

Patentstyret
Postboks 4863 Nydalen
0422 Oslo

INNSIGELSE MOT VAREMERKEREGISTRERING NR. 323702

REGISTRERINGSNUMMER: 323702
VAREMERKE: BAUTA
INNEHAVER: MCP AS
INNSIGER: Bauta Advokatfirma AS

1. Innledning

På vegne av Bauta Advokatfirma AS («Selskapet»), inngis herved innsigelse mot varemerkeregistrering nummer 323702 – BAUTA – i medhold av varemerkeloven § 26.

Innsigelsen er rettet mot registreringen av varemerket i følgende klasser:

- Klasse 39 for «Båttransport; Utleie av skip; Chartring av skip; Organisering av persontransport med skip; Transport av varer med skip; Transportskip; Cruiseskip tjenester; Lasteskiptransport; Passasjerskiptransport»
- Klasse 40 «Avfallsbehandling [gjenvinning]»
- Klasse 44 «Akvakulturtjenester»

Søknad om registrering av varemerket ble inngitt av MCP AS 28. juni 2022, og registrert den 20. september 2022. Registreringen ble kunngjort i Norsk Varemerketidende den 26. september 2022, hvilket betyr at innsigelsesfristen utløper den 26. desember 2022. Innsigelsen er dermed rettidig innlevert.

Selskapet gjør gjeldende at:

(i) registreringen av ordmerket “Bauta” krenker Selskapets rett til tidlige innarbeidet ordmerke “Bauta” jf. varemerkeloven § 16(1)a og § 3 tredje ledd og det tidlige registrerte foretaksnavn “Bauta Advokatfirma AS”

(ii) Jf. varemerkeloven §16(1)b foreligger det fare for forveksling med eldre innarbeidede rettighet til ordmerket Bauta som Selskapet har tatt i bruk som kjennetegn for dets tjenester før søknaden ble innlevert 28. Juni 2022. Det er en presumsjon for at MCP AS kjente til bruken da søknaden ble innlevert, slik at innlevering av søknaden må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk.

Det gjøres videre gjeldende at det foreligger fare for forveksling med registrert varemerke «Bauta», reg. nr. 323982, reg. for klasse «juridiske tjenester» og at det foreligger fare for forveksling med omsøkt merke BAUTA, med søknadsnummer 202213549, som blant annet er søkt registrert i klasser 35, 36, 42, 45. Søknaden ble inngitt av Bauta Advokatfirma 11.oktober 2022.

Fordi registrering er i strid med varemerkeloven § 16, må registreringen oppheves i medhold av varemerkeloven § 29 første ledd.

2. Innarbeidelse av merket “Bauta”

Bauta Advokatfirma AS, med organisasjonsnummer 925 899 224, ble stiftet 15. september 2020 og firmanavnet ble registrert i foretaksregisteret 3. november 2020 (Vedlegg 1). Selskapet er registrert med forretningsadresse i Ålesund. Daglig leder er Elisabeth Voldsund og styrets leder er Kristine Devold.

Fra november 2020 har Selskapet både brukt «Bauta» («Merket») som det dominerende element av foretaksnavn og har aktiv og kontinuerlig innarbeidet Merket i forhold til dets tjenester. Som et resultat har Merket innarbeidelsesvern jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd.. Som advokatvirksomhet er man pålagt å bruke ordet «advokat» i foretaksnavnet. Praksis i advokatbransjen er imidlertid å markedsføre seg kun under den dominerende element av foretaksnavnet, som her er «Bauta».

Navnet «Bauta» ble først foreslått av ektemannen til Kristine Devold, Per Helge Devold, tidligere daglig leder for reklamebyrået Bmerk. Navnet «Bauta» ble valgt fordi selskapet ønsket noe som formidler et solid fundament, troverdighet og pålitelighet. Navnet henspiller også på at Selskapet er spesialisert innenfor eiendomsretten.

Selskapet har investert betydelige ressurser i innarbeidelse av Merket, spesielt i forhold til utvikling av sin logo og nettside. Domenenavnet «bauta.no» ble kjøpt hos en domenenavnforhandler allerede 7. mars 2020. Designselskapet Cann AS ble innleid for å utvikle både logo og nettside. Den endelige versjonen av logoen ble valgt 11.november 2020 og består av kun ordmerket «Bauta».

En midlertidig landingsside for nettstedet ble publisert i november 2020. Vedlegg 2 viser den midlertidige landingsside fra 23. november 2020, som bekrefter at Merket ble tatt i bruk og innarbeidet fra november 2020. Vedlegg 3 viser den første versjonen av nettstedet lansert i januar 2021. Det viser at fra midlertidig lansering av nettsiden senest 23. november 2020 har Selskapet innarbeidet Merket i en periode av 19 måneder før innlevering av varemerkesøknad 202212885 28. juni 2022, som ble registrert som et varemerke, registreringsnr. 323983.

Selskapet har også aktivt innarbeidet Merket på sosiale media. Selskapet er aktivt på LinkedIn og har en bedriftsprofil under navnet «Bauta Advokatfirma AS». Bedriftsprofilen ble etablert

i november 2020 og har over 1000 følgere per 30. november 2022. Selskapet har lagt ut totalt 30 innlegg siden etableringsdatoen, i gjennomsnitt 1,25 innlegg per måned.

Selskapet har også en bedriftsprofil på Facebook under navnet Bauta Advokatfirma AS som ble etablert 14. november 2020 og har 540 følgere der. Det var lagt ut 35 innlegg per 30. november 2022. På alle tre flater er Merket brukt som ordmerket i profilbilder. På Instagram har Selskapet en profil under navnet Bauta.advokat med 208 følgere og har lagt ut 28 innlegg siden profilen ble etablert i august 2021.

I tillegg til aktiv bruk av Merket på sosiale medier, har Selskapet også innarbeidet Merket gjennom foredrag på konferanse og seminarer inkludert:

- Foredraget «Hvorfor bør vareeiere frakte gods sjøveien?», The North West 28. april 2021 (se programplakat vedlegg 4 og annonse på LinkedIn og Bauta.no Vedlegg 5)
- Mandagsklubb, Fosnavåg Shippingklub 09. september 2021 (vedlegg 6)

Selskapet også holdt et foredrag for Kystrederiene og Shortsea Promotion Centre 05. mai 2021 om tilskuddsordning til rederi for godsoverføring fra vei til sjø som var omtalt i sosiale medier og på Shortsea Promotion Centre og Bauta sin hjemmeside.1 (se vedlegg 7).

Selskapet er også aktivt medlem av Ålesund Næringsforening og har vært medlem siden mai 2021. Selskapets medlemskap ble annonsert på næringsforeningens nettside i nyhetsbrev som ble sendt til alle foreningens medlemmer (se vedlegg 8).

Selskapet henviser også til promotering av dets tjenester under Merket i flere aviser og fagtidsskrifter, for eksempel:

- Fiskeribladet 15. januar. 2021 (vedlegg 9)
- Sunnmørsposten 15. januar 2020 (vedlegg 10)
- Vestlandsnytt.no 16. september 2021 (vedlegg 11)

Selskapet deltok også på GATH - Global Aquaculture Tech HUB sin Konferanse 06-08. september 2022 under foretaksnavn Bauta.

Som en indikator på hvor vellykket innarbeidelse av Merket har vært kan man henvise til Selskapets økonomiske resultater. I 2020 hadde Selskapet inntekt av 155 637 NOK (vedlegg 12) og i inntektene i 2021 var 2 530 806 NOK (vedlegg 13).

Innarbeidelse av merket i forhold til dets varer og tjenester

Merket har innarbeideselsvern ikke bare når det gjelder advokattjenester, men også knyttet til de spesialiserte tjenester som Selskapet tilbyr. Selskapet tilbyr rådgivning med spesialkompetanse innen hav, eiendom og miljø. Selskapet har siden oppstart i november 2020 markedsført seg som spesialister i disse områder. Merket er blitt innarbeidet som særlig kjennetegn for spesialisttjenester innen havbruk, sjøtransport, miljø, miljøledelse og akvakultur som inngår i klasse 39, klasse 40 og klasse 44.

Klasse 39

Vedlegg 2 og 3 viser at Selskapet siden oppstart har markedsførte seg som eksperter innen hav, eiendom og miljø. Vedlegg 14 viser at fra senest 26 februar 2021 har Selskapet markedsførte dets tjenester innen hav og sjøtransport som:

«Vi bistår ved søknad om tilskudd til godsoverføring fra vei til sjø, seilingstider og plassering i havn, mottakspått, avgifter og vederlag i havn. En effektiv, sikker og miljøvennlig sjøtransport er viktig å opprettholde og stadig forbedre for å sikre sjøtransportens konkurranseevne. Sjøtransporten har strenge forpliktelser overfor vareeier og forutsigbarhet og transparens for rederiene er viktig»

Vedlegg 4, 5 og 6 viser at Selskapet aktivt markedsført seg i konferanser som eksperter innen sjøtransport.

Innarbeidelsen av Merket for rådgivningstjenester innen segmentet sjøtransport kan også vises gjennom Bautas faste spalte «juss hjørnet» for Moderne Transport, Norges ledende tidsskrift for transport- og logistikkbransjen. Det vises til følgende artikler skrevet av Bauta sine ansatte på www.mtlogistikk.no:

- Kampen om sjøarealene – sjøtransportens livsgrunnlag: Moderne transport 11.november 21 (Vedlegg 15)
- Nye sjøveier Moderne transport 22.november 21 (Vedlegg 16)
- Full fart på sjøen, Moderne Transport 16.februar 22 (Vedlegg 17)
- Autonome farvann, Moderne Transport 20.april 22 (Vedlegg 18)
- Fit for 55 – kvoter, fuel og landstrøm, Moderne Transport 18.august 22 (Vedlegg 19)
- Tilskudd til fiskerihavner er tilbake, Moderne Transport 06.oktober 22 (Vedlegg 20)

Disse artikler var også delt som innlegg på Selskapets LinkedIn konto.

Selskapet er også kunnskapspartner med Shortsea Promotion Centre Norway. Senteret er et samarbeidsprosjekt mellom norske myndigheter og private aktører med målsetting om å gjøre sjøveien til en større del av den intermodale verdikjeden. Samarbeidet ble publisert på www.shortseashipping.no på 8. mars 2021 (Vedlegg 21). Bauta skriver blant annet artikler som publiseres på hjemmesiden. Eksempelvis artikkelen «En smart havn er en digital havn» fra 25. oktober 2022 (Vedlegg 21).

Selskapet presenterte et foredrag for The North West konferanse på 28. april 2021 med tema «Hvorfor bør vareeiere frakte gods sjøveien?» i samarbeid med Shortsea Promotion Centre (se vedlegg 4 og 5), blant gjestene var representanter fra Nor Lines, Red Rock AS, Ekornes og Kystverket. Gjermund Kvernmo Langset, tidligere daglig leder for North West, engasjerte Bauta til dette arbeidet. Langset er nå, ifølge Bauta Group AS sine hjemmesider, leder for forretningsutvikling og bærekraft i det som tidligere het MCP AS.

Eksempelene ovenfor viser at Selskapet har aktiv innarbeidet Merket i forhold til tjenester innen sjøtransport som dekkes av klasse 39.

Klasse 40

Innen miljø viser vedlegg 22 at Selskapet har markedsført rådgivings- og konsulentttjenester på miljøledelse og miljørett siden oppstarten. Tjenestene inkluderer rådgivning innen ressursbruk og miljøpåvirkning, som omfattes av kasse 40 og spesielt «gjenvinning».

Selskapet omtaler sine tjenester slik på hjemmesiden:

Miljøledelse og HMS

Vi bistår med etablering av miljøledelse og oppfølging av internkontrollforskriften, samt ved pålegg fra offentlige myndigheter. Miljøledelse er et styringssystem som sikrer kontroll på negativ miljøpåvirkning og en kontinuerlig forbedring. Gjennom miljøledelse innpasser man miljøhensyn i virksomheten og sikrer at man har kontroll på ressursbruk, miljøpåvirkning og målrettede tiltak.

Selskapet har aktivt markedsført seg som ekspert innen miljørett og miljøledelse på sosiale media, se for eksempel følgende:

- LinkedIn innlegg fra januar 2022 som promotere nytt senter for marin forsøpling og tilskuddsordning (vedlegg 23)
- LinkedIn innlegg fra mars 2022 om FN's klimapanel rapport om klimaendring (vedlegg 24)
- LinkedIn innlegg fra april 2022 om avfall eksport og gjenvinning av skip (vedlegg 25)
- Instagram innlegg 3.januar 2022 (vedlegg 26) og 24. februar 2022 (vedlegg 27) om miljøledelse

Selskapets innlegg på sosiale media bekrefter at rådgivningstjenester som de tilbyr ikke er begrenset til juridiske rådgivningstjenester innen miljørett, men omfatter også miljøledelse som kan inkludere gjenvinningsstrategier.

Klasse 44

Innen rådgivningstjenester for akvakultur i klasse 44, har Selskapet senest siden 26 februar 2021 markedsført seg på egen nettside som spesialister innen akvakultur, særlig i forhold til planlegging og bygging av fiskeoppdrettsanlegg (Vedlegg 14). Ifølge nettsiden:

«For å etablere et anlegg for fiskeoppdrett, må bedriften søke om tillatelse fra flere myndigheter. Det første steget er imidlertid arealplaner etter plan- og bygningsloven. Vi bistår også i forbindelse med havbruk til havs, samt matfisktillatelser til akvakultur på land»

Selskapet er omtalt i Fiskeribladet (Vedlegg 9) og har aktiv innarbeidet merket når det gjelder tjenester innen akvakultur på sosiale media. Det ble lagt ut flere innlegg på LinkedIn og Instagram om planlegging og bygging av anlegg, blant annet:

- LinkedIn innlegg 08.desember 21 «Lokaliteter for akvakultur og hav» (Vedlegg 28)

- Sameksistens for havnæringene krever god planlegging, Instagram 08.desember 21 (Vedlegg 29)

Vedlegg 29 bekrefter at Selskapets tjenester innen akvakultur inkluderer bistand knyttet til søknader og klagesaker ved lokalitetsavklaring i forhold til anlegg.

Selskapet også deltok på GATH - Global Aquaculture Tech HUB sitt GATH Konferanse 06-08.september 2022 som er et ledende nettverk og klynge for akvakultur bedrifter i regionen.

Omsetningskretsen

Omsetningskretsen hvor merkevaren er innarbeidet, fremmer selskapet sin tjeneste både lokalt, men også nasjonalt i Norge- Merket har særlig innarbeidelsesvern i Møre og Romsdal.

Selskapets profiler på LinkedIn, Instagram og Facebook er lokalisert i Møre og Romsdal. Om lag 70 % av Selskapets 1004 følgere på LinkedIn er basert i Møre og Romsdal.

Selskapet er medlem av Næringsforeningen – Ålesundregionen. Foreningen har medlemmer fra hele Møre og Romsdal. Næringsforeningen – Ålesundregionen inkl. Haram Nærings og innovasjonsforum har per 1.november 2022 330 medlemmer. Nyhetsbrev med annonse om Bauta som nytt medlem ble sendt til 1150 mottakere i næringslivet den 28. mai 2021.

Selskapet deltok under GATH konferansen 2022, hvo 19 av GATHs 25 medlemmer har forretningsadresse i Møre og Romsdal.

Vedlegg 10 og 11 henviser til artikler i lokale aviser vestlandskysten og Sunnmørsposten og vedlegg 4, 5 og 6 viser til aktiv innarbeidelse av merket i forhold til seminarer og konferanser i Møre og Romsdal.

I tillegg til innarbeidelse av Merket gjennom aktiviteter beskrevet ovenfor, bruker Selskapet geografiske basert SEO søkeord på sosiale media for å nå potensielle klienter i Møre og Romsdal.

På grunn av Selskapets aktive og kontinuerlig markedsføring og promotering beskrevet ovenfor, har Selskapets bruk av ordmerket «Bauta» innarbeidelsesvern innen tjenesteområdet hav, herunder fiskeri, sjøtransport og akvakultur i Møre og Romsdal.

3. Innsigelse etter vml. 16(1) a

Etter vml. §16 første ledd bokstav a, kan et varemerket ikke registreres uten samtykke fra vedkommende rettighetshaver hvis bruk av merket ville krenke en annens rett her i riket til et varemerke eller foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn.

Det vises til at Merket har vern som et innarbeidet varemerke i forhold til rådgivningstjenester relatert til fiskeri, sjøtransport, miljø og akvakultur særlig i Møre og Romsdal som omsetningskrets.

For å få beskyttelse ved innarbeidelse må varemerket «være godt kjent som særlig kjennetegn for noens vare». Dette må være i vedkommende «omsetningskrets» (vml. §2). I praksis betyr dette en fast og langvarig bruk som kjennetegn, og at beskyttelsen bare gjelder i det området varen er kjent.

Registrering av varemerket 323702 I klasser 39, 40 og 44 krenker Selskapets rett til bruk av et innarbeidet merke. Det foreligger forvekslingsfare under vml. § 4 første ledd, bokstav b. Forvekslingsfare jf. vml. §4 første ledd, bokstav b diskuteres i paragraf 4.1 nedenfor.

I tillegg, krenker varemerket 323702 Selskapets rett til bruk av dets eget foretaksnavn jf. ftnvnl. §3-2 og 3-2. Foretaksnavn «Bauta Advokatfirma AS» ble registrert i foretaksregister 3. november 2020. Det dominerende og særpregede element i foretaksnavnet er «Bauta». For at registrering av varemerket kan anses som en krenkelse av Selskapets rett til bruk av eget firmanavn må det foreligge både kjennetegnslikhet etter ftnvnl. §3-2 og bransjelikhet etter ftnvnl. §3-3 mellom de tidligere registrerte foretaksnavn og de registrerte varemerker.

Etter ftnvnl. §3-2 første ledd oppfyller kravet til særpreg etter vml §14 siden ordmerket «Bauta» er blitt registrert som varemerke.

Etter ftnvnl. §3-2 andre ledd har registrering av et foretaksnivå den virkning at ingen annen enn innehaveren uhjemlet kan ta i bruk foretaksnavn eller varekjennetegn som er så likt foretaksnavnet (kjennetegnslikhet) at det er egnet til å forveksles med dette i den alminnelige omsetning, jfr. § 3-3.

Her foreligger det kjennetegnslikhet i det den dominerende og særpreget element av den registrerte foretaksnavn «Bauta Advokatfirma AS» identisk til det registrerte varemerket.

Etter ftnvnl. §3-3 foreligger det bransjelikhet hvis varemerket anses som egnet til å forveksles med den tidlige registrerte firmanavn i forhold til virksomheter av det samme eller «lignende slag». Ifølge uttalelser i forarbeidene til §3-2 i den tidlige firmaloven 1985 I Ot.prp.nr.50 (1984- 1985) side 97, kan følgende faktorene betraktes i vurdering om det foreligger bransjelikhet:

«Ved avgjørelsen av hva som skal betraktes som virksomhet av 'lignende slag' vil en rekke momenter kunne få betydning. Bl.a må det tas hensyn til om f.eks de produkter som foretakene fremstiller har en felles anvendelse, eller på annen måte er knyttet til hverandre... Det samme vil gjelde for tjenesteytelser hvor særlig nærheten i bruksområdene kan være av betydning. Vernet er ikke begrenset til samme nivå i omsetningskjeden»:

Her bistår Selskapet med juridiske rådgivingstjenester innen havbruk, sjøtransport, miljø og akvakultur. Ifølge Selskapets nettsiden bistår de som følgende i forhold til båttransport i klasse 39:

Vi bistår ved søknad om tilskudd til godsoverføring fra vei til sjø, seilingstider og plassering i havn, mottakspått, avgifter og vederlag i havn. En effektiv, sikker og miljøvennlig sjøtransport er viktig å opprettholde og stadig forbedre for å sikre sjøtransportens konkurranseevne. Sjøtransporten har strenge forpliktelser overfor vareeier og forutsigbarhet og transparens for rederiene er viktig»

Innen avfallsbehandling og gjenvinning i klasse 40, bistår Selskapet med:

Naturmangfold, ren luft og rent vann er livsgrunnlaget vårt. Fremtidens bedrifter tilbyr produkter og tjenester som ivaretar dagens behov uten å ødelegge for fremtidige generasjoner. Vi hjelper deg med å få en effektiv og integrert miljøledelse og oppfyllelse av internkontrollforskriften. Vi hjelper også gjerne med prosessene rundt konsesjoner, reguleringsplaner og tillatelser der ytre miljø får betydning.

Innen akvakultur i klasse 44, bistår også Selskapet med:

For å etablere et anlegg for fiskeoppdrett, må bedriften søke om tillatelse fra flere myndigheter. Det første steget er imidlertid arealplaner etter plan- og bygningsloven. Vi bistår også i forbindelse med havbruk til havs, samt matfisktillatelser til akvakultur på land»

Disse tjenester er særlig nært i bruksområdet og er utfyllende og supplerende tjenester til tjenester i klasse 39, 40 og 44. I tillegg er Selskapets tjenester rettet mot de samme klienter som innehaveren av det registrerte varemerke, og begge selskapene leverer sine tjenester i samme begrensede geografisk området i Møre og Romsdal. Derfor foreligger det både kjennetegnslikhet og bransjellikhet mellom foretaksnavn Bauta Advokatfirma AS og registrerte varemerke 323702.

4. Innsigelse etter vml. 16(1) b

Selskapets innsigelse er basert på at registreringen må anses egnet til å forveksles med Bauta Advokatfirma AS sin eldre innarbeidede rettighet til Merket, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Videre er innsigelsen begrunnet med at MCP Group i strid med god forretningsskikk innleverte til registrering et merke Bauta allerede hadde tatt i bruk, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b.

Det registrerte merket krenker en annens rett ved at det er egnet til å forveksles med et varemerke som en annen har tatt i bruk, og søkeren kjente til bruken da søknaden ble innlevert, slik at leveringen må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b, jf. § 4 første ledd.

Vml. § 16 bokstav b beskytter varemerker som ikke er registrert, men er innarbeidet og tatt i bruk for en virksomhet.

Bestemmelsen oppstilles på følgende måte:

«Et varemerke kan ikke registreres uten samtykke av vedkommende rettighetshaver hvis 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».

Sentralt ved § 16 bokstav b er at den gjør et unntak fra «first to file»-prinsippet dersom søknaden er innlevert med objektiv kunnskap om en annens bruk av et varemerke og en subjektiv illojal hensikt.

Bestemmelsen oppstiller fire kumulative vilkår som må være oppfylt for at en registrering skal kunne settes til side som ugyldig:

4.1 Kjennetegnene må være forvekselbare

Kjennetegnene er identiske og derfor forvekselsbare.

Et varemerke har i utgangspunktet vern for de varene og tjenestene det er registrert for. Det er likevel slik at noen varer og tjenester vil være like selv om de går i forskjellige Nice-klasser, noe som gjør at to varemerker kan forveksles.

Når Patentstyret vurderer om varemerket kan registreres, må det vurderes om det er en risiko for at varemerket kan forveksles med andre varemerker i varemerkeregisteret.

Varer og tjenester anses som likeartede når de for eksempel har fellesskap i produksjon, omsetningskrets, distribusjonskanal, komplementære og/eller formål.

Tjenester i klasse 39, i varemerkeregistrering nr. 323702 «Båttransport; Utleie av skip; Chartring av skip; Organisering av persontransport med skip; Transport av varer med skip; Transportskip; Cruiseskiptjenester; Lasteskiptransport; Passasjerskiptransport» kan anses som likeartede for tjenester «juridiske tjenester» i klasse 45, grunn av at omsetningskrets er det samme (bevisst i p. 2); distribusjonskanaler er like (se for øvrig p. 2 Innsigelse) og tjenester er komplementære.

Det samme gjelder tjenester i klasse 40 «Avfallsbehandling [gjenvinning]» og «Akvakulturtjenester» i klasse 44.

I forhold til omsetningskrets har Selskapet innarbeidet Merket særlig i Møre og Romsdal, MCP AS har forretningsadressen i Tomrefjord, og leverer sine tjenester også i Møre og Romsdal. MCP AS og markedsfører sine tjenester og produkter i samme omsetningskrets og til klienter på samme nivå i næringskjeden som Selskapet. Ettersom MCP AS markedsfører seg som «Bauta Group», er det fare for forveksling innenfor samme potensielle kundegruppe, da disse kan anta at det er en kommersiell forbindelse mellom Selskapet og MCP AS.

4.2 Innsigeren må ha tatt det aktuelle Merket i bruk som kjennetegn før motparten, og det må fortsatt være i bruk

Selskapet har tatt det aktuelle Merket i bruk fra november 2020 - dette er detaljert beskrevet i punkt 2. Selskapet fortsetter aktiv å bruke det aktuelle merket, samt logoen (se Vedlegg 30)

For å ta et steg videre med hensyn til rettslig beskyttelse av innarbeidet varemerke og logoen innleverte Selskapet varemerkesøknaden nr. 202213549 i klasser 35, 36, 42, 45.

4.3 Motparten må ha kjent til innsigerens bruk av merket på tidspunktet for innlevering av søknaden.

MCP AS innleverte varemerkesøknad 28. juni 2022 og endret foretaksnavn den 3. oktober 2022.

Som vist innledningsvis var Bauta allerede et etablert selskap i Møre og Romsdal, med profilering innen samme bransje som MCP AS opererer i.

Bauta advokatfirma as eier domenet bauta.no, og det har formodningen mot seg at MCP AS ikke kjente til selskapet og dets tjenesteområder hav, miljø og eiendom. Sistnevnte er det første man ser når man åpner hjemmesiden. Det må være en presumsjon for at MCP AS kjente til hjemmesiden

Man må kunne legge til grunn at MCP AS som et minimum har noen enkle søk tilknyttet selskapet knyttet til domenet, herunder selskapets profil i sosiale media.

Selskapet er også kjent med at Gjermund Kvernmo Langset, tidligere daglig leder i The North West, har offentlig formidlet at han ble ansatt som forretningsutvikling og bærekraft hos MCP AS fra august 2022.

Vedlegg 4, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 17, samt deltagelse i konferanse "The North West 2022" og GATH har skjedd før innlevering av varemerkesøknaden.

I henhold til dette må det legges til grunn at MCP AS må ha kjent til det innarbeidede Merket Bauta i Møre og Romsdal.

4.4. Leveringen må ha skjedd i strid med god forretningsskikk.

Innføringen av god forretningsskikk standarden i varemerkeretten ga et ekstra vern mot illojal konkurranse.

Eieren av et varemerke eller lignende rettighet har fått en ekstra beskyttelse mot snylting og annen utnyttelse. Varemerkeloven § 16 bokstav b) gir en sterkere beskyttelse av varemerker eller andre kjennetegn som ikke er registrert.

Vi vil spesielt trekke frem 2 saker.

Rt. 1934 s. 526 er en gammel dom, men dagens varemerkelov bygger på og viderefører loven dommen er basert på. Avgjørelsen er også en høyesterettsdom, noe det finnes få av innenfor dette området. Tvisten i Høyesterettsdommen Rt. 1934 s. 526 var om Troldmyr skulle fratas retten til sitt registrerte varemerke. Troldmyr hadde registrert et varemerke som allerede var innarbeidet i riket av noen andre. Høyesterett frikjente ham retten til varemerket. De uttalte at *"Det maa videre ansees godtgjort at Troldmyr, da han innsendte sitt krav om registrering, visste at merket var tatt i bruk av en annen."* Høyesterett la avgjørende vekt på at Troldmyr selv hadde kjøpt varer med varemerket på. Selv om han ikke visste hvem som eide rettighetene til merket, visste han at det var i bruk av en annen. Således er det ikke nødvendig å vite hvem som har rett til merket så lenge man er klar over at det aktuelle merket er i bruk. Dommen bygget på loven fra 1910 som ikke inneholdt noe krav om god forretningsskikk.

Sak C-17/06 Céline oppstilles det tre momenter som det skal legges vekt på ved avgjørelse av om noe er i strid med god forretningsskikk. Disse momentene legges det vekt på også i norsk rett da bestemmelsen bygger på EU-rett. Momentene er senere referert til i juridisk teori

I Céline legger retten til grunn at det er tre momenter som skal vurderes ved avgjørelsen av om noe er i strid med god forretningsskikk. Det første er om man ved bruk av merket eller navnet gir inntrykk av en forbindelse mellom egne varer og tjenester og varemerke innehaveren. Det andre momentet er i hvilket omfang man burde ha innsett at man gir inntrykk av denne forbindelsen. Og det tredje momentet er om varemerket har et "certain reputation" som man kan dra en fordel av.

Det er usannsynlig at MCP AS sine nøkkelpersoner ikke kjente til Selskapets innarbeidelse av Merke, gjennom sin markedsføring og domenet. Som nevnt ovenfor er det fare for forveksling på grunn av at MCP AS' bruk av navnet «Bauta Group AS», navnet gir inntrykk av en kommersiell forbindelse mellom de to selskapene og siden begge selskapene har omsetning i Møre og Romsdal, bør MCP AS ha innsett at det gis inntrykk av en slik sammenheng.

MCP har dermed fått en urettmessig fordel ved innlevering av varemerkesøknaden, ved å ha spart betydelige økonomiske ressurser i utvikling og testing av ordmerket «Bauta».

Konklusjon

Vi ber på denne bakgrunn om at innsigelsen tas til følge.

Vi kan om nødvendig dokumentere mer av innsigers innarbeidelse i Norge.

På bakgrunn av fremlagt dokumentasjon, og for å unngå evt. unødvendig ressursbruk, vil vi imidlertid samtidig oppmode MCP AS til allerede nå å trekke registrering 323702 frivillig.

Med vennlig hilsen,
Natalia Øvstegård
Patentfullmektig

Øvstegård Natalia

Vedlegg

1. Registerutskrift fra Brønnøysundregistrene for Bauta Advokatfirma AS (org nummer 925 899 224).
2. www.bauta.no midlertige landingside fra nettarkivet, «The wayback machine» 23.november 2020.
3. www.bauta.no lanserte nettside fra nettarkivet, «The wayback machine» 16.januar 2021
4. Konferanse plakat, The North West, 28.april 2022
5. LinkedIn og nettsiden innlegg om foredraget på The North West «Hvorfor bær vareeiere frakte gods sjøveien? 20.april 2022
6. Seminar annonse Mandagsklubben, Fosnavåg Shippklub 09.september 2021
7. Facebook innlegg 13.oktober 2022 Tilskuddsordningen for godoverføring fra vei til sjø
8. Ålesund Næringsforening nettsiden «ny medlem» www.alesund-chamber.no, 27.mai 2021
9. Nytt tilbud: Juridiske rådgivere innen miljø, hav og eiendom, Fiskeri bladet 15.januar 2021
10. Spesialisert advokatfirma på plass i Ålesund, Sunnmørsposten www.smp.no
11. Forvaltning av hamner i Shippingklubben, vestlandsnytt.no
12. Bauta Advokatfirma AS årsregnskap 2020
13. Bauta Advokatfirma AS årsregnskap 2021
14. www.bauta.no web archive, the wayback machine 26.februar 2021
15. Kampen om sjøarealene – sjøtransportens livsgrunnlag: Moderne transport 11.november 2021 publisert på www.mtlogistikk.no.
16. Nye sjøveier, Moderne transport 22.november 2021 publisert på www.mtlogistikk.no
17. Full fart på sjøen, Moderne Transport 16.februar 2022 publisert på www.mtlogistikk.no
18. Autonome farvann, Moderne Transport 20.april 2022 publisert på www.mtlogistikk.no
19. Kvoter, fuel og landstrøm, Moderne Transport 18.august 2022 publisert på www.mtlogistikk.no
20. Tilskudd til fiskerihavner er tilbake, Moderne Transport 06.oktober 2022 publisert på www.mtlogistikk.no
21. Styrker arbeidet med nærskipfart, www.shortseashipping.no
22. www.bauta.no 26 februar 2021 the wayback machine, kompetanse innen miljø
23. LinkedIn innlegg fra januar 2022 om nytt senter for marine forsøpling
24. LinkedIn innlegg fra mars 2022 om Klimaservicesenter
25. LinkedIn innlegg fra april 2022 om 2021 skip gjenvinning
26. Instagram innlegg januar 2022 om miljøledelse
27. Instagram innlegg februar 2022 om miljøledelse
28. LinkedIn innlegg 08.desember 2021, Lokalteter for akvakultur og havbruk

29. Instagram inlegg 08.desember 2021 Sameksistens for havnæringene krever god planlegging,
30. Screenshot 05.desember 2022 www.bauta.no