

Patentstyret
Sandakerveien 64
Postboks 8160 Dep.
0033 OSLO

Oslo, 12. november 2020

Vår ref.: OT2222NO00 / ML
Thomas Gaarder-Olsen

Deres ref.:

Innsigelse mot reg. nr. 310986 – HARD JOIK CAFE

Innehaver: ÅARJELSAEMIEN VIERHTIESÅAFOE - SØRSAMISK KUNNSKAPSPARK

Innsiger: Hard Rock Holdings Ltd.

Fullmektig: Onsagers AS

1. Innledning

På vegne av vår klient Hard Rock Holdings Limited, Cannon Place, 78 Cannon Street, EC4N6AF London, England («HRC»), inngis med dette innsigelse mot norsk varemerkeregistrering nummer 310986, ordmerket HARD JOIK CAFE, i henhold til varemerkeloven § 26.

Kopi av generalfullmakt signert av ORC vedlegges.

Innehavers merke ble publisert 2020.08.17, innsigelsesfrist er følgelig 2020.11.17, og denne innsigelsen er dermed rettidig inngitt.

Innsigelsen er basert på at det søkte merket HARD JOIK CAFE vil krenke klagers registrerte og innarbeidede rettigheter til det velkjente merket HARD ROCK CAFE, jfr. vml. § 16, litra a og § 4, første ledd, litra b, og andre ledd.

2. Sakens faktiske side

2.1 Innsigers registrerte merker

Innsiger er innehaver av flere norske varemerkeregistreringer for HARD ROCK CAFE, både ordmerket og kombinerte merker i flere varianter. Vi viser her til følgende utvalg:

Reg. nr. 214541, det kombinerte merket HARD ROCK CAFE.



onsagers

Merket er registrert bl.a. for «*hele klassen*» i klasse 41.

Reg. nr. 220992, det kombinerte merket HARD ROCK CAFE.



Merket er registrert bl.a. for «*utdanningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter*» i klasse 41.

Reg. nr. 221439, ordmerket HARD ROCK CAFE.

Merket er registrert bl.a. for «*utdanningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter*» i klasse 41.

2.2 Det velkjente merket HARD ROCK CAFE

Utover de registrerte varemerkene skal det hevdes at innsigers merke HARD ROCK CAFE er et velkjent merke som nyter utvidet vern, jfr. varemerkeloven § 4, andre ledd.

Varemerket HARD ROCK CAFE ble lansert i 1971 da den første HARD ROCK CAFE-restauranten åpnet i London. Merket har vært i bruk i Norge siden 2005, da HARD ROCK CAFE åpnet en restaurant i Oslo.

HRC operer i dag med restauranter, hoteller og casinoer under varemerket HARD ROCK CAFE i 74 land.

KFIR konkluderte i sak 13/26 med at HARD ROCK CAFE er et velkjent varemerke. Vi viser i denne sammenheng til følgende utdrag fra avgjørelsen (våre uthevinger):

Når det da konkret gjelder den dokumentasjonen som er vist til av klager og fremmet for Klagenemnda, finner vi at den er tilstrekkelig for å konkludere med at merket er «velkjent».

Klager har brukt store summer på merkevarebygging siden starten i 1971. Dette går frem av klagers skriv under bilag 7.

Restauranten i Oslo synes å ha hatt svært mye omtale i landsdekkende aviser – i forhold til hvor mye man må anta at restauranter normalt omtales i riksdekkende media. Klager har også dokumentert hvor mange som leser norske nettaviser daglig, som ligger fra 200 000 for Dagens Næringsliv opp til 1,4 millioner for VG. I tillegg omtaler et utall norske blogger og diskusjonsforum (uautorisert markedsføring) Hard Rock Café.

Restaurantkjeden, som også brukes som konsertlokale, omtales i alt fra små lokalaviser på småsteder i Norge, som internavisen til Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) til store riksdekkende medier med en bred lezerskare som VG, til små websider «for flipperfrelste nordmenn» (bilag 23).

Klager har videre vist til at Hard Rock Café oppfattes som «et virkelig merkenavn med stor anerkjennelse og avdelinger over hele verden», og at restauranten anbefales overfor norske forbrukere til mange reisemål, særlig til steder som er mye besøkt av nordmenn (København, London).

Revisjonsrapporten fra KPMG som vist til av klager, bekrefter det solide fotfestet klagers merke har oppnådd.

Omsetningen og markedsføringen har vært enorm på globalt basis og mye taler derfor for at den norske forbrukeren ikke har kunnet unngå å bli eksponert for denne.

*Klagenemnda finner at en «betydelig del», jf. C-375/97 CHEVY, av omsetningskretsen for nettopp dette varemerket er så bereist og interessert i trender at **merket må anses som velkjent**.*

*Det er ikke avgjørende at restauranten, med tilhørende salg av t-skjorter etc., kun har én filial i Norge. Selve omsetningen i Norge synes å være som for en normal restaurant, men restauranten omtales som en «kjempesuksess» (bilag 10). Det Klagenemnda finner avgjørende er at restauranten og tilhørende butikk med salg av effekter finnes så å si i enhver storby, totalt 149, på alle kontinenter og i 53 land. Enn videre driver klager hoteller fra Nord-Amerika, Mellom-Amerika, til Asia. Som turist synes det nærmest umulig å unngå å bli eksponert for varemerket, særlig som følge av at det omtales i turistbrosjyrer rettet mot nordmenn, til reisemål som nordmenn ofte besøker. Som i Red Bull- saken (PS-2007-7628) antar Klagenemnda at det i denne saken dreier seg om et varemerke som har fått en svært sterk stilling i, ikke bare Europa, men globalt. **Omsetningskretsen har blitt eksponert for varemerket på en slik måte at merket må anses som «velkjent».***

Klagenemndas oppfatning synes å skille seg fra Patentstyrets oppfatning på den måten at man anser det slik at omsetningskretsen for dette merket nettopp leser nettaviser, skriver innlegg på debattforumer, i blogger, etc. I tillegg er omsetningskretsen svært bereist. Klagenemnda oppfatter dermed Patentstyrets vurdering for å være for streng når det gjelder hvem som eksponeres for markedsføringen og varene og tjenestene til klager i dette tilfellet.

Klagenemnda finner det derfor godtgjort at klagers varemerke er kjent som et kjennetegn og «velkjent» i Norge.

Det er ingen grunn til å anta at merket HARD ROCK CAFE har noen svakere posisjon i det norske markedet i 2020, og vi ber derfor Patentstyret legge til grunn at HARD ROCK CAFE er et velkjent merke som nyter utvidet vern etter vml. § 4, andre ledd, såkalt Kodakvern.

2.3 Det registrerte merket HARD JOIK CAFE

Det registrerte ordmerket HARD JOIK CAFE er registrert for tjenestene «Organisering og tilrettelegging av musikkarrangementer og andre kulturelle og artistiske arrangementer» i klasse 41.

3. Sakens juridiske side

3.1 Forvekslingsfare

Det skal prinsipalt anføres at det registrerte merket vil medføre fare for forveksling med innsigers registrerte merker, jfr. vml. § 4, første ledd, litra b. Det foreligger visuell, fonetisk og konseptuell likhet mellom merkene, i tillegg til tjenesteidentitet.

3.1.1 Kjennetegnslikhet

I vurderingen av kjennetegnslikheten må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet må vektlegges, jf. C-251/95 Sabèl/Puma, avsnitt 23 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, avsnitt 27.

Merkene som skal sammenlignes er ordmerkene HARD ROCK CAFE og HARD JOIK CAFE:

| | |
|----------------|----------------|
| HARD ROCK CAFE | HARD JOIK CAFE |
|----------------|----------------|

Begge merker består av det identiske første elementet HARD og det identiske tredje elementet CAFE.

De mindre elementene i merkene er henholdsvis ROCK og JOIK. Disse elementene består begge av fire bokstaver, og begge har bokstavene O og K på samme sted.

Det foreligger følgelig betydelige likheter mellom merkene, både fonetisk og visuelt.

Til dette kommer at omsetningskretsen lettest vil feste seg mest ved den første delen av et varemerke. Vi viser i denne sammenheng eksempelvis til KFIRs avgjørelse av 10. mai 2015 som gjaldt merkene YOUPILOTTO og LOTTO. KFIR uttalte bl.a. følgende:

«Det er på generelt grunnlag slik at forbrukeren, både visuelt og fonetisk, fester seg mest ved den første delen av et merke, jfr. T-183/02 og T-184/02 MUNDICOLOR / MUNDICOR.»

Dette prinsipp er også lagt til grunn i en rekke senere avgjørelser både i EU og i Norge, eksempelvis i LB 2015-201256 MAN v. AUMAN, der Borgarting lagmannsrett uttalte følgende:

«Lagmannsretten ser imidlertid særlig hen til at det i praksis fra EU-organene er lagt til grunn at omsetningskretsen oftest legger merke til begynnelsen av et ord.»

Når det gjelder det konseptuelle er det en viss forskjell mellom ROCK og JOIK. Likevel, både rock og joik er musikkjangere, og det at ROCK erstattes med JOIK i merket HARD JOIK CAFE endrer heller ikke betydningen av de andre elementene i merket. Det foreligger derfor også klare konseptuelle likheter mellom merkene

Det må derfor legges til grunn at det foreligger er høy grad av kjennetegnslighet mellom innsigers HARD ROCK CAFE og det registrerte merket HARD JOIK CAFE.

3.1.2 Vareslagslikhet

Som vist til ovenfor omfatter merket HARD JOIK CAFE tjenestene *Organisering og tilrettelegging av musikkarrangementer og andre kulturelle og artistiske arrangementer* i klasse 41.

HRCs merker omfatter på sin side tjenestene bl.a. tjenestene «kulturelle aktiviteter» i klasse 41, samt «hele klassen» i klasse 41. Det foreligger dermed identitet mellom innsigers tjenester og tjenestene dekket av det registrerte merket.

3.1.3 Forvekslingsfare

Basert på det ovennevnte anføres det at det foreligger høy grad av merkelikhet, samt tjenesteidentitet, mellom innsigers merke og det registrerte merket.

I henhold til rettspraksis må den konkrete forvekselbarhetsvurderingen skje i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg, enten iboende særpreg eller gjennom bruk, vil ha en større beskyttelsessfære enn et merke med mindre særpreg, jf. EU-domstolens uttalelser i C-251/95 Sabel/Puma avsnitt 24 og C-39/97 Canon/ MetroGoldwyn-Mayer avsnitt 18.

HARD ROCK CAFE må anses, ikke minst gjennom massiv og langvarig bruk, å være et merke med sterk grad av særpreg.

onsagers

Innsiger vil derfor anføre at innehavers merke HARD JOIK CAFE vil medføre fare for forveksling med klagers HARD ROCK CAFE, jfr. vml. § 16, litra a og § 4, første ledd, litra b, enten direkte forveksling, eller indirekte forveksling ved at omsetningskretsen vil kunne få inntrykk av en forretningsmessig forbindelse mellom merkene HARD ROCK CAFE og HARD JOIK CAFE, f.eks. ved at HARD JOIK CAFE benyttes på lisens fra innsiger.

3.2 Kodakvern

Subsidiært, dersom KFIR skulle finne at det ikke foreligger fare for forveksling mellom det registrerte merket og innsigers merker, skal det anføres at det registrerte merket er registrert i strid med innsigers utvidede rettigheter til det velkjente merket HARD ROCK CAFE i henhold til vml. § 4, andre ledd.

3.2.1 Bruksdokumentasjon

Som vist til ovenfor har merket HARD ROCK CAFE vært benyttet i nær 50 år, og på det norske markedet siden 2005.

Vi viser ellers til KFIRs avgjørelse i sak 13/26 og ber om at oppsummeringen og konklusjonen som vist til ovenfor, der det konkluderes med at HARD ROCK CAFE nyter vern som et velkjent merke i Norge, legges til grunn også i foreliggende sak.

Vi forbeholder oss imidlertid retten til å komme tilbake med ytterligere dokumentasjon på bruk og innarbeidelse av merket HARD ROCK CAFE.

3.2.2 Krenkelsesvurderingen - Skade og utnyttelse av det velkjente merkets anseelse eller særpreg

3.2.2.1 Innledning - Risiko for assosiering

For at Kodakvernet skal komme til anvendelse må det foreligge en risiko for assosiering, som medfører *enten* (1) urimelig utnyttelse av det velkjente merkets særpreg eller anseelse, (2) skade på det velkjente merkets anseelse eller (3) skade på særpreget. HRC anfører at i hvert fall de to førstnevnte formene for krenkelse av de velkjente varemerket HARD ROCK CAFE vil oppstå ved bruk av det registrerte varemerket HARD JOIK CAFE.

Det er ikke nødvendig for innehaver av det eldre merket å påvise at det foreligger en faktisk og aktuell krenkelse. Det er tilstrekkelig å påvise opplysninger som tilsier at det er en risiko for at en krenkelse vil inntre i fremtiden, jf. C-252/07 (Intel), avsnitt 38.

Hvorvidt det foreligger en assosiasjonsrisiko beror på en konkret helhetsvurdering hvor kjennetegnslighet, vareslagslikhet og graden av hvor velkjent og særpreget klagers merke er, vil være momenter i vurderingen, jf. C-136/08, Japan Tobacco v OHIM, avsnitt 26. Av EU-domstolens avgjørelse i sak C-552/09, Ferrero v OHIM, avsnitt 52, følger det at grunnlaget for vurdering av kjennetegnslighet etter § 4 andre ledd, i likhet med en tradisjonell forvekselbarhetsvurdering, skal være en visuell, fonetisk og konseptuell sammenligning av de aktuelle merkene som helhet.

Den konkrete sammenligningen av likheten mellom merkene må i henhold til rettspraksis skje i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg, enten iboende særpreg eller gjennom bruk, vil ha en større beskyttelsessfære enn et merke med mindre særpreg, jf. EU-domstolens uttalelser i C-251/05, Sabel/Puma, avsnitt 24 og C-39/97, Canon/Metro-Goldwyn-Mayer, avsnitt 18.

HRC anfører innledningsvis at det foreligger en risiko for assosiering, eller en «link» mellom tegnet og varemerket» i omsetningskretsens bevissthet, jf. Ot.prp.nr.98 (2008–2009) side 43 og C-408/01 (Adidas, premiss 29). Når personer i omsetningskretsen ser merket HARD JOIK CAFE, er det nærliggende å anta

onsagers

at mange vil fremkalle det eldre, velkjente merket HARD ROCK CAFE i sin bevissthet. Dette understøttes av at det, som redegjort for ovenfor, er en høy grad av likhet mellom HARD ROCK CAFE og HARD JOIK CAFE, jf. Intel, avsnitt 44:

«Angående graden af lighed mellem de omtvistede varemærker gælder det, at jo mere de ligner hinanden, jo større er sandsynligheden for, at det yngre varemærke får den relevante kundekreds til at komme i tanke om det ældre velrenommerede varemærke. Dette gælder så meget desto mere, når varemærkerne er identiske.»

3.2.2.2 Skade på merkets særpreg - utvanning

HRC anfører for det første at denne assosieringen mellom merkene vil medføre en *skade på særpreget til det velkjente merket HARD ROCK CAFE, såkalt utvanning*. Det vises til Lassen og Stenvik side 372:

«Skade på særpreget – også kalt utvanning eller svekkelse av blikkfangereffekten - foreligger når det velkjente merkets ‘*evne til at identifisere de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, svækkes, idet tredjemands brug af et identisk eller lignende tegn medfører en oppløsning af varemærkets identitet og af dets bekendthed i offentlighedens bevidsthed*’ ([C-487/07] L’Oreal, premiss 39). Med blikkfangereffekten menes at når gjennomsnittsførbrukeren møter det velkjente varemærket, vil det umiddelbart utløse en assosiasjon til slike varer og tjenester som det er kjent for, og en forventning om at alle varer eller tjenester som markedsføres under dette merket, har forbindelse til en næringsdrivende som er ansvarlig for deres kvalitet. Hvis en slik assosiasjon ikke utløses like umiddelbart, er blikkfangereffekten svekket (jfr. EU-domstolens avgjørelse i sak C-252/07 Intel, premiss 29)»

Forbrukere som har vært i befatning med merket HARD ROCK CAFE, vil i ettertid *også assosiere til dette* når de ser eller hører HARD JOIK CAFE, noe som altså medfører en svekkelse av særpreget til det velkjente merket HARD ROCK CAFE. Vi viser til Stenvik og Gundersen (red.), *Aktuell immaterialrett* (2008) side 192:

«Det avgjørende er derimot om deltagerne i varemærkets omsetningskrets møter på tegnet, slik at de får nye assosiasjoner, utover assosiasjonene man får til produktene til innehaveren av varemærket, når de senere møter varemærket. Først da er varemærkets evne til å individualisere sine respektive varer svekket».

HARD ROCK CAFE er et særpreget varemærke med sterkt renommé og er derfor sårbart for utvanning gjennom andres bruk, jf. EU-domstolens uttalelse i C-375/97 (CHEVY), avsnitt 30:

«Det bemærkes, at jo større varemærkets særpreg og renommé er, desto lettere vil en skade kunne antages at foreligge».

Det vises også til Intel, avsnitt 67:

«I jo høyere grad og jo mere umiddelbart det yngre varemærke leder tanken hen på det eldre varemærke, desto større er risikoen for, at den aktuelle eller fremtidige bruk af det yngre varemærke medfører en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé eller skader dette særpræg eller renommé.»

Særlig særpregende og kjente varemærker skal følgelig nyte et sterkt vern mot utvanning, se Stenvik og Gundersen (red.), *Aktuell immaterialrett* (2008) side 193:

«I flere skandinaviske avgjørelser legges det (også i tråd med CHEVY, avsnitt 30) ved vurderingen av utvanning stor vekt på at merket har et sterkt særpreg, jf. RED CARABAO/RED BULL [PS-2007-7628] og ROLTEX/ROLEX fra 2. avdeling [PS-2006-7437], SAF/SAF og CHAMPIS/CHAMPIS fra Regeringsrätten [RÅ 2001 ref 14] og AMW/BMW fra Sø- og Handelsretten [Dom av 21.12.2007, V-10-07]. I sakene kan det virke som at det legges til grunn

onsagers

noe nær en presumsjon for at utvanning vil skje, dersom forholdene taler for at det vil skapes en sammenheng mellom merket og tegnet.»

Det er for øvrig ikke et nødvendig at det velkjente varemerket er unikt for varemerkeholder, for at det skal være beskyttet mot utvanning, se Intel, avsnitt 73:

«Et velrenommeret varemerke har således nødvendigvis en grad af særpræg, en grad der i det mindste er opnået ved brug. Selv hvis et ældre velrenommeret varemerke ikke er unikt, vil brugen af et identisk eller lignende yngre varemerke derfor kunne svække nævnte ældre varemerkes grad af særpræg.»

3.2.2.3 Urimelig utnyttelse av merkets anseelse og særpreg

Innsiger anfører for det andre at assosieringen vil føre til *urimelig utnyttelse av HARD ROCK CAFEs anseelse og særpreg* som et globalt velkjent, og dermed «free ride» på merkets opparbeidede goodwillverdi og blikkfangereffekt som er bygget opp gjennom innsigers markedsføringskampanjer og –investeringer gjennom 50 år.

Faren for utnyttelse styrkes av at det foreligger identiske tjenester mellom merken, det vises her til Stenvik og Gundersen (red.), *Aktuell immaterialrett* (2008) side 184:

«Sammenhengen mellom vare- eller tjenestelagene er en sentral faktor for overførbarheten av anseelsen. Som det ofte blir påpekt av OHIMs appellkamre, er det sentralt at ‘the commercial contexts in which each party operate are sufficiently near so as not to preclude the transfer of the earlier marks’ brand image’ [ref ‘Jf. R 0404/2004-4 SER, avsnitt 36, forente saker R 237/2004 -1 og R 299/2004 -1 OPIUM, avsnitt 40 og R 769/2002-1 PREMIO INTEL DESIGN, avsnitt 25’] ... *Selv om det ikke er et krav etter kodakregelen, vil sammenheng i vareslaget kombinert med en tilstrekkelig merkelikhet kunne bidra til antagelser om kommersielt fellesskap. Med slike antagelser skjer en rendyrket overføring av det image og den goodwill som er festet ved varemerket.* Her er man på en grenseflate mellom hovedregelen om forveksling og kodakregelen. Dersom det kan påvises enten direkte eller indirekte forvekselbarhet, er det ikke nødvendig å gå veien om kodakregelen, dersom det er snakk om varer av samme eller lignende slag. *Dog må man anvende kodakregelen der tegnet anvendes eller skal anvendes for varer og tjenester av ulik art»* (Uthevet her).

4. Avslutning

På bakgrunn av det ovennevnte anføres det at merket HARD JOIK CAFE er registrert i strid med varemerkeloven § 16, litra a og § 4, første ledd, litra b, subsidiært § 4, andre ledd

Vi ber derfor på vegne av HRC Patentstyret om å oppheve varemerkeregistrering nr. 310986 i henhold til varemerkeloven § 29, første ledd.

Med vennlig hilsen

Onsagers AS



Thomas Gaarder-Olsen