



Patentstyret
Postboks 8160 Dep.
0033 Oslo

13. april 2018

Vår referanse
TM69684NO00-TOM/TOM
Patentstyrets referanse
OP2017/00355

Vår tidligere ref.

Norsk varemerkeregistrering nr. 292841
HIGHASAKITE
Innehaver: Ingrid Helene Håvik
Innsiger: Highasakite DA

Innehavers 2. tilsvare

Vi viser til Patentstyrets brev datert 16. mars 2018, med oversendelse av innsigers brev datert 14. mars 2018, samt informasjon om innehavers frist til å komme med en uttalelse – 16. april 2018

1. Innledning

Innledningsvis fastholder vi våre tidligere anførsler, og argumenter i innsigelsen. Kort oppsummert er innehaver av den oppfatning at bandet HIGHASAKITE var innarbeidet som et varemerke, eid av Ingrid Helene Håvik, jf. varemerkeloven § 2 tredje ledd, allerede før innsigerne kom med i bandet, og i hvert fall før selskapet HIGHASAKITE DA ble opprettet 1. oktober 2013. Det foreligger ingen holdepunkter for at dette eierskapet endret seg etter opprettelsen av HIGHASAKITE DA. I alle tilfeller forelå det en avtale mellom medlemmene i bandet om at innehaver skulle ha rettighetene til navnet HIGHASAKITE, da selskapet HIGHASAKITE DA ble meldt oppløst 8. desember 2016.

Vi kan ikke se at det er fremsatt noen argumenter i innsigers siste uttalelse som er egnet til å endre denne oppfatningen. Vi finner det likevel nødvendig å knytte noen merknader til innsigers siste uttalelse.

2. Betydningen av hvem som har skapt varemerket HIGHASAKITE

Innsiger presiserer, med henvisning til det britiske patentverkets avgjørelse i FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD, at det i varemerkerettslig sammenheng ikke er relevant hvem som først kom på navnet HIGHASAKITE. Det avgjørende er hvem som har tatt i bruk navnet HIGHASAKITE som varemerke. Dette utgangspunktet er vi selvfølgelig enige i.

Det er også en vesentlig forskjell mellom avgjørelsen i FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD og foreliggende sak – Det avgjørende poenget i FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD var at selv om Holly Johnson hadde funnet opp navnet, kunne han ikke vise til at navnet var brukt som varemerke før resten av medlemmene kom til. Det samme er altså ikke tilfellet i denne saken. Tvert imot, ble navnet HIGHASAKITE, som vi tidligere har redegjort for, brukt i stor utstrekning, og var innarbeidet som varemerke før de øvrige tre medlemmene, Lo, Eberson og Skar, begynte å jobbe med HIGHASAKITE.

3. Innarbeidelsesvurderingen

At navnet HIGHASAKITE ble oppfunnet av innehaver, Ingrid Helene Håvik, er likevel et viktig utgangspunkt for innarbeidelsesvurderingen. Det var også innehaver, som sammen med Trond Bersu, startet å bruke navnet HIGHASAKITE kommersielt, og som innarbeidet rettighetene til det særpregede navnet. Det er også et viktig poeng at bandet ble etablert for å utøve og kommersialisere musikk komponert av Håvik. Vi nøyer oss her med å vise til dokumentasjonen for innarbeidelse vedlagt i innehavers første tilsva som viser at bandet var godt etablert med stor offentlig annerkjennelse. I motsetning til FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD, der navnet utelukkende var brukt som varemerke av medlemmene i fellesskap, var HIGHASAKITE allerede godt kjent som noens særlige kjennetegn, før Lo, Eberson og Skar kom til.

Det finnes lite rettspraksis som gir veiledning på hvor mye som skal til før et sterkt særpreget kjennetegn, slik som HIGHASAKITE kan anses å ha oppnådd varemerkerett gjennom innarbeidelse. Vurderingstemaet er om *«en så stor del av omsetningskretsen kjenner varemerket, at det derigjennom har fått en påtagelig goodwill-verdi»*, jf. Lassen/Stenvik side 252-53 med henvisning til Ot.prp. nr. 59 (1994-1995).

Innehavers ståsted er at varemerkefunksjonen ikke ble skapt av de fem medlemmene i fellesskap, men at varemerket HIGHASAKITE ble brukt som et varemerke av Håvik/Bersu allerede fra oppstarten, og at HIGHASAKITE på grunn av den raske suksessen raskt ble godt kjent i omsetningskretsen, og hadde opparbeidet seg en påtagelig goodwill som må tilskrives Håvik/Bersu. I alle tilfeller var HIGHASAKITE godt kjent i omsetningskretsen som noens særlige kjennetegn før foretaket HIGHASAKITE DA ble opprettet 1. oktober 2013. Vi viser her til argumentasjonen og dokumentasjonen innlevert som bilag til innehavers første tilsva. Til dette nevnes også at bandet før selskapet ble opprettet hadde sluppet sitt debutalbum – til terningkast seks i Dagbladet, og 16.

plass på VG-lista i 2012, **se bilag 1**, hadde spilt på en rekke festivaler, som Øyafestivalen og By:larm, og hadde begynt å booke konserter internasjonalt. Samme år ble albumet også nominert til Spellemann i kategorien «Årets nykommer». Som innsiger selv viser til, foreligger det i perioden 2010-2013 hele 1 184 treff på «highasakite» i mediearkivet Atekst. Dette må anses å være et meget høyt tall for et norsk band, som utvilsomt kvalifiserer til innarbeidelse av HIGHASAKITE som varemerke. Vi kan ikke se at noe i det etterfølgende har endret på dette, eller medført at de tre på et senere tidspunkt har fått eierskap til varemerket HIGHASAKITE.

Innsiger påpeker at de ikke kan forstå hvorfor varemerket kun eies av Håvik, og ikke av Håvik/Bersu sammen. Til dette vil vi kun kort bemerke at Håvik og Bersu var og er enige om at Håvik har rettighetene til varemerket HIGHASAKITE. Dette var en klar forutsetning fra oppstarten av bandet, noe de øvrige medlemmene også var innforstått med som vi kommer tilbake til under. Det er heller ingenting i veien for at også andre enn merkehaveren står for innarbeidelse av et varemerke, uten at dette røkkes ved eierskapet til varemerket. Enigheten mellom Håvik og Bersu er også egnet til å belyse at det var forutsetningen i bandet at Håvik eide navnet HIGHASAKITE.

4. Opprettelsen av selskapet HIGHASAKITE DA

Innsiger vektlegger i sin siste uttalelse at det fremkommer av selskapets vedtekter at selskapet drives som et band, hvilket innebærer at selskapet bruker varemerket HIGHASAKITE til alle de aktiviteter som naturlig knyttes til bandvirksomheten. Vi vil for det første presisere at bruk av et varemerke ikke automatisk medfører at man får eierrett til varemerket. Dette er heller ikke alminnelig i praksis.

Videre er det slik at HIGHASAKITE DA ble opprettet med ett spesifikt mål for øyet – Selskapet skulle være en videreføring av etablert praksis, hvor inntekter fra live spillejobber hvor alle deltok ble fratrasket inntekter, og netto konsertinntekter ble fordelt mellom partene. Dette hadde tidlig blitt gjort gjennom Bersu sitt enkeltpersonsforetak. DA'et var altså kun en måte å fordele kostnader og inntekter fra live-virksomheten. Lo, Eberson og Skar betalte heller ikke noe for den verdien som lå i varemerket HIGHASAKITE ved inntreden i selskapet.

Det kan da ikke vektlegges at det ikke forelå noen lisensavtale med selskapet for bruk av varemerket. For det første var selskapets funksjon kun å fordele kostnader og inntekter fra live-virksomhet, og retten til varemerket hørte da ikke hjemme i selskapet. For det andre er både Håvik og Bersu selv deltakere i selskapet, slik at en lisensavtale synes unødvendig formalistisk. At Håvik har akseptert bruken av varemerket HIGHASAKITE, fra et selskap hun selv er deltaker i, synes ikke bemerkelsesverdig, og er i samsvar med alminnelig praksis for et band som har et driftsselskap for konsertvirksomhet. Å akseptere denne bruken er ikke det samme som å overføre rettigheter.

Innsiger har lagt ved korrespondanse i forbindelse med opprettelsen av selskapet som bilag 3 til den 2. uttalelsen. Fra denne korrespondansen kommer det også tydelig frem at opprettelsen av DA kun

blir diskutert i forbindelse med fakturering, utlegg og kostnader. Det blir ikke nevnt noe om tidligere verdier, materielle eller immaterielle som skal inn i selskapet. Det er derfor heller ingenting i denne korrespondansen som taler for at rettighetene til navnet HIGHASAKITE skal gå inn i selskapet.

Til dette vil vi også legge til at det i forbindelse med at partene frivillig valgte å oppløse DA'et ble det konkretisert hvilke verdier som lå i selskapet. Dette er vedlagt som **bilag 2**. Denne oversikten ble sendt alle i selskapet, uten at noen reagerte på det innholdet som var presisert. Det er her kun diskutert verdier som diverse musikkutstyr etc., og ingenting om varemerker eller andre immaterielle verdier, slik som domenet. Også dette taler for at immaterielle rettigheter, slik som varemerket, ikke skulle være en del av selskapet HIGHASAKITE DA.

Vi vil igjen fremheve at den virksomheten som ble lagt i DA'et kun omfattet kostnader og inntekter i forbindelse med live-virksomheten. Inntekter fra platesalg ble på den annen side fordelt direkte til de utøverne som var med på platene. Også dette taler imot at HIGHASAKITE DA skal ha hatt den funksjon innsiger tillegger. Til dette kommer også at da det var klart at Lo, Eberson og Skar skulle ut av bandet, spilte HIGHASAKITE (Håvik/Bersu) inn en ny låt, «5 Million Miles» med Stargate som produsent i begynnelsen av 2017. Det ble etter påtrykk fra Lo, Eberson og Skar da etablert et separat prosjektrekskap hos plateselskapet, kalt HAAK2, for å sikre at inntekter de tre hadde fra tidligere plater ikke skulle belastes investeringer i nye prosjekter med ny konstellasjon bestående av Håvik og Bersu.

Dette er også et viktig moment i det som er innehavers ståsted – det forelå enighet mellom medlemmene i bandet om at rettighetene til navnet HIGHASAKITE ligger hos Håvik. Dette vil vi komme tilbake til.

Innsiger legger betydelig vekt på at alle fem har eksponert seg for den samme juridiske og økonomiske risikoen, og alle har investert betydelige pengesummer i bandet. Innehaver kan ikke se at dette argumentet er avgjørende. Alle fem medlemmene i bandet har fått sin andel av det økonomiske utbyttet fra live-virksomheten i HIGHASAKITE, på samme måte som alminnelige deltakere i et selskap med delt ansvar. Det har aldri tidligere vært noen tvil om at eierskapet ligger hos innehaver, og innehaver kan derfor ikke forstå hvorfor dette nå problematiseres.

5. Betydningen av at det foreligger en avtale mellom partene

Uavhengig av redegjørelsen over, forelå det en enighet mellom partene om at eierskapet til varemerket HIGHASAKITE ligger hos Ingrid Helene Håvik.

Som tidligere nevnt har partene frivillig besluttet å oppløse DA'et. Av den skriftlige korrespondansen den gang kommer det tydelig frem at partene da var enige i at rettighetene til varemerket lå hos innehaver.

Vi kan ikke se at det får betydning innsiger har tillagt at korrespondansen er fra tiden forut for at det ble klart at Lo, Eberson og Skar skulle tre ut av bandet. Det faktum at partene var enige om at rettighetene til navnet ligger hos Håvik, på et tidspunkt da dette kun var diskutert hypotetisk, taler tvert imot for at dette var partenes syn på eierskapet. Det er heller ingenting i diskusjonen som taler for at det var noen spesielle forutsetninger for enigheten om at varemerket var eiet av Håvik, herunder heller ikke hvordan samarbeidet ble avviklet. Håvik skrev ganske enkelt: «en annen ting som ble nevnt er hvem som eier navnet Highasakite. Og jeg tenker at det er meg.» og det var dette forholdet de øvrige medlemmene svarte bekreftende på. Korrespondansen dokumenterer ganske enkelt at det var en forutsetning at Håvik eide varemerket, og at hun skulle ta det med seg videre om samarbeidet ble avsluttet.

For øvrig er det heller ikke riktig at de tre har blitt «tvunget ut». Samarbeidet ble frivillig avsluttet fordi Håvik ønsket en endring for å sikre en bra kreativ prosess. De øvrige medlemmene motsatt seg ikke en slik endring. Det ble ikke på noe tidspunkt i prosessen fremmet krav om at Håvik ikke kunne fortsette som HIGHASAKITE. Vi vil også påpeke at utkastet til pressemelding, som ble formulert da partene diskuterte det praktiske rundt avslutningen av samarbeidet, er skrevet etter at det var avklart at samarbeidet skulle avsluttes og de tre skulle tre ut av bandet. Dette kommer jo klart og direkte frem av utkastet til pressemelding. På det aktuelle tidspunktet var retten til varemerket HIGHASAKITE avklart – Håvik skulle fortsette under navnet HIGHASAKITE. Innehaver kan ikke se denne pressemeldingen som noe annet enn en bekreftelse og formalisering av at Lo, Eberson og Skar aksepterte den juridiske rammen for avslutning av samarbeidet.

6. Innsigers anførsel om passivitet, jf. § 8 (2)

Innsiger har i tilsvaret kommet med en ny anførsel, nemlig at «*innsigers innarbeidede rettigheter må få bestå ved siden av den eventuelle bruken av HIGHASAKITE, jf. varemerkeloven § 8 (2)*». Vi vil ikke nå gå nærmere inn på betydningen av å komme med en ny anførsel etter utløpet av innsigelsesperioden.

Vi kan uansett ikke se at passivitetsbetraktninger får noen betydning i denne saken, ettersom HIGHASAKITE DA ikke har noen rett til varemerket HIGHASAKITE. Bandet har kunnet bruke varemerket, fordi det hele tiden har vært forutsetningen at Ingrid Håvik hadde rettighetene til varemerket. Videre er foretaksnavnet HIGHASAKITE DA ikke er bestridt av innehaver, noe som ikke er bemerkelsesverdig ettersom Håvik er deltaker i selskapet. Foretakets bruk av navnet er derfor ikke er gjenstand for behandling i innsigelsen. Videre er foretaket besluttet oppløst, og det vil ikke være noen virksomhet der. Vi kan derfor ikke se at denne nye anførselen får noen betydning i innsigelsessaken.

7. Konklusjon

På bakgrunn av drøftelsen over, fastholder innehaver påstand som i første tilsvare:

P å s t a n d:

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

Vennlig hilsen
Tandberg Innovation AS

Turid Oma

Vedlegg (2)