

SCHJØDT

Patentstyret
Postboks 4863 Nydalen
0422 Oslo

Leveres pr. e-post til post@patentstyret.no

Oslo, 3. oktober 2018
Ref.:

BEGJÆRING OM OVERFØRING AV SØKNAD OM VAREMERKE

til

PATENTSTYRET

Norsk varemerkesøknad nr.: 201808270

Innsiger: AMJ Management AS
Storgata 7A
8006 Bodø

Fullmektig: Advokatfirmaet Schjødt AS
Postboks 2444 Solli
0201 Oslo

E-post: Ole.klevan@schjodt.no

Søker: Bjørback Holding AS
Vestfjordgata 7
8300 Svolvær

Fullmektig: ACAPO AS
Postboks 1880 Nordnes
5817 BERGEN

Saken gjelder: Krav om overføring av varemerkesøknad, protest.

1. INNLEDNING

Det vises til varemerkesøknad nr.201808270 DV DU VERDEN (kombinert merke), innlevert av fullmektig Acapo AS, på vegne av Bjørback Holding AS ("**Søker**").

På vegne av AMJ Management AS ("**Innsiger**") inngis herved protest mot varemerkesøknaden og i henhold til varemerkeloven § 21 kreves varemerkesøknaden overført til Innsiger.

Subsidiært anføres det at søknaden ikke tas til følge, i det en registrering vil krenke Innsigers rettigheter jf. varemerkeloven § 16 a, samt være i strid med vilkårene i varemerkeloven § 16 b.

Advokatfirmaet Schjødt AS representerer Innsiger. Kopi av generalfullmaktene vil bli ettersendt. Det tas forbehold om ytterligere bevis og anførsler.

2. BAKGRUNN OG INNSIGERS VERN

Innsiger eies av AMJ Capital AS, som igjen eies av Alf Mangor Johannessen.

Innsiger startet virksomheten som driver restauranten Du Verden i Svolvær i 2011 gjennom selskapet Lofotkaia AS. Lofotkaia AS har drevet Du Verden frem til dags dato.

Restauranten Du Verden ligger på brygga i Svolvær og er en svært populær restaurant.

Varemerket for restauranten Du Verden har vært uendret i alle år.

Bilag 1: Bilde av Du Verden, Svolvær fra sommeren 2011

Innsiger har utviklet og eier flere restaurantkonsepter, inkludert restaurantkonseptet Du Verden. Du Verden-konseptet drives i Alta og Hammerfest i tillegg til i Svolvær.

Innsiger inngår partneravtaler med tredjepersoner om selve driften av restaurantene, mot en avgift, der partneren får rådgivning og regnskapstjenester samt retten til å bruke et varemerke og et ferdig definert konsept.

Bilag 2: Skjermdump av hjemmesiden til Innsiger, 2. oktober 2018

3. FORHOLDET MELLOM SØKER OG INNSIGER

I mai 2014 kom Lasse Bjørback inn som daglig leder i Lofotkaia AS og Innsiger inngikk da en avtale med Bjørback om ansvaret for selve driften av restauranten. Dette samarbeidet ble fornyet i en "Partneravtale for Du Verden Restaurantkonsept" mellom Innsiger og Lofotkaia AS den 23. september 2015 ("**Avtalen**").

I senere tid har Bjørback kjøpt seg opp som medeier i Lofotkaia AS gjennom sitt selskap Bjørback Holding AS. Bjørback eier i dag ca 75 % av Lofotkaia AS.

Bilag 3: Partneravtale mellom Innsiger og Lofotkaia AS v/Lasse Bjørback

Bilag 4: Utskrift fra enhetsregisteret: Lofotkaia AS

I henhold til Avtalen skal Lofotkaia AS v/Bjørback drive restauranten Du Verden, Svolvær.

Av Avtalens punkt 1 fremgår det at **Innsiger er eier av konseptet og merkevaren Du Verden.**

I Avtalen er det også spesifisert en rekke plikter knyttet til bruk av konseptet. Lofotkaia AS skal betale en lisensavgift på 3% av brutto omsetning for bruk av rettighetene etter Avtalens punkt 9. Avtalens varighet er knyttet til leiekontrakten for lokalene til restauranten i Svolvær. Denne leiekontrakten er fremdeles gyldig.

Bilag 5: Leiekontrakt for restaurantlokalene til Du Verden, Svolvær**4. BEGJÆRING OM OVERFØRING**

På bakgrunn av dette kom det som en stor overraskelse på Innsiger da det ble kjent at varemerket "Du Verden" er søkt registrert av Bjørback, gjennom hans holdingselskap Bjørback Holding AS. Dette er klart i strid med det som følger av Avtalen og god forretningsskikk.

Innsiger har for øvrig også registrert at Bjørback har gått ut i både media og bransjen som sådan og signalisert at Du Verden er Bjørbacks konsept og at Bjørback skal åpne en ny Du Verden restaurant i Tromsø.

Bilag 6: Utskrift fra enhetsregisteret: Bjørback Holding AS**Bilag 7:** Artikkel på Horecanytt angående Du Verden Tromsø, 21. juni 2018

Innsiger og Bjørback har signert en gyldig, bindende avtale som presiserer eierskapet til varemerket og konseptet Du Verden. Bjørback har derfor kun en begrenset rett til bruk av varemerket og konseptet Du Verden etter Avtalen.

Innsiger begjærer, på denne bakgrunn, overføring av den aktuelle varemerkesøknaden til Innsiger, jfr. varemerkeloven §21 (1). Innsiger er kjent med at Patentstyret da kan innkreve søknadsavgift.

5. REGISTRERING VIL VÆRE I STRID MED VAREMERKELOVEN §16 B

Som angitt i pkt. 4 overfor, er Innsiger av den klare oppfatning at en eventuell registrering av varemerket vil være i strid med god forretningsskikk, og dermed i strid med varemerkeloven § 16 bokstav b, som lyder som følger:

«Et varemerke kan ikke registreres uten samtykke av vedkommende rettighetshaver hvis: [...]

b) merket er egnet til å forveksles med et varemerke, foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn som en annen har tatt i bruk som kjennetegn for varer eller tjenester før søkeren og fortsatt bruker, og søkeren kjente til bruken da søknaden

om registrering ble innlevert, slik at leveringen dermed må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk,»

Det første vilkåret er at merket må være egnet til å forveksles med innsigers forretningskjennetegn.

Siden merket som ønskes registrert og Innsigers varemerke er identiske, foreligger det en åpenbar forvekslingsfare.

Det er ikke tvilsomt at Innsiger fortsatt bruker varemerket.

Det aktuelle varemerket er søkt registrert for tjenester i klassene 35, 41 og 43, knyttet til blant annet bevertning av mat og drikke og restaurantvirksomhet, det foreligger derfor en klar overlapp med Innsigers bruk av varemerket.

Det er heller ikke tvilsomt at Søker kjente til Innsigers bruk da søknaden ble innlevert.

Søker har hatt en begrenset rett til å bruke varemerket i henhold til Avtalen, som presiserer at Innsiger eier varemerket. En registrering av varemerket på Søker vil derfor være i strid med god forretningsskikk.

6. RETTEN TIL VAREMERKET

Innsiger har brukt varemerket Du Verden helt siden Lofotkaia AS åpnet restauranten Du Verden i 2011.

Restauranten ligger på bryggekannten i Svolvær og er godt kjent og populær.

Varemerket som er forsøkt registrert er helt likt det varemerke som restauranten har brukt i alle tider og bruker i dag, og er dessuten forsøkt registrert som kjennetegn for de samme type produktene og tjenestene som varemerket brukes som varemerke for i dag.

Bilag 8: Bilde av restauranten Du Verden med varemerke

Bilag 9: Skjermdump av hjemmesiden til Du Verden, 2. oktober 2018

En registrering vil derfor være i strid med Innsigers rett og Patentstyret anmodes om å ikke ta varemerkesøknaden til følge, jfr. varemerkeloven § 16 a.

7. **PÅSTAND**

Det nedlegges foreløpig

påstand:

1. Patentstyret overfører varemerkesøknad nr. 201808270 DV DU VERDEN (kombinert merke) til AMJ Management AS, jfr. varemerkeloven § 21.

Subsidiært;
2. Patentstyret tar ikke varemerkesøknad nr. 201808270 DV DU VERDEN (kombinert merke) til følge i det bruken av merket vil krenke AMJ Management AS' rett, jfr. varemerkeloven § 16 b.

Atter subsidiært;
3. Patentstyret tar ikke varemerkesøknad nr. 201808270 DV DU VERDEN (kombinert merke) til følge i det merket er egnet til å forveksles med AMJ Management AS' varemerke som AMJ Management AS fortsatt bruker, og Søkeren kjente til bruken da søknaden om registrering ble innlevert, slik at leveringen dermed må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk.

Denne innsigelse er levert elektronisk til Patentstyret via post@patentstyret.no

ADVOKATFIRMAET SCHJØDT AS

Ole Klevan

Advokat/partner