



OSLO – BERGEN – STAVANGER – TROMSØ – TRONDHEIM – TØNSBERG – ÅLESUND

Patentstyret

Sendt via Altinn

Oslo, 14. mars 2018

Vår ref.: 3826528.1-142172 ARNLAR/ARNLAR

Ansvarlig advokat: Katrine Malmer-Høvik

**Andre skriftlige innlegg
til
Patentstyret**

Registreringsnr.: 292841
Varemerke: HIGHASAKITE (ordmerke)

Innehaver: Ingrid Helene Håvik
Dælenenggata 12 A
0567 Oslo

Fullmektig: Tandberg Patentkontor AS
Postboks 1570 Vika
0118 Oslo

Innsiger: Highasakite DA
Herslebs gate 7A
0561 Oslo

Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
v/ advokat Ketil Sellæg Ramberg
Postboks 1829 Vika
0123 Oslo

1 Innledning

Det vises til tilsvaret fra innehaver 7. desember 2017. Innsiger har fått utsatt frist til 14. mars 2018 for å komme med eventuelle ytterligere kommentarer. Dette innlegget er således rettidig.

Innsiger opprettholder sine anførsler fra innsigelsen datert 26. september 2017. I korthet har innsiger der anført at varemerket HIGHASAKITE er innarbeidet før søknadstidspunktet 17. januar 2017, og at bandet Highasakite har stått for innarbeidelsen. Det er også anført at søknaden er innsendt i ond tro ettersom Håvik har vært kjent med innsigers varemerkerettighet. Det vises til fremlagt dokumentasjon for innarbeidelse i innsigelsen, samt ytterligere dokumentasjon som innehaver har fremlagt i sitt tilsvaret av 7. desember 2017.

Partene er tilsynelatende enig om at varemerket er innarbeidet, men uenig om *hvem* som har stått for innarbeidelsen. Det springende punktet er hvorvidt bandet som sådan har innarbeidet varemerket, eller om det kun er en person i bandet, Ingrid Håvik, som har stått for innarbeidelsen.

I tilsvaret er det fremlagt tre anførsler for at det kun er Ingrid Håvik som har rettighetene til varemerket HIGHASAKITE:

- Navnet «Highasakite» ble skapt av Håvik.
- Varemerket HIGHASAKITE var innarbeidet før foretaket Highasakite DA ble etablert 1. oktober 2013.
- Det foreligger en avtale mellom bandmedlemmene om at Håvik skal få ta med seg varemerket videre.

Samtlige av disse tre anførslerne bestrides av innsiger. Innsigers oppfatning av Håviks anførsler kan i korthet oppsummeres slik:

- I en varemerkerettslig sammenheng er det ikke relevant hvem som først kom på navnet «Highasakite». Det avgjørende er hvem som har tatt i bruk Highasakite som et varemerke. Det er bandet Highasakite som har brukt og dermed innarbeidet HIGHASAKITE som sitt varemerke.
- Bandet er en selvstendig juridisk enhet. Dette innebærer at varemerket tilhører bandet som sådan, og ingen enkeltmedlemmer av bandet. Varemerket HIGHASAKITE var innarbeidet av bandet før innehaver søkte om varemerkeregistrering 17. januar 2017.
- Det foreligger ingen avtale om at Håvik skulle få ta med seg varemerket videre. Uansett ligger dette utenfor det Patentstyret skal ta stilling til i innnevende sak.

De ovennevnte punktene er det nærmere redegjort for i det følgende. Innlegget faller i seks deler med følgende innhold:

- I punkt 2 ser vi nærmere på hvem som har skapt varemerket HIGHASAKITE, herunder om eierskapet kan tillegges enkeltmedlemmer av bandet eller om varemerket er kollektivt eid av bandet som sådan.

- I punkt 3 går vi nærmere gjennom hvordan de fem partene har opptrådt i forhold til hverandre, samt hvilken innsats som medlemmene har lagt ned i utviklingen av Highasakite som band.
- I punkt 4 er det tatt inn enkelte kommentarer til innarbeidelsesvurderingen.
- I punkt 5 er det nærmere redegjort for at det ikke foreligger noen avtale mellom partene om overdragelse av varemerket, eller enighet om at Håvik kostnadsfritt kan få ta med seg varemerket videre.
- I punkt 6 er det gitt enkelte avsluttende bemerkninger.

2 Nærmere om hvem som har «skapt» varemerket HIGHASAKITE

På side 4-5 i innehavers tilsvaer fremkommer det:

Bandet HIGHASAKITE ble etablert av innehaver og Trond Bersu i felleskap, 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.

Et vesentlig argument i innehavers tilsvaer er at det ikke foreligger dokumentasjon for at varemerket HIGHASAKITE har blitt overført fra Håvik og Bersu til de øvrige bandmedlemmene. Dette argumentet forutsetter at det er Håvik og Bersu som opprinnelig eide varemerket. Innsiger finner ikke grunnlag for dette. Innehaver har heller ikke gitt noen nærmere forklaring på hvorfor Håvik står som eneste innehaver dersom varemerket også er eid av Bersu.

Slik innsiger forstår innehaver er varemerket HIGHASAKITE eid av Håvik og Bersu fordi:

- Håvik fant på navnet «Highasakite».
- Håvik og Bersu innarbeidet varemerket i 2011 før de tre siste medlemmene ble med.

I en varemerkerettslig sammenheng er det ikke relevant hvem som kom på å bruke Highasakite som navn på bandet. Den eller de personene som kom på å bruke navnet eier ikke av den grunn varemerket HIGHASAKITE. Håvik har selv uttalt at navnet «Highasakite» kommer fra sangen «Rocket Man» av Elton John, blant annet i en artikkel fra 6. juni 2016.

Bilag 1: «Oppkalt etter Elton John» fra p3.no datert 6. juni 2016

I 2007 tok det britiske varemerkekontoret stilling til en innsigelse mot varemerkesøknaden FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD. Tilsvarende som Håvik hevdet vokalist i bandet, Holly Johnson, at han eide navnet fordi han hadde kommet på det. Til dette uttalte det britiske varemerkekontoret (UK IPO) i avsnitt 54 (våre understrekninger):

Mr Johnson says that he devised the name Frankie Goes to Hollywood after having been inspired by a painting of Frank Sinatra that appeared in a book called "Rock Dreams" by Guy Peelheart. That Mr Johnson originated the name is not in dispute, and is, in fact officially recorded in a

memo shown as Exhibit HJ3. However, the act of inventing a name does not, of itself, bring the inventor any rights.

Bilag 2: Utskrift av avgjørelse i FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD datert 25. mai 2007

Eierskapet og rettighetene til et varemerke tilegnes ved at man bruker varemerker i forbindelse med markedsføring og salg av varer eller tjenester. En varemerkerettighet skal blant annet gi beskyttelse for den investeringen, i form av tid og penger, som er lagt ned i å bygge opp et varemerke. For å beskytte næringsdrivende som ikke har registrert varemerket sitt, men likevel har nedlagt betydelige ressurser knyttet til å bygge opp varemerket, åpner varemerkeloven for at varemerkebeskyttelse også kan oppnås ved å dokumentere innarbeidelse, jf. varemerkeloven § 3 (3).

Det er ikke tvilsomt, og synes heller ikke å være bestridt at varemerket HIGHASAKITE har blitt bygd opp som et kjennetegn for bandet Highasakite. Både innsiger og innehaver omtaler gjennomgående Highasakite som et band. Partene ser dermed ut til å være enig om at Highasakite har vært brukt som et kjennetegn på et kollektiv av flere artister, og ikke et soloprojekt. Inneværende sak har altså en klar parallell til tvisten om bandnavnet Frankie Goes to Hollywood. I avsnitt 68 konkluderte UK IPO:

Mr Johnson may have created the name, but its attractive force, the goodwill, was brought into being by its use in connection with the band of which he, and the opponents were a member.

Varemerkefunksjonen er altså skapt av bandet, og ingen enkeltpersoner i bandet som sådan. Det er ikke tvil om at bandet Highasakite på søknadstidspunktet 17. januar 2017 bestod som en selvstendig juridisk enhet i form av selskapet Highasakite DA. Også i tiden før bandet ble registrert i Foretaksregisteret er det klare holdepunkter for at bandet bestod som en juridisk enhet, og at bandmedlemmene så på bandet som et kollektivt prosjekt. Bandet bestod dermed som et eget selskap, selv om det ennå ikke var registrert. Definisjonen av et selskap fremkommer av selskapsloven § 1-1 (1):

Loven gjelder når en økonomisk virksomhet utøves for to eller flere deltakeres felles regning og risiko, og minst en av deltakerne har et ubegrenset, personlig ansvar for virksomhetens samlede forpliktelser.

Det er ingen tvil om at bandet ble drevet for bandmedlemmenes felles regning og risiko. Innehaver har heller ikke bestridt at Håvik og Bersu drev Highasakite for felles regning og risiko – i tilsvaret er det kun argumentert for at de tre øvrige medlemmene ikke var med på å ta det økonomiske og juridiske ansvaret. Innsiger er uenig i dette og vi vil redegjøre nærmere for dette i punkt 3 nedenfor.

I tilsvaret er det hevdet at varemerket ikke ligger i selskapet, fordi varemerkerettighetene ikke er omtalt i vedtektene. Innsiger omtaler forholdet til selskapsregistreringen på følgende måte:

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.

Innehaver legger altså til grunn at rettighetene til varemerket HIGHASAKITE oppstod hos Håvik og Bersu, og at det aldri har blitt overført til bandet. Det fremkommer imidlertid av selskapets vedtekter at selskapet drives som et band. Selskapet «utøver musikk». Dette innebærer at selskapet bruker varemerket HIGHASAKITE til alle de aktiviteter som naturlig knyttes til bandvirksomhet. Dersom Håvik/Bersu hadde ment at de selv eide varemerket må det antas at de hadde tatt initiativ til å inngå en lisensavtale med selskapet for bruk av varemerket. Det foreligger ingen slik avtale. For øvrig ble som kjent heller ikke varemerket søkt om før 17. januar 2017.

Selskapsregistreringen ble diskutert mellom bandmedlemmene og bandets manager, Glenn Larsen, i en epostutveksling i perioden september til november 2013.

Bilag 3: Epostkorrespondanse mellom bandmedlemmene og manager september-november 2013

I epost 12. september 2013 skriver manager for bandet, Glenn Larsen, følgende:

Hei,

Det der på høy tid å sette opp Highasakite som eget selskap, noe vi selvsagt burde gjort for lenge siden. Jeg foreslår et DA på samme måte som f.eks. Lionheart Brothers har gjort. Fred I LB er faktisk regnskapsføreren min (jobber på Netledger) så jeg stoler 100% på at han har peiling.

Pr. dags dato har ikke Highasakite eget organisasjonssummer, og alt må gå via Trond.

Motforslag?

Glenn

Ingen av de fem bandmedlemmene har noen motforestillinger mot at bandet registreres som et selskap med delt ansvar. Det er heller ikke tegn til at bandmedlemmene diskuterte hvorvidt enkelte eiendeler, slik som varemerket, skulle holdes utenfor selskapet. Tvert i mot virker det som bandmedlemmene var innforstått med at bandvirksomheten ble formalisert i form av et registrert selskap for å ha bedre orden på økonomien.

3 Om forholdet mellom de fem bandmedlemmene

I punkt 2 ovenfor har vi redegjort for innsigers prinsipale standpunkt, herunder at varemerket er eid av selskapet Highasakite DA. Etter innsigers syn er det følgelig unødvendig å gå nærmere inn på hvem av bandmedlemmene som har bidratt mest i forbindelse med innarbeidelsen av varemerket HIGHASAKITE. Det bemerkes at innsiger ikke anfører at varemerket er eid av de tre bandmedlemmene Skar, Ebersen og

Lo alene. Innsiger anfører heller ikke at varemerket har blitt overført fra Håvik og Bersu til de øvrige tre medlemmene av bandet.

Innsiger finner imidlertid grunn til å kommentere forholdet mellom bandmedlemmene noe nærmere, ettersom de ulike bandmedlemmenes innsats og deltakelse i bandet er gjort til et vesentlig tema i innehavers tilsvaer.

I tilsvaret gis det inntrykk av at bandet Highasakite i realiteten er en duo bestående av Håvik og Bersu. De tre øvrige bandmedlemmene (Skar, Eberson og Lo) er slik vi forstår innehavers standpunkt kun eksterne parter som leies inn ved leilighet. Dette til tross for at Highasakite DA er eid av alle fem med like eierandeler. Det vises særskilt til side 5-6 i tilsvaret der det fremkommer:

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.

Øystein Skar var med allerede i bandets spede begynnelse, og har bidratt på alle bandets album, inkludert det første albumet *All That Floats Will Rain* som kom ut 3. februar 2012. Marte Eberson og Kristoffer Lo har vært aktivt med i bandet helt siden sommeren 2012. Alle etterfølgende omstendigheter bekrefter at Skar, Eberson og Lo har vært fullverdige medlemmer av bandet.

Innehaver skriver selv i ovennevnte sitat fra tilsvaret at de øvrige medlemmene bidrar med live-set, turneer og plateinnspillinger. Skar, Eberson og Lo har altså bidratt med akkurat det som ethvert bandmedlem gjør, herunder spille konserter og spille inn sanger og album.

Innehaver ser ut til å legge vesentlig vekt på at en del av sangene er skrevet og komponert av Håvik. Det er imidlertid ingenting uvanlig ved at kun ett eller noen få medlemmer av bandet skriver låtene. Dette innebærer ikke at alle de øvrige medlemmene av bandet kun kan anses som innleide eksterne parter. For øvrig fremstår det som uklart hvorfor Bersu er et naturlig medlem av bandet sammen med Håvik, mens Skar, Eberson og Lo tilsynelatende ikke kvalifiserer til medlemskap.

Basert på måten partene har opptrådt på, samt måten bandet er organisert på, er det utvilsomt at alle fem er fullverdige og likeverdige medlemmer av bandet. Innsiger vil trekke frem tre grunner for dette:

1. Skar, Eberson og Lo har sammen med Bersu og Håvik registrert seg om deltakere i Highasakite DA. Dette medfører at Skar, Eberson og Lo har tatt på seg det samme juridiske og økonomiske ansvaret for bandets drift som Bersu og Håvik.
2. Skar, Eberson og Lo har sammen med Bersu og Håvik undertegnet management- og platekontrakt som Highasakite.
3. Skar, Eberson og Lo har skutt inn betydelig med midler fra egen lomme for å finansiere driften av bandet, blant annet i forbindelse med utenlandsturneer i 2014, 2015 og 2016.

Egenandelen for utenlandsturnéer i perioden 2014-2016 var på til sammen 2 522 123 kroner. Hver av de fem medlemmene har altså gått inn med 20 % av denne summen for å finansiere bandets turnéer, jf. bilag 5.

Det er uten betydning at det er manageren, Glenn Larsen, som tok initiativ til å etablere Highasakite DA. Dersom Håvik og Bersu var imot at de tre øvrige bandmedlemmene skulle inn med like eierandeler i selskapet hadde de alle muligheter til å protestere mot den foreslåtte foretaksregistreringen.

Bilag 4: Firmaattest for Highasakite DA

Bilag 5: Budsjett for utenlandsturnéer, inkl. egenandel for bandmedlemmene

Bilag 6: Managementavtale fra desember 2012

Bilag 7: Platekontrakt fra desember 2012

I tilsvaret har innehaver lagt vekt på at Skar, Ebersson og Lo hadde mange sideprosjekter i tillegg til Highasakite. Det er fremholdt at Håvik og Bersu, i motsetning til de tre øvrige medlemmene, satset fullt og helt på bandet fra starten av. Dette medfører ikke riktighet.

Samtlige av bandmedlemmene har hatt prosjekter ved siden av Highasakite. Som eksempel kan det nevnes at Bersu og Lo la ned tid og ressurser i bandet Pelbo, parallelt med Highasakite. Bersu og Lo var blant annet med på 22 konserter for Pelbo i 2012, og en rekke konserter i de påfølgende årene.

Bilag 8: Epostkorrespondanse med oversikt over spilleoppdrag med bandet Pelbo.

Håvik har også hatt utgivelser utenfor Highasakite, for eksempel soloplaten «Baby Love» i 2013. Etter hvert som Highasakite gjorde større og større suksess var det naturlig for bandmedlemmene å bruke mer av tiden sin på bandet. Det var særlig fra slutten av 2013 at Highasakite sin suksess virkelig tok av, dette er nærmere redegjort for nedenfor i punkt 4.

Oppsummert har bandet Highasakite bestått av fem personer i det meste av bandets levetid, og de fem medlemmene har alle bidratt aktivt til bandets utvikling siden 2012. Alle fem har eksponert seg for den samme juridiske og økonomiske risikoen, og alle har investert betydelige pengesummer i bandet. Samlet sett har innsiger vanskelig for å se at det foreligger noen holdepunkter for at bandet ikke består av fem fullverdige og likeverdige medlemmer.

4 Om innarbeidelsesvurderingen

Både innsiger og innehaver har bidratt med innarbeidelsesdokumentasjon. Innsiger har fokusert på perioden 2014-2016 og har fremlagt et utvalg med avisartikler i bilag 1-3 i innsigelsen datert 26. september 2017. Bilagene inneholder kun et utvalg og er ingen fullstendig fremstilling av presseomtalen av bandet i denne perioden.

Det forhold at innsiger har fokusert på perioden 2014-2016 medfører imidlertid ikke at også perioden forut for 2014 er relevant. Det foreligger også omtale av bandet i perioden 2011-2013, som innehaver har lagt frem i sitt tilsvarende. Høsten 2013 er imidlertid et vendepunkt for bandet. Dette fremkommer av omsetningstallene fremlagt i bilag 4 og 5 til innsigelsen datert 26. september 2017.

Highasakite DA ble stiftet i 2013 og hadde da driftsinntekter på kr. 100 000. Omsetningen økte til kr. 3 563 730 i 2014, kr. 4 195 001 i 2015 og kr. 6 440 654 i 2016, jf. bilag til innsigelsen datert 26. september 2017. Omsetningsøkningen er illustrert i følgende graf:



Hva gjelder inntektene for innspilt musikk har bandet hatt følgende inntektsutvikling:

- 2013 – kr. 8 011
- 2014 – kr. 1 224 040
- 2015 – kr. 1 216 750
- 2016 – kr. 2 270 761

Bandet har også opplevd en sterk økning i pressedekningen. Ved søk på «highasakite» i mediearkivet Atekst for perioden 2014-2016 foreligger 4 409 treff. I foregående periode, 2010-2013, foreligger det 1 184 treff, hvorav 700 treff relaterer seg til 2013. I 2010 foreligger det kun ett treff, i 2011 er det 39 treff, og i 2012 er det 445 treff.

Bilag 9: Medieanalyse hentet fra mediearkivet Atekst datert 11. januar 2018

Som en illustrasjon på bandets historiske utvikling og strategi kan det vises til en artikkel fra Music Norway fra 2014 der Frithjof Hungnes i bandets plateselskap, Propeller Recordings, og bandets manager, Glenn Larsen, er intervjuet. Fra artikkelen fremkommer det blant annet (våre understrekninger):

Highasakite gjorde showcase på by:Larm i februar 2012, men det var under Øyafestivalen i august det året at den internasjonale ballen begynte å rulle.

– De var ikke ferdig formet som band på by:Larm. De hadde spilt inn musikk og gitt det ut og så fikk de en sekser i Dagbladet som gjorde at de fikk oppmerksomhet i Norge. Men da de spilte på Øya hadde de blitt et ordentlig band. Da gjorde de en kjempebra konsert, sier Frithjof Hungnes i Propeller Recordings.

Bilag 10: Artikkel fra Music Norway datert 10. juni 2014

Det er etter innsigers oppfatning ikke fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon for at varemerket HIGHASAKITE ble innarbeidet i 2011 eller 2012. Spørsmålet er om det vil ha betydning for Patentstyrets avgjørelse om varemerket ble innarbeidet allerede i perioden 2011 eller 2012, eller først senere en gang mellom 2014 og søknadstidspunktet 17. januar 2017. Etter innsigers syn er det uten betydning hvilket tidspunkt innarbeidelsen knytter seg til, forutsatt at varemerket i alle fall er innarbeidet innen 17. januar 2017. Det er dermed ikke grunnlag for å skille mellom ulike perioder i forbindelse med innarbeidelsesvurderingen.

Innehaver synes å være av motsatt oppfatning. Slik innsiger forstår innehavers anførsler bygger innehavers oppfatning på at varemerket HIGHASAKITE er eid av Bersu og Håvik, og at dette eierskapet ble etablert allerede ved bandets etablering i november 2010. Ut fra dette argumentet vil registreringen av Highasakite DA i november 2013 fremstå som en konkurrerende virksomhet. Det foreligger en åpenbar forvekslingsfare mellom Highasakite DA og varemerket HIGHASAKITE.

Det er heller ingen tvil om at Håvik og Bersu var klar over at Highasakite DA ble etablert, ettersom de er to av fem deltakere i selskapet. De hadde således alle muligheter til å protestere mot at foretaket tok et likelydende navn. Hensikten med et foretaksnavn er å fungere som foretakets kjennetegn. Highasakite DA ble med andre ord registrert med den hensikt å benytte Highasakite som foretakets navn og varemerke, innenfor foretakets vedtektsfestede formål, herunder «utøve musikk». Dersom Håvik og Bersu ikke hadde ment at Highasakite DA skulle bruke varemerket HIGHASAKITE forutsettes det at Håvik og Bersu hadde protestert da foretaket ble etablert, slik at foretaket kunne endre til et annet navn.

Dette har ikke Håvik og Bersu gjort. Håvik og Bersu har derimot akseptert at foretaket har vært registrert i Foretaksregisteret i mer enn tre år, og drevet bandvirksomhet, uten at Håvik eller Bersu har reagert. Det må således i alle fall antas at Håvik og Bersu har akseptert foretakets varemerkebruk ved passivitet. For det tilfellet at Håvik og Bersu har en eldre kjennetegnsrett til Highasakite, som ble etablert ved innarbeidelse i 2010-2013, og som senere har blitt vedlikeholdt, anføres det fra innsigers side at innsigers og innehavers varemerkerettigheter må få eksistere side om side, jf. varemerkeloven § 8 (2). Dette bemerkes imidlertid at dette vil medføre et pussig resultat ettersom både Håvik og Bersu er deleiere i Highasakite DA.

5 Det foreligger ingen avtale om overdragelse av varemerket til innehaver

Spørsmålet i det følgende er hvorvidt det skal foreligge en avtale om overdragelse av varemerket HIGHASAKITE til innehaver. Fra innehavers side er det fremlagt noe epost som skal underbygge en slik

avtale. Patentstyret bes notere seg at korrespondansen fremlagt av innehaver ikke er komplett. For helhetens skyld legges hele korrespondansen frem.

Bilag 11: Epostkorrespondanse mellom partene datert 22.-23 november 2016

Hva gjelder bakgrunnen for epostkorrespondansen senhøsten 2016 er det viktig å merke seg at den omhandlet diskusjon rundt opprettelse av et aksjeselskap og inngåelse av en bandavtale. Korrespondansen høsten 2016 har altså ingen relasjon til at Håvik ønsket å tre ut av bandet. Blant forholdene som ble diskutert, var hva som skulle skje med rettighetene til navnet. Håvik tok opp dette spørsmålet i en epost datert 22. november 2016, der kun skrev:

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 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.

Håvik tar altså opp to adskilte forhold i de ovennevnte avsnittene. Det første avsnittet tar opp til diskusjon hvem som skal få ta med seg navnet videre dersom samarbeidet avsluttes. I det andre avsnittet tar Håvik opp hvorvidt det er greit for de andre partene at hun bruker Highasakite når hun opptrer alene, for eksempel som DJ. Hva gjelder forholdet til hvem som skal ta med navnet videre, kommenterer bandets manager, Glenn Larsen, følgende:

Jeg er enig. Det er vanlig at den som tar navnet inn også tar med navnet ut, dersom folk ikke vil være med lenger.

Det diskuteres altså hva som eventuelt vil skje hvis noen slutter frivillig, ikke hva som skjer hvis de blir tvunget ut. Det er naturlig nok to forskjellige situasjoner. Det er mot denne bakgrunn Los og Skars eposter må leses. Uansett bemerkes det at det aldri kom til noen avtale mellom partene.

Håvik og Bersu etablerte etter hvert Highasakite AS uten de tre øvrige bandmedlemmene Skar, Lo og Eberson som medeiere. Selskapet ble stiftet 29. september og registrert 16. november 2017.

Etter innehavers oppfatning er epostkorrespondansen fra senhøsten 2016 dokumentasjon på at partene var enige om at Håvik kunne ta med seg varemerket videre. Innehaver viser til at partenens angivelige enighet om dette ble bekreftet i et utkast til pressemelding som Eberson har forfattet, og at innehaver i etterkant av pressemeldingen søkte om varemerkebeskyttelse 17. januar 2017. Dette er feil fremstilling av faktum. Utkastet til pressemelding ble utformet 28. mars 2017, altså lenge etter at Håvik overraskende

søkte om varemerkebeskyttelse 17. januar 2017. Pressemeldingen (som aldri ble sendt) har altså ingen forbindelse til epostkorrespondansen som partene hadde senhøsten 2016, der diskusjonen omhandlet vilkårene for opprettelse av aksjeselskap og opprettelse av bandavtale.

Bilag 12: Utkast til pressemelding 28. mars 2017 fra Eberson

Basert på ovennevnte er det rimelig å legge til grunn at søknaden 17. januar 2017 må være levert i ond tro. Søknaden er følgelig innlevert i strid med både varemerkeloven § 16 a og b.

6 Avsluttende bemerkninger

Det foreligger en begrenset mengde med tidligere rettspraksis som vedrører tvist om rettighetene til bandnavn. Felles for alle tidligere saker er at det aktuelle bandet eller den aktuelle musikkgruppen ikke har vært formelt organisert og registrert i Foretaksregisteret eller lignende offentlig register, for eksempel BlackSheeps-saken (TINFI-2011-19521) og Gorgoroth-saken (TOSLO-2008-140784), som innehaver har nevnt i sitt tilsvarende. I vårt tilfelle er dette ikke tvilsomt ettersom bandet har valgt å organisere seg som Highasakite DA. Bandet foreligger således som en egen selvstendig juridisk person.

For innsiger er det av vesentlig betydning at varemerket har vært brukt som et kjennetegn på bandet Highasakite, bestående av fem personer helt fra sommeren 2012 og frem til i dag. De fem bandmedlemmene har jobbet bevisst over flere år med å bygge opp varemerket både nasjonalt og internasjonalt. Det har gått med betydelig med både tid og penger til dette.

Skar, Eberson og Lo har blitt invitert til å investere betydelige midler i Highasakite, og har også eksponert seg for en betydelig økonomisk og juridisk risiko. Skar, Eberson og Lo har også brukt det meste av sin arbeidstid på Highasakite de siste fire-fem årene. Å ta med seg varemerket kostnadsfritt fremstår etter innsigers syn som illojalt og i strid med god forretningsskikk. Det bemerkes før øvrig den planlagte konkurrerende virksomheten til Håvik og Bersu er i strid med konkurranseforbudet i selskapsloven § 2-23.

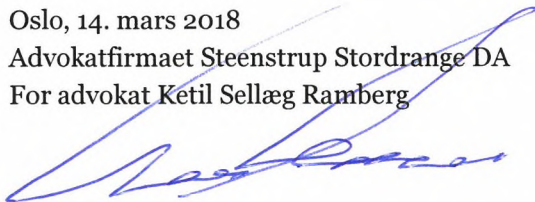
Etter innsigers syn har det formodningen mot seg at et varemerke som er brukt og innarbeidet som et kjennetegn på et band kan være eid av kun ett av bandmedlemmene. En slik ordning forutsetter en klar avtale, noe som ikke foreligger i inneværende sak. Det har videre formodningen mot seg at Skar, Eberson og Lo velvillig har valgt å investere både tid og arbeidsinnsats i et prosjekt som de i følge innehaver verken eier eller har noen rettigheter til. Dersom varemerket ikke blir overført til innsiger vil det følgelig medføre et sterkt urimelig resultat for de øvrige bandmedlemmene. En overføring av varemerket til Highasakite DA innebærer derimot et rimelig resultat, ved at eierskapet blir fordelt med en lik eierandel til alle fem, slik partene tidligere har avtalt.

Det anmodes med dette om at varemerkeregistrering nr. 292841 overføres til Highasakite DA, jf. varemerkeloven § 28.

Dersom Patentstyret skulle komme frem til at varemerket er innarbeidet i for eksempel 2011 eller 2012, av en annen person eller en annen juridisk enhet enn bandet Highasakite (per i dag inkorporert som Highasakite DA), anføres at innsiger i alle tilfeller har innarbeidet varemerket HIGHASAKITE før søknadstidspunkt 17. januar 2017. Det anmodes med dette som bakgrunn at innsigers innarbeidede rettigheter må få bestå ved siden av den eventuelle eldre bruken av HIGHASAKITE, jf. varemerkeloven § 8 (2).

Oslo, 14. mars 2018

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
For advokat Ketil Sellæg Ramberg



Lars Andre Strøm Arnesen
Advokatfullmektig
E-post: laa@sands.no