

Vår ref.:	OP 2022/00058
Registreringsnr.:	
Søknadsnr.:	202111851
Varemerke:	Hjerteslag
Innehaver:	Petter Sætre, Ole Andre Hjelmås, Torjus Hovden-Raknes, Nikolas Jon Aarland
Innehavers fullmektig:	ADVOKATFIRMAET WALLEVIK
Kravstiller:	Robert Eidevik
Kravstillers fullmektig:	CMS KLUGE ADVOKATFIRMA AS

Patentstyrets avgjørelse av 30. august 2022 – Administrativ overprøving

Patentstyret har truffet følgende:

AVGJØRELSE¹

Petter Sætre, Ole Andre Hjelmås, Torjus Hovden-Raknes og Nikolas Jon Aarland (heretter innehaverne) leverte 12. september 2021 inn ordmerket

Hjerteslag

for registrering i Varemerkeregisteret. Merket ble registrert 15. oktober 2021 med registreringsnummer , og ble kunngjort i Norsk varemerketidende 25. oktober 2021 med følgende varefortegnelse:

- | | |
|-----------|--|
| Klasse 9 | Forhåndsinnspilte CD-er; grammofonplater med musikk; nedlastbare video- og lydfiler. |
| Klasse 25 | Klær, skotøy, hodeplagg. |
| Klasse 41 | Live konsertopptreden; underholdningstjenester i form av konsertforestillinger; live musikkonsserter; musikkonsserter via tv; musikkonsserter via radio. |

Robert Eidevik, Bergen, leverte 11. februar 2022 inn krav om administrativ overprøving av den aktuelle registreringen, med CMS Kluge Advokatfirma AS, Bergen, som fullmektig. I kravet anføres det prinsipalt at kravet skal overføres til Eidevik, jf. varemerkeloven § 28. Subsidiært kreves det at registreringen settes til side som ugyldig, jf. varemerkeloven §

35. Atter subsidiært kreves det at Eidevik innføres som medinnehaber av det registrerte merket, jf. varemerkeloven §§ 21 og 28.

I brev av 2. mai 2022 nyanserte Eidevik sin rettslige argumentasjon. Prinsipalt gjøres det gjeldende at Eidevik før 22. juni 2013 – datoen da tre av de fire innehaverne ble invitert inn i bandet – hadde innarbeidet varemerket Hjerteslag som bandnavn, i det minste lokalt i Bergen. Subsidiært gjøres det gjeldende at Eidevik alene har eierskap til bandnavnet som ble innarbeidet etter juni 2013. Atter subsidiært gjøres det gjeldende at det er innehaverne som har trukket seg ut av bandet, og at det er Eidevik som «inne» i bandet, jf. prinsippet om «naken inn, naken ut». Atter subsidiært gjøres det gjeldende at Eidevik i det minste fortsatt er medeier i det innarbeidete bandnavnet Hjerteslag.

Advokatfirmaet Wallevik, Bergen, har meldt seg som fullmektig for innehaverne.

Patentstyret legger på bakgrunn av det overstående til grunn at det foreligger rettslig interesse, jf. varemerkeloven § 39. Det er ikke registrert noen lisensavtaler i denne saken, jf. varemerkeloven § 40 tredje ledd annet punktum. Videre anses de formelle vilkårene etter varemerkeloven § 40 og varemerkeforskriften § 27 som oppfylt. Avgiften er betalt rettidig, jf. betalingsforskriften § 19. Patentstyret har ikke fått melding om at det er reist søksmål om ugyldighet eller sletting, jf. varemerkeloven § 41.

Når det gjelder partenes anførsler, vises det til sakens dokumenter.

Patentstyrets vurderinger:

Varemerkeloven § 28 – retten til varemerket

Patentstyret har i brev av 18. februar 2022 informert partene om at et krav om overføring ikke kan fremsettes i saker om administrativ overprøving, jf. varemerkeloven §§ 40 og 28, samt Ot.prp. nr. 98 s. 57, merknader til § 21. Etter at innsigelsesfristen er løpt ut, må den som vil kreve overføring gå veien om søksmål, se Ot.Prp. nr. 98 (2008-2009) s. 57. Dette må også få betydning for anførselen om at Eidevik skal føres inn i registeret som medinnehaber av det registrerte merket, da dette i realiteten vil innebære en delvis overføring. Disse anførselene må etter dette avvises, jf. varemerkeloven § 40.

Anmodning om muntlig forhandling

Innehavernes fullmektig har i brev av 27. mai 2022, anmodet Patentstyret om å innkalle til muntlig forhandling for å kunne avgi forklaring om de faktiske forhold.

Eideviks fullmektig har i brev av 2. juni 2022, på grunn av effektivitetshensyn og forsvarlig kostnadsnivå, motsatt seg denne anmodningen, jf. varemerkeforskriften § 28 første ledd.

Innehavernes fullmektig har ikke angitt hvilken hjemmel anmodningen baseres på. Patentstyret har en bestemmelse om muntlig forhandling i § 7. Her fremgår det at Patentstyret skal etterkomme et krav om muntlig forhandling hvis det foreligger en saklig grunn for det, og i den grad en forsvarlig utføring tillater det. I varemerkeforskriften fremgår det at Patentstyret skal vurdere «om det i stedet for ytterligere skriftlig behandling omkring uavklarte forhold vil være hensiktsmessig å innkalle partene til møte», se forskriftens § 28 første ledd fjerde setning.

Patentstyret kan ikke se at det foreligger en saklig grunn, eller at det vil være hensiktsmessig å kalle partene inn til et møte. Partene har begge gitt to grundige redegjørelser for fakta og omstendighetene i denne saken. Selv om Eideviks advokat har bestridt konkrete punkter i redegjørelsen til innehaverne, har ikke dette fått avgjørende betydning for Patentstyrets vurdering. Det foreligger etter vårt syn ingen saklig grunn for å innkalle til møte, og de omfattende innleggene fra partene medfører at det fremstår som lite hensiktsmessig.

Varemerkeloven § 35 – ugyldighet

En registrering av et varemerke skal helt eller delvis settes til side som ugyldig ved administrativ overprøving etter §§ 38 til 40, hvis registreringen er skjedd i strid med §§ 14-16 og ikke kan bestå etter § 8 første ledd, jf. varemerkeloven § 35.

For å sette en registrering til side som ugyldig etter varemerkeloven § 35, må bruken av det registrerte merket krenke en annens varemerkerett her i riket, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a. Et slikt tilfelle kan foreligge hvis det foreligger en risiko for forveksling mellom det registrerte merket i nærværende sak, og en tidligere innarbeidet rettighet.

Det avgjørende i denne saken er for det første om det foreligger en innarbeidet rettighet til merket Hjerteslag, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd, og om denne innarbeidete rettigheten forelå før innleveringen av søknaden om registrering av merket Hjerteslag, jf. varemerkeloven § 7. For det annet må det i så fall avgjøres hvem som må anses som eier av den innarbeidete rettigheten. Da det her er snakk om kjennetegnsidentitet, og identiske eller lignende varer og tjenester, vil vilkårene i varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b være oppfylt.

Partenes syn på bandnavnets tilblivelse og anførsler

Eideviks fullmektig anfører at Eidevik stiftet bandet Hjerteslag i 2009 og hadde allerede skrevet en rekke låter til prosjektet. Det var også spilt inn en rekke demolåter, deriblant «Ikke Tenk På Det». Etter hvert ble Hjelmås trukket inn som del av den første bandkonstellasjonen. De øvrige medlemmene ble først trukket inn på et senere tidspunkt. Bandet har siden utgivelsen av debutalbumet i 2015 nytt stor kommersiell suksess og oppmerksomhet i norsk presse. Bandet har utgitt flere kritikerroste album, herunder «Vannmann 86» som ble nominert til spellemannsprisen i 2016 og singelen «Sang Til Sonja» som var årets nest spilte låt på NRK P3 i 2016. Eidevik vant TONOs Edvard-pris i kategorien «tekst» i 2019 for albumet «Nattseileren». Bandet har utover dette spilt på en rekke konserter på flere av Norges største festivaler, i tillegg til enkeltstående konserter i flere av Norges største konsertlokaler. Sommeren 2020 opphørte den daværende bandkonstellasjonen, og Eidevik stod igjen som den eneste gjenværende medlemmet av prosjektet. Eidevik gjennomførte 7. juni 2021 en konsert med innleide musikere.

Eideviks fullmektig anfører for det første at Hjerteslag var innarbeidet før 22. juni 2013, da de andre bandmedlemmene ble invitert inn i bandet. Det anføres videre at det er Eidevik alene som har eierskap til bandnavnet som ble innarbeidet etter juni 2013, da det var han som var bandets frontfigur og bærende kraft. I alle tilfeller må Hjerteslag anses å tilhøre Eidevik etter at de andre medlemmene trådte ut av bandet i 2020, jf. prinsippet om «naken inn, naken ut». Til slutt gjøres det gjeldende at Eidevik i det minste fortsatt er medeier i det innarbeidete bandnavnet Hjerteslag.

Innehavernes fullmektig anfører at Hjerteslag har vært et helt utpreget band- og felleskapsprosjekt, hvor samtlige medlemmer hadde sentrale og viktige roller i bandets utvikling. Låten «Ikkje Tenk På Det» ble laget av Hjelmås og Eidevik i felleskap. Realiteten er at navnet Hjerteslag ble introdusert og tatt i bruk i 2011, og bandet bestod da av Hjelmås, Eidevik, Sætre og Tuv. I 2012 og 2013 fikk bandet noen spillejobber på noen lavterskel-arrangementer med gjennomsnittlig tilhørermengde på kanskje 40 personer. Etter at Tuv sluttet, fikk bandet 22. juni 2013 med seg Aarland og Raknes. Bandet fikk etter dette et voldsomt musikalsk løft, blant annet på grunn av Aarland, som den eneste profesjonelle musikeren. Bandaktiviteten tok seg kraftig opp og innspillingen av debutalbumet startet først høsten 2014. Innehaverne er ikke enige i at Eidevik var den «bærende kraften». Alle medlemmene var med i organiseringen og gjennomføringen av bandets aktiviteter og alle ble kreditert i Gramo for alle innspillingene. Den nest mest spilte låten «Kong Oscars Gate» er laget av Sætre og Raknes. Låten som er nr. 3 av bandets låter på Spotify – «Linedanserinnen» - er laget av Aarland. Aarland har også bidratt med deler av teksten og melodien til låten som er nr. 4 på listen over bandets mest populære låter, «Papirsvaner». Gramo-inntekter, inntekter for spillejobber, merchandise og platesalg, har vært delt likt mellom bandets medlemmer. I et bandmøte i mai 2020 (senere endret til 24. juni 2020) trådte i realiteten Eidevik ut av (eller ble ekskludert fra) bandet Hjerteslag. Etter dette har bandet fortsatt å øve jevnt og oppfatter seg selv som bandet Hjerteslag. De har fått med seg en trommeslager og har laget fire-fem demoinnspillinger.

Patentstyret skal først bemerke at det foreligger et totalt fravær av skriftlig dokumentasjon hva gjelder bandavtale, løpende møtereferater, vedtak vedrørende inn- og uttreden av medlemmer med mer i perioden 2009 til 2020. Det foreligger heller ikke noen skriftlig referat fra bandmøtet 24. juni 2020, hvor partene er uenige om hvem som trådte ut av bandet eller ble ekskludert.

Innarbeidelse av Hjerteslag før 22. juni 2013

Eideviks fullmektig har anført at Eidevik (eventuelt sammen med Hjelmås) innarbeidet Hjerteslag som bandnavn «før den mer varige besetningen av bandet ble etablert i juni 2013». De andre medlemmenes bidrag, gjør dem ikke til medeiere av varemerket som allerede var innarbeidet før deres inntreden i bandet. Det foreligger ingen uttrykkelig avtale om en overgang eller opparbeidelse av medeierskap til bandnavnet. Saksforholdet er sammenlignbart med KFIRs avgjørelse VM 2018/00084, *Highasakite*.

For Patentstyret er det uklart når Hjerteslag først ble tatt i bruk som et navn på et band. Eidevik anfører at Hjerteslag ble stiftet i 2009 og tatt i bruk i 2010, «bevislig brukt på en rekke konserter i nærmere 2 år før den mer varige besetningen av bandet ble etablert i juni 2013». Hva gjelder eksponeringen i Bergen vises det til bilag 2 i motpartens tilsvaer.

Det er ikke avgjørende hvem som kom på navnet Hjerteslag eller når bandet ble stiftet. Det oppnås ingen enerett i varemerkerettslig forstand på denne måten. Enerett oppnås ved at navnet registreres eller innarbeides, jf. varemerkeloven § 3. Spørsmålet i denne saken er derfor om bruken av Hjerteslag har medført at bandnavnet var godt kjent som noens særlige kjennetegn i den relevante omsetningskretsen før 22. juni 2013, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd. Om et merke var godt kjent i omsetningskretsen må vurderes ut fra den innleverte dokumentasjonen. Vi kan ikke se at det er grunnlag i rettskildene for å anta at bandnavn er en helt spesiell form for kjennetegn, og at det ikke skal mye til for å innarbeide slike som varemerker. Eideviks fullmektig har da heller ikke

vist til praksis som skal underbygge dette. En særstilling hva gjelder bandnavn fremgår heller ikke av KFIRs vurdering i Highasakite-saken, se avsnitt 18 flg.

I tilsvar av 1. april 2022 (bilag 2) gjengis en liste som viser at det ble avholdt syv konserter i Bergen før 22. juni 2013, tre ganger på Garage, Bergen, en gang på Det Akademiske Kvarter, Bergen, en gang på Kirkens Bymisjon (Bakgården), Bergen, en gang på Hulen, Bergen og en gang på Skostredet Gatefest, Bergen. Utover dette er det ikke levert inn noe dokumentasjon som viser bruk av Hjerteslag i denne perioden. Riktignok har Eideviks fullmektig anført at dette er tre av de mest sentrale musikkscenene i Bergen, men det er ikke dokumentert hvor mange som var til stede på konsertene, om Hjerteslag var et oppvarmingsband eller hovedattraksjonen, og det er ikke dokumentert om og i hvilken grad Hjerteslag ble markedsført eller omtalt før og etter konsertene. Bandet hadde før 22. juni 2013 heller ikke utgitt noen album, da debutalbumet først ble utgitt i 2015. Denne saken skiller seg dermed vesentlig fra den faktumbeskrivelsen som KFIR la til grunn i Highasakite-saken, se avsnitt 25. Patentstyret finner etter en samlet vurdering at det ikke er dokumentert at Hjerteslag var lokalt innarbeidet som varemerke 22. juni 2013, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd. Vi står dermed ovenfor en annen situasjon enn den som forelå Highasakite-saken.

Innarbeidelse av Hjerteslag før 24. juni 2020

Partene synes ikke å være uenige i at Hjerteslag var innarbeidet som varemerke 24. juni 2020, da det aktuelle bandmøtet fant sted. Eidevik har vist til at bandets konsert på Revolver i Oslo i 2014 fikk uttalelser på NRK P3 om at «har ingen fått mer hype enn Hjerteslag». Albumet «Vannmann 86» skal ha blitt nominert til Spellemannsprisen 2016 og Eidevik vant TONOs Evard-pris i 2019 for albumet «Nattseileren». Eidevik viser også til at bandet etter utgivelsen av debutalbumet spilte en rekke konserter i flere av Norges største festivaler og konserter, noe listen i bilag 2 i tilsvar av 1. april 2022 i stor utstrekning underbygger. Det er også vist til albumcoverne «Møhlenpris Motell» (2015), «Vannmann 86» (2016) og «Nattseileren» (2016), se brev av 11. februar 2022 s. 4. Også innehaverne har vist til omtale av bandet i Dagens Næringsliv 21. februar 2014 (bilag 1), den omtalte listen over spillejobber 2011 til 2015 (bilag 2), bandbilder (bilag 3), og eksempler på logobruk som viser Hjerteslag på T-skjorter, luer, gensere, klistremerker og backdrop på konserter (bilag 4). Patentstyret legger til grunn at bandet Hjerteslag har drevet med musikkvirksomhet i en periode på nærmere 10 år. Når det også tas i betraktning at Hjerteslag må anses å ha et iboende særpreg for de aktuelle varene og tjenestene, har Patentstyret etter en helhetsvurdering kommet til at Hjerteslag var et innarbeidet varemerke før 24. juni 2020, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd.

Eidevik som bandets frontfigur og bærende kraft, samt prinsippet «naken inn, naken ut»

Som nevnt ovenfor er det i denne saken ikke sendt inn noen avtaler som regulerer forholdet, eller annen dokumentasjon som viser at det er avtalt noe mellom bandmedlemmene. I slike tilfeller fremgår det av praksis at når man skal avgjøre rettighetsforholdet til et bandnavn, så er det naturlig å ta utgangspunkt i sameierettslige synspunkter, supplert med et tungt innslag av reelle overveielser på grunnlag av de interesser som står mot hverandre samt antakelser om kulturlivets behov. Det vil også kunne ses hen til selskaps- og foreningsrettslige grunnprinsipper, og da særlig i de tilfellene det foreligger en innarbeidelse av en gruppe som over tid opprettholder en viss selvstendig identitet som går utover summen av deltakernes personlige identitet. Ved slike forhold må også kontinuitets- og effektivitetssynspunkter tillegges vekt. Se Oslo

tingrett TOSLO-2008-140784, *Gorgoroth*, Annen avdeling sak 7344, *Strings Unlimited* og KFIR 19/00051, *Humbucker*.

Som det fremgår av ovenfor nevnte praksis må identitetsspørsmålet bedømmes konkret ut fra fakta i saken. Som hovedregel må det legges til grunn at musikkgrupper som opptre med en viss kontinuitet, og under opprettholdelse av en egen identitet, bør kunne fortsette å opptre med det navnet gruppen er blitt kjent under. I dommen fra tingretten fremgår det videre at det ikke er sannsynliggjort at det i musikkretser skulle finnes noen praksis eller rettsoppfatning som går ut på at originalmedlemmene «eier» bandnavnet. Etter dette må det legges til grunn som en hovedregel at det er bandet, og ikke enkeltmedlemmer, som innarbeider navnet slik at bandnavnet tillegges de til enhver tid faste medlemmer, jf. prinsippet «naken inn, naken ut». Disse utgangspunktene kan fravikes hvis det foreligger særlige omstendigheter som tilsier at én av medlemmene er gruppens frontfigur og bærende kraft. Det er i så fall den som påstår at hovedregelen skal fravikes som har bevisbyrden for dette.

Eideviks fullmektig har anført at da Eidevik må anses som gruppens frontfigur og bærende kraft, så må retten til det innarbeidete varemerke tilhøre Eidevik alene, jf. KFIRs avgjørelse i sak 2018/00084, *Highsakite*. Det var Eidevik som var bandets låtskriver, vokalist og frontfigur. Det er i denne sammenheng levert inn to bilder av albumcover, samt bilde av en T-skjorte, som viser at Eidevik figurerer alene, se brev av 11. februar 2022 s. 4. Det er også levert inn en konsertanmeldelse som uttrykker «... ettersom vokalist, låtskriver og frontfigur Robbie Eidevik fremdeles er sjefen over alle sjefer.», se bilag 1. I motsatt tilfelle, hvis prinsippet om «naken inn, naken ut» kommer til anvendelse, så er det innehaverne som har trådt ut av bandet Hjerteslag.

Innehavernes fullmektig har anført at innarbeidelsen av Hjerteslag som varemerke «er et resultat av bandets felles innsats, og rettighetene tillegger bandet som sådan.» Dette medfører at rettigheten ligger hos de til enhver tid faste medlemmene, jf. KFIRs sak 2019/00051, *Humbucker*, avsnitt 20 og prinsippet «naken inn, naken ut». Da Eidevik meldte seg ut av bandet, ble rettighetene til Hjerteslag liggende i sameie mellom innehaverne.

Som dokumentasjon har innehavernes fullmektig levert inn bilder av bandet som skal være fra perioden 2014 til 2020, se bilag 3 i brev av 1. april 2022. På bildene vises alle bandmedlemmene sammen. Det hevdes også at bandets logo var laget av Hjelmås, se bilag 4. Organiseringen og gjennomføringen av øvinger, konsertstøtte og annet praktisk arbeid ble utført av Sætre, mens Raknes fungerte som manager og booking agent. Det skal også ha vært Sætre, Aarland og Raknes som var de klart mest aktive på bandets sosiale medier. Alle låtene som er utgitt i perioden 2014 til 2019 har den samme besetningen som alle er kreditert i Gramo og samtlige var med på alle konsertene. Som gjengitt ovenfor er det til slutt anført at flere av de mest kjente låtene var laget av andre enn Eidevik, herunder «Kong Oscars Gate» laget av Sætre og Raknes og «Linedanserinnen» laget av Aarland, samt at Aarland har bidratt med deler av teksten og melodien til låten «Papirsvaner».

Eideviks fullmektig har ikke spesifikt imøtegått denne saksfremstillingen eller på annen måte indikert at den er feilaktig, se brev av 2. juni 2022. Selv om Eidevik fremstår som bandets frontfigur, viser redegjørelsen ovenfor at resten av bandmedlemmene har gitt et vesentlig bidrag til bandets «bærende kraft». På bakgrunn av informasjonen i saken kan Patentstyret ikke se at det foreligger særlige omstendigheter som tilsier at det skal gjøres unntak fra hovedregelen om at det er bandet som har innarbeidet bandnavnet. Da

innarbeidelsen av bandnavnet Hjerteslag må tillegges de til enhver tid faste medlemmene, oppstår spørsmålet om hvem som må anses som bandets faste medlemmer.

Som det fremgår ovenfor er det ikke innlevert noe dokumentasjon som viser møteinnkalling, møtereferat eller vedtak, vedrørende bandmøtet 24. juni 2020. Partene er uenige om hva som skjedde i dette møte og betydningen det har for varemerkesaken. Innehaverne hevder at Eidevik meldte seg ut av bandet, mens Eidevik mener at innehaverne meldte seg ut av bandet.

Eideviks fullmektig har levert inn to utskrift av SMS-korrespondanser fra Raknes og Sætre til Eidevik, datert 29. august 2020 og 11. september 2020, se bilag 4 og 5 til brev av 2. mai 2022.

I SMS-meldingen sendt 29. august 2020 står det:

«Både med bekymringer og mwd ying vi skuløe vært annerledes. Hvis de andre gir seg gir jeg meg. Sorry.».

Av SMS-meldingen 11. september 2020 fremgår det:

«Det kommer vel gjerne ikke som noen overraskelse, men jeg har bestemt med for at jeg er ferdig i Hjerteslag. Vil egentlig ikke snakke noe om det.»

Innehavernes fullmektig har levert inn en utskrift av en tekstmelding fra Eidevik til innehaverne 24. juni 2020 blant annet:

«I de siste ti årene har jeg prioritert bandet og musikken foran alt, ... Da er det så klart synd at dere tar «skade» av det. Og synd at dere ikke har noen tillit til meg lengre. Det velger dere selv. Jeg angrer ingenting. Fram til i kveld. Jeg håper dere fikk snakket ut om hva dere ønsker videre. Jeg for min del trasker ned i solnedgangen før jeg går hjem til min bestevenn; gitaren. Alt godt. R»

Innehavernes fullmektig mener dette underbygger at det var Eidevik som trådte ut av felleskapet. Patentstyret er ikke enig i denne oppfattelsen av tekstmeldingen. Det som kan trekkes ut av teksten er at det har foregått et møte der tillitsproblemer har vært et tema. Vi oppfatter teksten «Jeg håper dere fikk snakket ut om hva dere ønsker videre.» som at fremtiden til bandets medlemmer var uavklart og at det ikke var avgjort hva bandets medlemmer skulle gjøre videre. SMS-meldingene som ble sendt 29. august og 11. september, viser at bandets fremtid ikke ble avklart på møtet 24. juni samme år. Hvis bandet var oppløst eller Eidevik hadde trådt ut av bandet 24. juni, gir disse meldingene ingen mening. Det var ikke noe behov for å trekke seg ut av bandet og sende disse meldingene til Eidevik, hvis Eidevik ikke lengre var et medlem av bandet.

Innehavernes fullmektig har anført at SMS-meldingene må tolkes i lys av situasjonen som forelå. Denne situasjonen beskrives av fullmektigen som at innehaverne ikke hadde bestemt seg for veien videre, og at det mest fornuftige kunne være at ingen brukte bandnavnet, da det hadde vært et fellesprosjekt mellom fem likeverdige parter. Innehaverne ble imidlertid senere enige om å fortsette, blant annet som en konsekvens av at Eidevik gav uttrykk for at han hadde til hensikt å benytte Hjerteslag som bandnavn videre.

Patentstyret kan vanskelig se at denne situasjonsbeskrivelse, i mangel av annen dokumentasjon som støtter opp om denne, skal medfører at de to SMS-meldinger må forstås annerledes enn slik de fremstår etter en naturlig språklig fortolkning. SMS-meldingene vil etter vårt syn oppfattes som at to av bandets fem medlemmer meldte seg ut av bandet, jf. «... jeg gir meg.» og «... jeg er ferdig med Hjerteslag.». Situasjonsbeskrivelsen samt innleveringen av varemerkesøknaden tyder på at Raknes og Sætre i ettertid har ombestemt seg og anser seg selv som en del av bandet. Det foreligger ingen tilsvarende meldinger om utmelding fra de to andre medlemmene, Hjelmås og Aarland. Det faktum at Eidevik på et tidspunkt informerte innehaverne om at han hadde til hensikt å benytte bandnavnet videre, antyder at heller ikke han hadde meldt seg ut av bandet 24. juni 2020.

Det foreligger ingen klar dokumentasjon som tilsier at Hjelmås, Aarland og Eidevik har meldt seg ut av bandet, og situasjonen til Raknes og Sætre er uavklart.

I ettertid har Eidevik 7. juni 2021 gjennomført en konsert på USF Verftet i Bergen med innleide musikere. Innehavernes fullmektig har anført at innehaverne har fortsatt å øve jevnt, og oppfatter seg selv som bandet Hjerteslag, selv om de ikke foreløpig har promotert dette i offentligheten. De skal ha fått med seg Kobberstad som trommeslager og laget fire-fem demoinnspillinger. I tillegg har innehaverne søkt registrering av Hjerteslag som varemerke. De etterfølgende forhold tilsier at partene i denne saken er av den oppfatning at de på hver sin side fremdeles er medlemmer av bandet, og at motparten har meldt seg ut. Det foreligger ingen utmeldingsvedtak eller annen dokumentasjon som tilsier at Hjelmås, Aarland og Eidevik, har meldt seg ut av bandet.

Det eneste som er klart er at bandet er under oppløsning. Inntil det bli avklart hvem som fører bandet videre kan ikke prinsippet om «naken inn naken ut» påberopes. I et slikt tilfelle må det innarbeidete merket Hjerteslag anses å være eiet i et sameie mellom innehaverne og Eidevik. Dette medfører at registreringen av Hjerteslag som et varemerke uten Eidevik som medinnehaver, eller uten hans samtykke, vil være i strid med den innarbeidete rettigheten, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, § 4 første ledd bokstav b og § 3 tredje ledd.

Konklusjon: Registreringen av varemerket Hjerteslag settes til side som ugyldig, jf. varemerkeloven § 35.

* * *

En endelig avgjørelse om å sette registreringen helt eller delvis til side som ugyldig, har virkning fra den dag søknaden om registrering ble innlevert, jf. varemerkeloven § 44 første ledd. I denne saken vil endelig avgjørelse ha virkning fra 12. september 2021. Utfallet vil bli ført inn i registeret og kunngjort i Norsk varemerketidende etter klagefristens utløp, jf. varemerkeloven § 47.

* * *

Patentstyreloven § 9 - sakskostnader

I henhold til patentstyreloven § 9 kan Patentstyret i en sak om administrativ overprøving tilkjenne en part som fullt ut eller i det vesentlige har fått medhold, nødvendige sakskostnader fra motparten. Om sakskostnader skal tilkjennes må avgjøres ut fra en

rimelighetsvurdering. Dette er en kan-regel, slik at parten som vinner saken fullt ut eller i det vesentlige, ikke automatisk har krav på dekning av sakskostnadene, se Ot. prp. 94 L (2011-2012). I rimelighetsvurderingen skal Patentstyret blant annet legge vekt på om det har vært god grunn å få saken prøvd fordi den var tvilsom, og om det er rimelig ut fra typen sak og forholdene hos motparten å tilkjenne sakskostnader. Det er i vurderingen av patentstyreloven § 9 naturlig å se hen til tvisteloven § 20-2, og praksis og teori knyttet til denne bestemmelsen, jf. KFIR VM 14/100, *Fr*, avsnitt 12.

Da registreringen blir satt til side som ugyldig kan innehaverne ikke anses å ha vunnet saken fullt ut eller i det vesentligste.

Eideviks fullmektig har innlevert en sakskostnadsoppgave på totalt kr 104 987,50,-.

I denne saken oppstår spørsmålet om kravstiller har vunnet saken fullt ut eller i det vesentligste. Høyesterett har i flere kjennelser foretatt en vurdering av tvistelovens § 20-2. I vurderingen er det ikke bare forholdet mellom partenes påstander og resultatet som er relevant, men man må også se hen til hvor hovedtyngden i de reelle tvistepunktene har ligget, se Høyesteretts kjennelse Rt. 2010 s. 727, avsnitt 17 og 18. I samme kjennelse er det vist til Ot.prp.nr. 51 (2004-2005) s. 444, der det blant annet er gjengitt:

«Dersom resultatet for parten er så gunstig at motparten ikke har oppnådd noe av betydning sammenholdt med det som ville vært situasjonen om motparten hadde akseptert standpunktet fullt ut før sak ble reist, vil kriteriet være oppfylt. Parten har da nådd fram på vesentlige punkter.»

Eideviks prinsipale påstand var at han hadde godtgjort retten til varemerket og at registreringen skulle overføres til ham, jf. varemerkeloven § 28. Dette var for det første begrunnet med at det var Eidevik alene som hadde innarbeidet varemerket Hjerteslag. For det annet ble det anført at varemerkeretten i alle tilfeller måtte tilhøre Eidevik som konsekvens av at de øvrige bandmedlemmene hadde trådt ut av bandet i 2020, jf. prinsippet om «naken inn, naken ut». Den subsidiære påstanden var at registreringen skulle kjennes ugyldig, da den var registrert i strid med Eideviks innarbeidete rettighet, jf. varemerkeloven § 35, § 16 bokstav a og § 4 første ledd. Til slutt anførte Eidevik som en atter subsidiær påstand at registreringen krenker Eideviks rettigheter som sameier til det innarbeidete merket, jf. samme hjemmelsgrunnlag som den subsidiære påstanden.

Ser man på Eideviks partsinnlegg er det klart at hovedtyngden i argumentasjonen er knyttet til at det er Eidevik som alene har innarbeidet bandnavnet eller at det er han som eier bandnavnet, da de andre medlemmene har meldt seg ut. Den atter subsidiære påstanden i brev av 11. februar 2022, er kun nevnt i det tilfellet den prinsipale påstanden ikke skulle føre frem. I brev av 2. mai 2022 forsterkes dette inntrykket, da anførselen om at Eidevik er medeier i det innarbeidete varemerke har blitt en atter atter subsidiær påstand. Dette gir klart uttrykk for at hovedtyngden av de reelle tvistepunktene er knyttet til at det er Eidevik som alene er innehaver av den innarbeidete rettigheten til Hjerteslag.

Resultatet i denne saken tilsvarer den atter (atter) subsidiære påstanden om at rettigheten til bandnavnet ligger i sameie mellom de fem bandmedlemmene. Det er en klar forskjell mellom å få en registrert rettighet overført til seg, og at registreringen blir satt til side som ugyldig. I det ene tilfellet blir eieforholdet til rettigheten fastslått og overført, mens i det andre tilfellet blir rettigheten satt til side som ugyldig. For det annet er det klart at hovedtyngden i de reelle tvistepunktene ligger i at Eidevik er eneeier av den innarbeidete rettigheten og dermed også det registrerte merket. Det er en klar forskjell

mellom dette, og at Eidevik anses som én av fem deleiere i den innarbeidete rettigheten. Motparten må i et slikt tilfelle også anses å ha oppnådd noe av betydning ved å få fastslått at de er deleiere i den innarbeidete rettigheten.

Patentstyret har kommet til at ingen av partene har vunnet saken fullt ut eller i det vesentligste, og at sakskostnadene dermed ikke skal tilkjennes. Partene må bære sine egne kostnader.

Konklusjon:

Patentstyret har kommet til at kravet om at registreringen skal overføres etter varemerkeloven § 28, må avvises, jf. varemerkeloven § 40.

Patentstyret har videre kommet til at registrering nr. , Hjerteslag, er egnet til å forveksles med det innarbeidete merket Hjerteslag, og krenker derfor en annens varemerkerett her i riket etter varemerkeloven § 16 første ledd bokstav a, § 4 første ledd bokstav b og § 3 tredje ledd. Registreringen skal dermed settes til side som ugyldig, jf. varemerkeloven § 35.

Til slutt har Patentstyret kommet til at det ikke skal tilkjennes sakskostnader, jf. patentstyreloven § 9.

Beslutning:

Krav om overføring avvises,
jf. varemerkeloven § 40.

Registreringen settes til side som ugyldig,
jf. varemerkeloven § 35.

Sakskostnader tilkjennes ikke,
jf. patentstyreloven § 9.

Tord Hestenes

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).