

Oslo, 2018.08.15

Vår ref.: OP2017/00355
Registreringsnr.: 292841
Saksnr.: 201700717
Varemerke: HIGHASAKITE
Innehaver: Ingrid Helene Håvik
Innehavers fullmektig: TANDBERG INNOVATION AS
Innsiger: HIGHASAKITE DA
Innsigers fullmektig: Advokat Ketil Sellæg Ramberg

Patentstyrets avgjørelse av 15. august 2018 – innsigelse, administrativ overføring § 28.

Patentstyret har truffet følgende:

AVGJØRELSE¹

Ingrid Helene Håvik, Oslo, leverte 17. januar 2017 inn ordmerket

HIGHASAKITE

for registrering, med TANDBERG INNOVATION AS, Oslo, som fullmektig. Merket ble registrert 19. juni 2017 med registreringsnummer 292841, og ble kunngjort i Norsk varemerketidende 26. juni 2017 med følgende varefortegnelse:

Klasse 9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; elektroniske lagringsmedier; lydinnspillinger av musikk; video- og/eller lydopptak; optiske disketter; CD-er; DVD-er; CD-ROM; CD-er med musikk; DVD-er med musikk og/eller video; CD-ROM med opptak; grammofoonplater; grammofoonplater med musikk; audiokassetter; videokassetter; nedlastbare musikkfiler; nedlastbare videofiler; nedlastbare ringetoner for mobiltelefoner; skins og deksler for mobiltelefoner, smarttelefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner; dataprogramvare; applikasjoner, nedlastbare; dataspillprogrammer; briller; solbriller; brilleetui; vesker og beholdere for laptops, mobiltelefoner eller elektroniske apparater; datasoftware for bruk i forbindelse med nedlastning og direkteavspilling (streaming) av lydmateriale via internett, mobile anordninger, trådløse nettverk og andre data- og elektroniske

kommunikasjonsnettverk; datasoftware til bruk i forbindelse med lagring, nedlasting, overføring, mottak, redigering, utdrag, koding, avkoding, avspilling, lagring og organisering av tekst, data, bilder, og lydfiler; elektroniske publikasjoner [nedlastbare]; hodetelefoner; øretelefoner; etuier for hodetelefoner og øretelefoner.

Klasse 25 Klær, fottøy og hodeplagg.

Klasse 41 Underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; artistopptredener; konsertvirksomhet; TV-opptredener; produksjon av musikk; lydproduksjon; produksjon av video og film; arrangering og organisering av konserter og forestillinger; arrangering og organisering av musikkunderholdning; arrangering og organisering av audio-visuell underholdning; musikkforlagsvirksomhet; utgivelse av tekster; tekstforfattervirksomhet; låtskriving for andre; fanklubbtjenester; tilby underholdning og musikk via nettsider.

I innsigelsesperioden kom det inn innsigelse fra HIGHASAKITE DA, representert ved advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo, som fullmektig, med krav om overføring av varemerkeregistreringen. Kravet er begrunnet med at det er kravstiller som har retten til merket, og registreringen derfor må overføres til kravstiller etter varemerkeloven § 28.

Patentstyret har ikke fått melding om at det er reist søksmål om retten til varemerket, jf. varemerkeloven § 21 fjerde ledd. Når det gjelder partenens anførsler og dokumentasjon, vises det til sakens dokumenter.

Patentstyrets vurderinger:

Avvisning

Innehavers fullmektig mener Patentstyret bør avvise innsigelsen ettersom innsiger, Highasakite DA, ikke har fått samtykke fra samtlige av selskapets deltakere til å innlevere innsigelsen. I Enhetsregisteret fremkommer det at selskapsdeltakerne er Trond Bersu, Ingrid Helene Håvik, Kristoffer Lo, Marte Maaland Ebersson og Øystein Skar, og at samtlige av deltakerne har signatur i selskapet. Det følger av selskapsloven § 2-12 (1) at «bare *selskapsdeltakere* har stemmerett i selskapsmøtet», og at «samtlige som har stemmerett må ha stemt for, dersom forslag til beslutning skal anses vedtatt». Videre er det vist til at Highasakite DA er meldt oppløst 8. desember 2016, og at selskapet derfor ikke har noen interesse i å få varemerkerettighetene overført til seg.

Etter varemerkeloven § 26 kan «enhver» fremsette innsigelse mot en varemerkeregistrering. Patentstyret kan derfor ikke se at innsigelsessaken skal avvises på dette grunnlag. Det at én eller flere av innsigerne ved eget initiativ velger å innlevere innsigelse på vegne av selskapet, er et forhold mellom partene, og ikke et spørsmål Patentstyret har myndighet til å avgjøre. Når det gjelder påstanden om innsigers manglende interesse i å få overført saken til seg, skal det bemerkes at selskapet ikke er endelig oppløst, og selskapet har derfor partsevne og en interesse i å få avklart rettighetsforholdet.

Patentstyret har kommet til at saken ikke skal avvises.

Overføring – varemerkeloven § 28

Den som godtgjør å ha retten til et varemerke som er registrert, kan under innsigelsesbehandling kreve at Patentstyret overfører registreringen til seg, jf. varemerkeloven § 28 første ledd. For at retten skal være godtgjort, må det kreves mer enn vanlig bevisovervekt. Utgangspunktet er at det må legges frem klar dokumentasjon for at den som har fremmet krav om overføring, har bedre rett til varemerket. Se Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) Om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven), side 56.

Kravet om overføring gjelder registrering nr. 292841, ordmerket HIGHASAKITE. Grunnlaget for påstanden om en bedre rett til merket er at merket er registrert i strid med foretaksnavnet Highasakite DA, samt musikkbandet Highasakite's innarbeidede rettighet til navnet, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a. Innsiger hevder at HIGHASAKITE helt fra starten av har vært brukt som varemerke for bandet, og ikke Håvik personlig, og navnet tilhører selskapet som bandet stiftet sammen 4. november 2011. Registreringen er dessuten skjedd i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b.

Innehavers fullmektig hevder det her ikke kan være tale om forveksling med foretaket Highasakite DA, da navnet allerede var innarbeidet som varemerke før foretaket ble registrert som foretaksnavn. Allerede i løpet av 2011 var HIGHASAKITE godt kjent i omsetningskretsen, og rettighetene til navnet lå på dette tidspunktet hos innehaver, som da var Ingrid Håvik. Det forelå dessuten en avtale mellom bandets medlemmer om at innehaver skulle videreføre bandet HIGHASAKITE. Registreringen er derfor ikke skjedd i strid med god forretningsskikk.

Som dokumentasjon på rettighetsforholdet er det blant annet fremlagt en oversikt over bandets suksesshistorie, utgivelser, samt liveopptredener fra bandets begynnelse i 2010. Det er sendt inn regnskap for Highasakite DA fra 2013, 2014 og 2016, en oversikt over inntekter og utgifter fra Propeller 2013-2016, samt en oversikt som viser antall presseoppslag bandet har hatt i årene 2014, 2015 og 2016. En del av dokumentasjonen viser også et utkast til pressemelding og en e-postkorrespondanse sendt mellom partene.

Spørsmålet Patentstyret skal ta stilling til i denne saken er hvem som var innehaver av rettigheten på det aktuelle søknadstidspunktet 17. januar 2017, herunder om innsiger har godtgjort retten til navnet og kan kreve rettigheten overført til seg. Dette medfører at all dokumentasjon som viser det reelle rettighetsforholdet før det aktuelle søknadstidspunktet skal vurderes. Det er derfor ikke avgjørende om innehaver har brukt og innarbeidet navnet på et tidligere tidspunkt, hvis de faktiske forhold senere viser at navnet har blitt kjent som et varemerke for bandet.

På bakgrunn av dokumentasjonen som foreligger i saken, finner Patentstyret det klart at HIGHASAKITE var godt kjent og innarbeidet i den relevante omsetningskretsen på søknadstidspunktet 17. januar 2017. Spørsmålet er om det foreligger holdepunkter eller dokumentasjon i saken som sannsynliggjør at bandet har oppnådd retten til navnet, på bekostning av innehaver alene på dette tidspunktet.

I mangel av lovregulering og skriftlig avtale som tar stilling til eierskap og konsekvenser av interne stridigheter i bandet, har det i rettspraksis og teori vært vanlig å benytte sameierettslige synspunkter, supplert med reelle overveielser i lys av de interesser som står mot hverandre, se Annen avdelingssak nr. 7344, *Strings Unlimited*, TOSLO-2008-08-140784T VI-OTIR/03, *Gorgoroth* og TINFI-2011-19521 *The Blacksheeps*.

Det skal i denne forbindelse legges særlig vekt på at en gruppe, som opptrer med en viss kontinuitet og under opprettholdelse av en egen identitet, bør kunne fortsette å opptre med det navnet som gruppen er blitt kjent under, uten at enkeltmedlemmer som trer ut av gruppen skal kunne legge hindringer i veien for dette. Det erkjennes at grensetilfelle vil kunne oppstå, hvor det for eksempel kan stilles spørsmål om gruppens identitet er i behold etter et medlems uttrede. Det må også kunne tenkes unntak for tilfelle hvor én av medlemmene er gruppens frontfigur og bærende kraft, hvor det etter omstendighetene vil kunne fremstå som uriktig at de øvrige bruker navnet videre. Slike særtilfelle kan imidlertid ikke overskygge det berettigede behov som vil gjøre seg gjeldende i de fleste tilfelle, til å fortsette gruppens virksomhet under det etablerte navn.

Det foreligger ingen skriftlig bandavtale som regulerer det avtalemessige grunnlaget for rettigheten til navnet. I 2013, fire år før innehaver innleverte søknaden til Patentstyret, ble HIGHASAKITE DA registrert som foretaksnavn i Foretaksregisteret. Økonomisk har virksomheten vært drevet slik at alle kostnader som er brukt til markedsføring og innspilling av plater har vært delt likt mellom partene. Selv om innehaver har vært oppstarter, og en sentral frontfigur for bandet, har alle fem vært faste medlemmer av bandet og bidratt til bandets utvikling siden 2012. Etter foretaksnavnregistreringen i 2013 har de også sammen vært økonomisk ansvarlige for bandet. Dette tyder på at navnet var ment å være i felleseie. I tillegg viser all dokumentasjon at navnet har vært brukt som et navn for bandet, og ikke for innehaver alene, i flere år forut for innleveringen av varemerkesøknaden. Etter Patentstyrets syn har det formodningen mot seg at et varemerket som er innarbeidet som et kjennetegn for et band kan være eid av kun ett av bandmedlemmene. En slik ordning forutsetter en klar avtale, noe som ikke foreligger i nærværende sak.

Heller ikke e-postkorrespondansen fra november 2016 gir tilstrekkelig holdepunkter for å fravike utgangspunktet om sameie. Uttalelsene fremtrer som noe uklare og har etter Patentstyrets syn ikke tilstrekkelig dispositiv karakter. Det fremgår for eksempel ikke klart om uttalelsen fra Skar kun gjelder i en situasjon hvor han selv frivillig velger å trekke seg fra HIGHASAKITE. Også uttalelsen fra Lo er uklar, da den ikke klart signaliserer at han mener at det er Havik som har rettigheten til navnet. I denne forbindelse legges det også vekt på at begge uttalelsene er gitt i en helt annen kontekst enn den situasjon partene befinner seg i nå.

Patentstyret kan heller ikke se at utkastet til pressemelding forfattet av Eberson alene, gir noe klart bilde av hvem av de fem bandmedlemmene som har rettighetene til navnet. Dokumentet er kun et utkast, og det er uklart når utkastet er skrevet.

Når det gjelder listen over selskapets verdier, kan det synes som at fokuset her har vært å få en oversikt over hvilket utstyr som har vært kjøpt av bandet. Det at de immaterielle rettighetene ikke står oppført i listen, kan ikke tas til inntekt for at immaterielle rettighetene anses ekskludert fra selskapet verdier.

Vi legger derfor til grunn at rettighetene til det innarbeidede navnet og varemerket HIGHASAKITE ligger hos selskapet Highasakite DA, og ikke innehaver alene. Patentstyret finner støtte for denne løsning i 2. avdelings avgjørelse i *Strings Unlimited* og i *Gorgoroth*-avgjørelsen, og i de praktiske og begrunnede behov som oppstår i et band som over lang tid har opptrådt under samme navn. Det må i denne forbindelse særlig legges vekt på at en gruppe som opptrer med en viss kontinuitet, og under opprettholdelse av en egen identitet, bør kunne fortsette å opptre med det navnet som gruppen er blitt kjent under,

uten at enkeltmedlemmer som trer ut av gruppen skal kunne legge hindringer i veien for dette.

Etter en helhetsvurdering finner Patentstyret, på bakgrunn av anførslene og dokumentasjonen som er lagt frem i saken, at innsiger, Highasakite DA, har godtgjort retten til ordmerket HIGHASAKITE i registrering nr. 292841, jf. varemerkeloven § 28.

Konklusjon:

Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at innsiger HIGHASAKITE DA har godtgjort retten til varemerket HIGHASAKITE i registrering nr. 292841. Kravet om administrativ overføring tas dermed til følge, og Highasakite DA vil få overført rettigheten til seg, jf. varemerkeloven § 28.

For at overføring skal skje må ny søknadsavgift betales innen betalingsfristen. Hvis søknadsavgift ikke betales blir søknaden ikke overført til innsiger, jf. § 28 første ledd annet punktum. Innsiger vil motta egen faktura på ny søknadsavgift.

Beslutning:

Registreringen overføres, jf. varemerkeloven § 28

Hilde Helgeland

1 Avgjørelsen kan skriftlig påklages til Klagenemnda for industrielle rettigheter. Se varemerkeloven §§ 49 og 50.
Klagefrist: Klage må være innkommet til Patentstyret innen to måneder etter den dato avgjørelsen ble sendt til klageren. Se varemerkeloven § 50. Vedrørende innlevering og innbetaling, se forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (av dato 1. april 2014).