



Patentstyret
Postboks 8160 Dep.
0033 Oslo

Sendt via Altinn, samt kopi med bilag 11 og 12 per post.

7. desember 2017

Vår referanse
TM69684NO00-TOM/TOM

Vår tidligere ref.

Norsk varemerkeregistrering nr. 292841
HIGHASAKITE

Innehaver: Ingrid Helene Håvik
Innsiger: Highasakite DA

Patentstyrets ref.: OP2017/00355

Tilsvare fra innehaver

Vi viser til Patentstyrets brev datert 10. november 2017 med informasjon om at innsigelsen vil viderebehandles med all innsendt dokumentasjon, samt informasjon om innehavers frist til å komme med en uttalelse – 10. desember 2017.

Vi viser til vårt brev datert 30. oktober 2017 og fastholder at Patentstyret bør avvise innsigelsen ettersom innsiger, HIGHASAKITE DA ikke har fått samtykke fra samtlige av selskapets deltakere til å innlevere innsigelsen. Selskapet HIGHASAKITE DA består av fem medlemmer, Trond Bersu, Ingrid Helene Håvik, Kristoffer Lo, Marte Maaland Eberson og Øystein Skar. Vi legger til grunn at vedtaket om å innlevere innsigelsen kun er fattet av tre av medlemmene, nemlig Kristoffer Lo, Marte Maaland Eberson og Øystein Skar. Videre er selskapet HIGHASAKITE DA meldt oppløst 8. desember 2016, og vi kan ikke se at selskapet har noen interesse i å få varemerkerettighetene overført til seg. I det følgende vil imidlertid kun gjennomgå det materielle grunnlaget for at Patentstyret ikke bør ta kravet om administrativ overføring etter varemerkeloven § 28 til følge.

1. Innledning

Innsiger hevder i sitt brev datert 26. september 2017, at det foreligger fare for forveksling mellom innehavers varemerkeregistrering nr. 292841 HIGHASAKITE og foretaksnavnet HIGHASAKITE DA,

som ble stiftet 1. oktober 2013, og registrert i Brønnøysundregistrene 4. november 2013. Innsiger viser her til varemerkeloven § 16 bokstav a. Videre hevdes det at innehaver har registrert varemerket HIGHASAKITE i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b.

Innehaver er av den oppfatning at det her ikke kan være tale om fare for forveksling med foretaket HIGHASAKITE DA, ettersom innehaver uansett innehar rettighetene til både bandnavnet og varemerket HIGHASAKITE. Videre var varemerket HIGHASAKITE innarbeidet av innehaver før foretaket ble registrert i november 2013. Til sist forelå det en avtale mellom bandets medlemmer om at innehaver skulle videreføre bandet HIGHASAKITE. Det kan derfor ikke i noe tilfelle være tale om en registrering i strid med god forretningsskikk. I det følgende vil vi redegjøre nærmere for vårt syn på saken.

2. Innarbeidelse

Bandet HIGHASAKITE ble etablert av innehaver, Ingrid Helene Håvik, sammen med Trond Bersu i 2010. Navnet HIGHASAKITE ble skapt av Ingrid Håvik. Vi er av den oppfatning at merket HIGHASAKITE har en høy grad av særpreg, ettersom merket ikke har noen spesiell betydning for de varer og tjenester merket er registrert for.

Allerede i november 2010 la HIGHASAKITE ut låten «Snow Don't Fall», og i desember 2010 skrev NRK Lydverket om låten.

Bilag 1: Utskrift NRK Lydverket, datert 7. desember 2010 – «7. luke: Spøkelsespop og 17 stavelser».

Tidlig i 2011 startet HIGHASAKITE for fullt å promotere bandet ved å opprette egen MySpace profil og Facebook-konto. Det var også Bersu som opprettet konti/profiler på YouTube, Twitter, Instagram og SnapChat. Videre tok HIGHASAKITE i mars 2011 kontakt med selskapet Indianer for hjelp med å promotere bandet.

I juni 2011 vant HIGHASAKITE musikkprisen på Giske. Av 95 påmeldte artister gikk de av med seieren med låten «Winners Don't come easy». Samme år ble HIGHASAKITE valgt til Ukas Urørt på NRK P3, da med låten «Indian Summer».

Bilag 2: Utskrift fra Sunnmørsposten datert 3. juni 2011 – «Vant plateinnspilling»

Bilag 3: Utskrift fra adressa.no datert 6. september 2011 – «Ny heder til Highasakite»

Bilag 4: Utskrift fra P3.no Musikk datert 5. september 2011 – «Høytflyvende magi»

I september 2011 inngikk bandet avtale med plateselskapet Riot Factory, og det første presseskrivet var ferdig i august 2011. Samme år hadde bandet flere konserter, blant annet på Månefisker og Mono i Oslo, og på Familien og Uka i Trondheim. Konserten på Mono i desember 2011 skapte stor interesse fra blant annet Øyafestivalen, som booket bandet for festivalen i januar 2012.

Fra det ovenfor fremkommer det at HIGHASAKITE hadde en umiddelbar suksess. Allerede første året vant bandet flere gjeve priser, og fikk stor oppmerksomhet. Vi er av den oppfatning at bandet allerede på dette tidspunktet var godt kjent i omsetningskretsen her i riket, og således innarbeidet som varemerke i henhold til varemerkeloven § 3 tredje ledd.

Bandet ble ytterligere kjent i 2012. den 2. februar 2012 hadde bandet allerede booket følgende konserter over hele landet, og flere skulle komme til:

02.02.2012 - Brukbar – Trondheim
09.02.2012 - Internasjonale – Oslo
16.02.2012 - Bylarm – Urørtscena – Oslo
16.02.2012 - Bylarm – Teltet annex – Oslo
17.02.2012 - Bylarm – Herr Nilsen – Oslo
18.02.2012 - Bylarm – Sub:Scene – Oslo
24.02.2012 - Kjerringrock – Sinus – Bodø
01.02.2012 - Support for Hanne Hukkelberg – Blå – Oslo
22.02.2012 - Trashpop – Kr.sand
14.06.2012 - Lofthus Gård – Festival
28.07.2012 - Sommerfesten på Giske
08 – 12.2012 - Øyafestivalen
17.08.2012 - Pstereofestivalen

I februar 2012 startet også Sony Music å vise interesse for bandet, HIGHASAKITE opptrådte på ByLarm og stilte til intervju på God Morgen Norge. I mars 2012 registrerte Trond Bersu domenet highasakite.no, og fra april 2012 begynte bandet å booke spillejobber internasjonalt. På dette tidspunktet hadde altså bandets suksess medført at det også var blitt kjent også på den internasjonale musikkscenen.

Den 3. februar 2012 slapp HIGHASAKITE sitt første album, «All That Floats Will Rain», som fikk strålende anmeldelser i flere nasjonale medier. Bandet HIGHASAKITE besto fremdeles av vokalist og låtskriver, Ingrid Helene Håvik og trommeslager Trond Bersu. Albumet var komponert av Ingrid Håvik, og produsert av Ingrid Håvik og Thomas Dahl vinteren 2011/2012. På albumet hadde HIGHASAKITE engasjert Øystein Skar for å legge på synth. Ettersom bandet på dette tidspunktet ikke hadde penger for å betale Skar for engasjementet ble han tilbudt 30 % av rettighetsinntektene som betaling.

Bilag 5: Utskrift fra Dagbladet datert 3.februar 2012: «Avlys resten av musikkåret».

Bilag 6: Utskrift fra Bergensavisen datert 27. januar 2012: «En sterk kvinnelig vokalist tør der andre nøler».

Bilag 7: Utskrift fra Aftenposten datert 9. februar 2012: «Leken genremiks setter seg som et

musikalsk plaster på hjernen»

Bilag 8: Kopi fra VG datert 10. februar 2012: «Album: Indiepop Highasakite».

Bilag 9: Utskrift fra Universitas datert 1. februar 2012: «Bill.mrk. unik indie».

Bilag 10: Utskrift fra Adresseavisen datert 3. februar 2012: «Kjølig eleganse».

Etter utgivelsen av albumet ble det gjort en mengde intervjuer om promotering, både for TV og aviser. Samme år ble albumet nominert til Spellemann i kategorien «Årets nykommer» og hadde flere radiolistinger.

Som redegjort for over, er vi av den oppfatning at bandet HIGHASAKITE allerede var godt kjent i omsetningskretsen i løpet av 2011, og at rettighetene til navnet på dette tidspunktet utvilsomt lå hos innehaver. I løpet av vinteren 2012 ble bandet altså ytterligere kjent i omsetningskretsen etter utgivelsen av debutalbumet i februar 2012. Vi er videre av den oppfatning av at det forhold at Øystein Skar ble engasjert for å legge på Synth, ikke endrer det faktum at rettighetene til navnet lå og fremdeles ligger hos innehaver.

Sommeren 2012 opptrådte bandet med flere konserter og festivaler blant annet Øyafestivalen, Slottsfjellfestivalen, Hovefestivalen, Norwegian Wood og sommerfesten på Giske. Kristoffer Lo og Marte Maaland Eberson kom begge med sommeren 2012.

Vi viser i denne sammenheng til **bilag 11** som inneholder et utvalg av artikler fra nyhetsarkivet Retriever fra 2010-2012.

I 2013 startet HIGHASAKITE arbeidet med et nytt album. Også her ble låtene skrevet av innehaver, Ingrid Håvik. Bandet hadde også flere konserter, og opptrådte på Roskildefestivalen sommeren 2013.

Selskapet HIGHASAKITE DA ble stiftet 1. oktober 2013. Som vi har redegjort for ovenfor, mener vi at det ikke kan være tvilsomt at HIGHASAKITE var godt kjent i omsetningskretsen her i riket for slike varer som varemerkeregistrering nr. 292841 HIGHASAKITE omfatter, og at rettighetene til dette varemerket lå, og fremdeles ligger, hos innehaver. Dette vil vi redegjøre nærmere for under. Det kan altså ikke være tale om fare for forveksling med foretaksnavnet HIGHASAKITE, ettersom navnet HIGHASAKITE var innarbeidet som et varemerke før selskapet ble stiftet.

Vi viser her til **bilag 12** som inneholder et utvalg av artikler fra nyhetsarkivet Retriever datert januar 2013 – september 2013, altså før selskapet HIGHASAKITE DA ble stiftet.

3. Innehavers rettigheter til varemerket HIGHASAKITE

Bandet HIGHASAKITE ble etablert av innehaver og Trond Bersu i fellesskap, med det formål å fremføre låter som komponeres av innehaver, og med innehaver som vokalist og frontfigur. Det

kan ikke være tvilsomt at det var innehaver som fant på navnet HIGHASAKITE, og at rettighetene til navnet således lå hos innehaver/Trond Bersu. Vi er av den oppfatning at ingen av innehavers handlinger de påfølgende årene har medført at rettighetene til navnet har gått over til selskapet HIGHASKAKITE DA.

Det var ikke slik at bandet ble drevet for felles regning og risiko i henhold til den generelle definisjonen av en virksomhet. Det skal her nevnes at før stiftelsen av HIGHASAKITE DA 1. oktober 2013, ble bandets inntekter for konserter o.l. administrert av Trond Bersus enkeltpersonsforetak. Gjennom enkeltpersonsforetaket fikk Kristoffer Lo, Marte Maaland Eberson og Øystein Skar dekket kostnader til for eksempel reise. Det bandet tjente i denne perioden ble fordelt på de som var med å spille. De tre deltok altså som utøvere i bandet, og fikk betalt gjennom andeler av eventuelle overskudd fra konserter. Innehaver og Trond Bersu kunne da heller ikke kreve de tre andre for eventuelle tap. Videre aksepterte innehaver at de tre skulle få andeler fra rettighetsinntektene fra TONO for verkene som hun hadde komponert, som ekstra betaling for deltakelse i bandet.

Det var videre slik at Kristoffer Lo, Marte Maaland Eberson og Øystein Skar hadde bandet HIGHASAKITE som ett av flere prosjekter i lang tid, mens de to grunnleggerne satset fullt og helt på HIGHASAKITE fra starten, og hadde hovedtyngden av arbeidet med å drive bandet videre. Vi viser her til en epost fra Eberson i november 2012:

"Jeg kan ikke droppe de andre bandene, der jeg selv skriver musikk pga noen jobber som vi KANSKJE skal ha i februar. Og, jeg kommer aldri til å slutte å spille i andre band. Jeg har fått inntrykk av at dere kanskje hadde forståelse for dette når tre av bandmedlemmene er aktive i andre band og alltid har vært det."

Først i **2014** ga de tre uttrykk for at de nå vill satse fullt ut på bandet, men slik at det fremdeles var grunnleggerne av bandet som sto for hovedtyngden av arbeidet. Blant annet hadde innehaver flere av låtene ferdige før innspilling av albumet «Silent Treatment», og albumet «Camp Echo» ble i sin helhet pre-produsert av innehaver, Bersu og produsenten Vestreheim før de andre ble involvert.

Etter at det ble behov for å organisere kostnader og inntekter på en annen måte, ble DA'et stiftet på initiativ fra managementet. Selskapets vedtektsfestede formål er «utøve musikk. Dette vil innebære konsertvirksomhet, turneer, musikk- og videoinnspillinger, studioarbeid, samt opptrykking og salg av div. effekter som f.eks. musikk, klesplagg, plakater etc.». Rettighetene til navnet omfattes altså ikke av selskapets vedtekter, og det ble heller ikke i forbindelse med etableringen av DA'et overført rettigheter fra innehaver/Bersu til de andre.

Måten bandet var organisert på gir inntrykk av å være et felles prosjekt mellom grunnleggerne, Håvik og Bersu, i samarbeid med flere eksterne parter, for å jobbe frem live-set, med låter laget av Håvik. De øvrige medlemmene deltok typisk på øving to-tre ganger før turneer, ettersom Skar og Lo bodde i henholdsvis Trondheim og Bergen. De øvrige medlemmene ble også typisk koplet på

plateinnspillinger for å legge på instrumenter etter at innehaver hadde komponert låtene.

Etter vårt syn, har arbeidet og hovedansvaret for bandet HIGHASAKITE hele tiden ligget hos grunnleggerne, Håvik og Bersu. Ingenting i deres oppførsel taler for at rettigheter på noe tidspunkt har blitt overdratt til de medlemmer som kom til og fra bandet etter opprettelsen. I denne sammenheng skiller saksforholdet seg fra tidligere konflikter knyttet til bandnavn, som eksempelvis Oslo tingretts dom vedrørende varemerkerettigheter til varemerket GORGOROTH (TOSLO-2008-140784) og Indre Finnmark tingretts dom vedrørende bandnavnet The BlackSheeps (TINFI-2011-19521).

Vi viser likevel i denne sammenheng til Indre Finnmark tingretts dom i The BlackSheeps-saken, der tingretten la «avgjørende vekt på at bandnavnet bare kan videreføres av de saksøkte, og at det overfor dem vil være urimelig om ikke navnet fortsatt skal kunne brukes». Ettersom bandet HIGHASAKITE ble opprettet av Håvik og Bersu, og innehaver har stått for låtskriving, og tydelig har vært bandets frontfigur utad er vi av den oppfatning at de samme reelle hensyn som i The BlackSheeps saken gjør seg gjeldende i denne saken, og at det vil være urimelig om ikke innehaver skal kunne fortsette å spille under navnet HIGHASAKITE.

Det rettslige forholdet som skissert ovenfor, stemmer også godt med det som bandmedlemmene selv har blitt enige om. I forbindelse med at det ble vurdert å etablere et AS for live-virksomheten i slutten av 2016 fremkommer det klart frem av korrespondansen under at det var enighet mellom medlemmene om at rettighetene til navnet HIGHASAKITE ikke var overført til DA'et, og at medlemmene var enige om at rettighetene til navnet HIGHASAKITE lå hos innehaver.

"Fra: Ingrid Helene Håvik <[redacted]>

Dato: 22. november 2016 kl. 19:31

Til: Øystein Skar <[redacted]>, Kristoffer Lo <[redacted]>, Marte Maaland <[redacted]>, Frithjof Hungnes <[redacted]>, Trond Bersu <[redacted]>, Glenn Larsen <[redacted]>

heisann

skal vi begynne å samle sammen hva vi skal skrive kontrakter på ?

vi snakket sammen på et møte i forrige uke om hvilke penger som skal inn i ASet.

og det er først og fremst live-penger.

penger for platesalg bør holdes ute av ASet, slik at hvis noen slutter, så er det fortsatt bare å fakturere propeller for de pengene man har krav på på de platene man er med på.

en annen ting som ble nevnt er hvem som eier navnet Highasakite. Og jeg tenker at det er meg. Jeg kom inn med navnet og er grunnlegger for bandet, og vil ta ta det med meg selv om ingen av dere har lyst til å være med lenger. om dere ikke er enig i dette må vi prøve å komme til en enighet sammen med en

advokat eller noe sånt.

så lurer jeg på om hva dere tenker om jeg bruker Highasakite-navnet når jeg gjør låter med DJ/produsenter?

Da får highasakite mye mer streams forhåpentligvis. Og det genererer en del mer promo. jeg tenker det er veldig lurt for markedsføringen av highasakite.

men skjønner om det blir kjipt om folk spør om dere har laget låten, også har ikke dere det.

videre tenker jeg at det er lurt å ha klart hva som skjer om noen vil slutte, eller ta pause noen år pga barn eller sykdom.

er det flere ting vi må skrive kontrakter på ?

ingrid

Fra: Øystein Skar <[REDACTED]>

Dato: 23. november 2016 kl. 07:58

Til: Glenn Larsen <[REDACTED]>

Kopi: Ingrid Helene Håvik <[REDACTED]>, Kristoffer Lo <[REDACTED]>,

Marte Maaland <[REDACTED]>, Frithjof

Hungnes <[REDACTED]>, Trond Bersu <[REDACTED]>

Hei

Bra insj Ingrid og bra kommentarer på punktene Glenn :)

Ingrid (from Highasakite) går bra for min del.. så lenge det ikke bare er Highasakite.

Når det kommer til navnet så er det samme for min del hvem som tar det, så lenge det blir tydeliggjort at jeg ikke er med i prosjektet lengre.

Skal tenke på hvilke andre punkter som bør være med.

Øystein

--

Mvh Øystein Skar

Fra: Kristoffer Lo <[REDACTED]>

Side 6 av 8

Dato: 23. november 2016 kl. 08:28

Til: Øystein Skar <[REDACTED]>

Kopi: Glenn Indianer <[REDACTED]>, Ingrid Helene Håvik <[REDACTED]>, Marte

Eberson <[REDACTED]>, Frithjof Hungnes

<[REDACTED]>, Jazz Trond <[REDACTED]>

Hei!

Veldig bra mail, Ingrid! Enig i kommentarene til Glenn. Vil gjerne se Katzenjammer sin kontrakt, den sier nok mye lurt.

Ingrid (from Highasakite) er helt topp for min del!

Og navnet er det helt fair at følger den/de som hadde initiativet.

Dersom opprettelse av AS'et gir oss de samme rettighetene som andre arbeidstakere, så hadde jo det vært fantastisk!

Mvh,
Kristoffer Lo

Medlemmenes oppfatning ble fulgt opp i et senere utkast til pressemelding forfattet av Eberson:

"Highasakite skal avslutte som band, fordi Ingrid Helene Håvik ønsker å jobbe som soloartist. Bandet skal denne sommeren dra på avslutningsturnè og gleder seg masse. Ny musikk kommer fra Ingrid, fortsatt under navnet Highasakite."

Innehaver søkte deretter om å registrere varemerket HIGHASAKITE. Søknaden ble inngitt 17. januar 2017, altså rett etter at medlemmene hadde blitt enige om at rettighetene til bandnavnet HIGHASAKITE ligger hos innehaver. Innsigelsen mot varemerkeregistrering nr. 292841 HIGHASAKITE kom derfor som en stor overraskelse på innehaver, ettersom det forelå enighet mellom medlemmene forut for registreringen av varemerket. Innehaver stiller seg derfor uforstående til innsigers anførsel om at registreringen har skjedd i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b.

4. Konklusjon

Innehaver ser ingen grunn til at Patentstyret skal ta kravet om administrativ overføring av varemerkeregistrering nr. 292841 HIGHASAKITE til følge, jf. varemerkeloven § 28. Som redegjort for ovenfor var HIGHASAKITE godt kjent i riket, og innarbeidet som varemerke, allerede før registreringen av foretaksnavnet HIGHASAKITE DA, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd. Videre ligger rettighetene til navnet HIGHASAKITE uansett hos innehaver selv, og partene hadde kommet frem til en avtale om at innehaver hadde rettighetene til navnet. Dette rettsforholdet fremkommer også av den vedlagte korrespondansen.

På denne bakgrunn nedlegges følgende

Påstand:

1. Varemerkeregistrering nr. 292841 HIGHASAKITE opprettholdes i sin helhet, og innsigelsen kan ikke føre frem.

Vennlig hilsen
Tandberg Innovation AS

Turid Oma

Vedlegg (12)

Vi opplyser her om at Bilag 1-10 er sendt til Patentstyret via Altinn, og Bilag 11 og 12 er sent til Patentstyret via post, grunnet filenes størrelse.