

Patentstyret
Postboks 4863 Nydalen
0422 Oslo

11. januar 2023

Patentstyrets ref.: 2022/00514
Vår ref.: 71013910

Innsiger: BAUTA ADVOKATFIRMA AS
Postboks 4423 Sentrum
6044 ÅLESUND

Innsigers fullmektig: INNOVATICA AS
Åregjerdet 18
6030 LANGEVÅG

Innehaver: MCP AS
Trohaugen 11A
6393 TOMREFJORD

Innehavers fullmektig: AWA Norway AS
Hoffsveien 1a,
0275 Oslo
Norge

Innsigelse mot: Varemerkeregistrering nr. 323702, BAUTA

Innledning

Varemerkeregistrering nr. 323702, ordmerket BAUTA, ble registrert 20. september 2022.

Innsigelse fra Bauta Advokatfirma AS ble innlevert av deres fullmektig, Innovatica, 16. desember 2022.

Innsigelsen er basert på innsigers foretaksregistrering av foretaksnavnet BAUTA ADVOKATFIRMA AS, samt en påstand om at varemerket BAUTA var innarbeidet for flere ulike tjenester da varemerkesøknaden som førte til varemerkeregistrering 323702 ble innlevert. Innsiger viser til varemerkeloven § 16 bokstav a og varemerkeloven § 3.

Innsiger hevder dessuten at det er fare for forveksling mellom innehavers varemerke og varemerkene som er registrert for tjenester i klasse 45 i varemerkeregistrering nr. 323983 og tjenestene i klasse 35, 36, 42 og 45 i varemerkesøknad 202213549, nå varemerkeregistrering nr. 324491.

Innsiger hevder videre at varemerkesøknaden ble innlevert i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b.

Innsigelsen gjelder følgende tjenester i innehavers registrering:

Klasse 39: «Båttransport; Utleie av skip; Chartring av skip; Organisering av persontransport med skip; Transport av varer med skip; Transportskip; Cruiseskiptjenester; Lasteskiptransport; Passasjerskiptransport»

Klasse 40: «Avfallsbehandling [gjenvinning]»

Klasse 44 «Akvakulturtjenester»

AWA Norway AS er innehavers fullmektig. Signert fullmakt ble innlevert under søknadsbehandlingen.

Innehaver er ikke enig med innsiger i at ordmerket BAUTA er egnet til å forveksles med innsigers varemerker BAUTA eller foretaksregistreringen BAUTA ADVOKATFIRMA AS når det benyttes for de aktuelle tjenestene i klasse 39, 40 og 44 i registrering nr. 323702.

Innehavers varemerkeregistrering krenker ikke innsigers rettigheter etter varemerkeloven § 16 bokstav a

Kjennetegnslikhet:

Innehavers varemerke, ordmerket BAUTA, og innsigers varemerker består av identisk ord. Teksten i det kombinerte merket, **BAUTA**, kommer tydelig frem. Varemerkene er således identiske/tilnærmet identiske. Videre, så er det fremtredende likheter mellom innehavers ordmerke

BAUTA og innsigers foretaksregistrering BAUTA ADVOKATFIRMA AS. Innehaver erkjenner at det er kjennetegnslikhet.

Dette er likevel ikke avgjørende, all den tid det ikke foreligger tilstrekkelig tjenesteslagslikhet mellom tjenestene innsigelsen er rettet mot, og tjenestene innsigers kjennetegn er benyttet og registrert for til at innehavers bruk og registrering krenker innsigers kjennetegnsrettigheter.

Påstand om innarbeidelse av kjennetegnet BAUTA

Innsiger påstår at de har innarbeidet BAUTA som kjennetegn for advokattjenester og spesialisttjenester innen havbruk, sjøtransport, miljø, miljøledelse og akvakultur før innehavers varemerkesøknad ble innlevert.

All innsendt dokumentasjon på bruk og informasjon om innsigers virksomhet gjelder advokattjenester og juridiske rådgivningstjenester, blant annet ved søknad om tilskudd.

Innsigers foretak har to ansatte per 10. juli 2022. Foretaket er altså av en svært liten størrelse, og aktivitetsnivået til foretaket antas å ikke kunne være spesielt høyt, når foretaket kun består av to personer. Bruken av kjennetegnet har dessuten foregått over en svært kort periode ettersom selskapet ble stiftet 15. september 2020.

Innsiger opplyser å ha hatt en inntekt på NOK 155 637 i 2020 og 2 530 806 i 2021. Dette kan ikke sies å være svært høye inntekter for et advokatfirma.

Vedlagt dokumentasjon viser at innsiger benytter BAUTA som kjennetegn for juridisk rådgivning og advokattjenester innen kjerneområdene miljø, hav og eiendom. Tjenestene markedsføres gjennom deres nettside bauta.no. Nettsiden ble opprettet i november 2020 og lansert i januar 2021. Innsiger har deltatt på konferanser og seminarer, hvor de har bidratt med foredrag. Det er også vist til at innsiger har profil på sosiale medier som LinkedIn, Facebook og Instagram. Bedriftsprofilene har navnene «Bauta Advokatfirma AS» og «Bauta.advokat». Videre, så har innsiger vist til aktivitet gjennom Ålesund Næringsforening og markedsføring av deres juridiske tjenester i enkelte aviser og fagtidsskrifter.

Vi vil påpeke at enkelte av artiklene er publisert etter at innehavers varemerkesøknad ble innlevert, for eksempel artiklene i Moderne transport, «Fit for 55 – kvoter, fuel og landstrøm» datert 18. august 2022 og «Tilskudd til fiskerihavner er tilbake», datert 6. oktober 2022. Artikkelen fra Shortsea Promotion Centre er udatert, men gir inntrykk av å være av nyere dato ettersom «siste innlegg» det er vist til nederst i artikkelen alle er datert etter 11. september 2022. Deltakelsen på GATH, 6.-8. september 2022, skjedde også etter at innehaver innleverte sin varemerkesøknad til Patentstyret.

Vi ser at innsiger har benyttet BAUTA som kjennetegn for sine tjenester i tid før innehaver innleverte søknad om varemerkeregistrering til Patentstyret. Dokumentasjonen viser likevel ikke at ordet BAUTA er innarbeidet som noens kjennetegn i Norge eller eventuelt i en del av Norge. Bortsett fra de relativt lave inntektstallene, så er det ikke dokumentert hvilken effekt bruken av BAUTA har gitt i markedet. Bruken av BAUTA som kjennetegn for juridiske tjenester er kortvarig. Selskapet ble opprettet i september 2020, og bruken vil naturlig være begrenset når selskapet kun har bestått av

to personer. Denne side kan ikke se at innsendt dokumentasjon viser at BAUTA er godt kjent som noens særlige kjennetegn for de aktuelle tjenestene. Terskelen for å oppnå varemerkerett etter varemerkeloven § 3 tredje ledd er høy, og innsendt dokumentasjon viser ikke at innsiger har oppnådd en rettighet til BAUTA ved innarbeidelse.

Innsiger har en rettighet gjennom sin foretaksregistrering datert 3. november 2020. Utover dette har ikke innsiger dokumenterte rettigheter til ordet BAUTA i tid før innehavers innlevering av varemerkesøknaden 28. juni 2022. Innleveringen av innsigers to varemerkesøknader skjedde i tid etter innehavers varemerkesøknad, 11. oktober 2022.

Vurderingen Patentstyret må foreta er om innehavers varemerkeregistrering krenker innsigers rett til foretaksnavnet Bauta advokatfirma AS.

Det som er mest interessant i denne saken er at bruken kun er relatert til juridiske tjenester. Selv om de juridiske tjenestene også retter seg mot sjøtransport, så er tjenestenes karakter juridiske. Som innsiger skriver, så kan et vern for et kjennetegn strekke seg lenger enn for kun kjernevirksomheten. Dette er innehaver enig i. Innsendt dokumentasjon viser imidlertid kun bruk for juridiske tjenester, og ikke tjenester av annen karakter.

I henhold til rettspraksis så er det få andre typer tjenester som anses som liknende med juridiske tjenester. Et eksempel fra rettspraksis (fra Polen), hentet fra EUIPOs «Similarity of Goods and Services», viser at det har blitt vurdert at det er lav grad av likhet mellom juridiske tjenester i klasse 45 og eiendomsmegler tjenester i klasse 36. Bortsett fra dette er det ingen andre tjenester som er ansett som liknende tjenester med juridiske tjenester.

Vedlegg 1: Oversikt fra «Similarity of Goods and services» for “legal services” hos EUIPO

Resultatet gir en klar indikasjon om at bruken av et kjennetegn for juridiske tjenester normalt ikke vil strekke seg lenger enn for juridiske tjenester.

Den innsendte dokumentasjonen kan ikke legges til grunn for å gi innsiger et vern som strekker seg lenger enn for juridiske tjenester.

Dette bringer oss videre til vurderingen som skal foretas av tjenestenes likhet.

Tjenesteslagslikhet:

Innsigers foretaksregistrering gjelder næringskode 69.100, «juridisk tjenesteyting», og virksomhet/bransje «Advokatvirksomhet og alt som kan forbindes med slik virksomhet». Vi er klar over at en foretaksregistrerings vern ikke begrenser seg til næringskode og angitt virksomhet/bransje, men det er likevel en indikasjon om hvilken omsetningskrets foretaksregistreringen retter seg mot.

Som diskutert ovenfor under avsnittet om innarbeidelse, så viser bruken av foretaksnavnet at dette er brukt for juridiske tjenester, men ikke andre tjenester enn disse.

Forskjellen mellom innsigers tjenester og tjenestene denne innsigelsen gjelder er stor. Forskjellen ligger i tjenestenes art, formål, omsetningskrets, distribusjonskanal og kommersielle opprinnelse. Tjenestene er heller ikke komplementære, i konkurranse med hverandre eller er utbyttbare. Det er ingen likhetstrekk mellom innsigers tjenester og tjenestene «*Båttransport; Utleie av skip; Chartering av skip; Organisering av persontransport med skip; Transport av varer med skip; Transportskip; Cruiseskiptransport; Lasteskiptransport; Passasjerskiptransport*» i klasse 39, «*Avfallsbehandling [gjenvinning]*» i klasse 40 eller «*Akvakulturtjenester*» i klasse 44.

Kort oppsummert, det er ikke vanlig at advokatfirmaer også leverer transporttjenester, driver med utleie eller chartering av skip, leverer avfallstjenester eller akvakulturtjenester, eller vice versa.

Leverandørene av tjenestene er svært forskjellige når det gjelder utdanning og kompetanse. Tjenestene har dessuten svært ulike formål. Innsigers tjenester søker å løse juridiske problemstillinger, mens innehavers tjenester har som formål å transportere personer og varer, behandle avfall og kultivere organismer i vann.

Videre, så er omsetningssituasjonen for advokattjenester er en annen enn ved kjøp av for eksempel transporttjenester. Tjenestene selges ikke gjennom samme spesialiserte salgskanaler. Selv om tjenestene kan kjøpes via Internett, så vil de likevel ikke omsettes gjennom samme distribusjonskanaler.

Det er ikke vanlig å kjøpe advokattjenester sammen med transporttjenester, avfallstjenester eller akvakulturtjenester. Tjenestene har ikke fellesskap når det gjelder produksjon. Selv om tjenestene kan gjelde samme forretningsområde, så kan de ikke sies å være komplementære. Det er ikke nødvendig å kjøpe advokattjenester ved for eksempel innkjøp av transporttjenester. Det er heller ikke nødvendig å kjøpe juridiske rådgivningstjenester ved kjøp av avfallssorteringstjenester. Tjenestene er heller ikke alternativer til hverandre eller i konkurranse med hverandre.

Selv ved et utvidet vern, som for et velkjent varemerke, så skal det mye til for at gjennomsnittsforbrukeren av advokattjenester vil tro at leverandøren av advokattjenestene har forbindelse til en leverandør av transporttjenester, avfallstjenester og akvakulturtjenester. Til dette er tjenestene for ulike når det gjelder blant annet tjenestenes art, formål og leverandørene av tjenestene. Det samme gjelder juridiske rådgivningstjenester.

Det kan ikke være slik at et advokatfirma som spesialiserer seg på ulike juridiske områder har et utvidet vern for sitt kjennetegn for områdene de gir juridisk bistand på. Satt på spissen så vil de bety at et advokatfirma som leverer juridiske tjenester til klesbransjen skal ha vern for klær, eller ved juridiske tjenester for reisevirksomhet skal ha vern for reisebyråttjenester.

Vår vurdering av tjenestenes ulike karakter følger også av Patentstyrets «kryssgranskningsliste» og internasjonal rettspraksis.

Vi har foretatt et søk i oversikten over vurderinger foretatt i avgjørelser av vare-/ og tjenesteslagslikhet hos Darts-IP. Her har vi undersøkt utfallet i vurderinger foretatt mellom advokattjenester i klasse 45 og de aktuelle tjenestene i klasse 39, 40 og 44, og vi finner følgende resultat:

For «45.H1.Legal services» og "39.H1.Transport», er utfallet 84 % ulikhet i vurderingene som er foretatt:



Note: the results contain examiners' ex officio refusals

For «45.H1.Legal services» og «40.97.Waste treatment» er resultatet 100 % ulikhet:



Note: the results contain examiners' ex officio refusals

For «45.H1.Legal services» og tjenester i klasse 44 er utfallet i 74% av sakene ulikhet:



Note: the results contain examiners' ex officio refusals

Siden innsiger også mener at de har vern for rådgivningstjenester, har vi også foretatt tilsvarende søk for rådgivningstjenester. Vår tolkning av rådgivningstjenestene, basert på innsendt dokumentasjon, er for øvrig at disse er juridiske tjenester, og dermed varemerkerettslig faller innunder «juridiske tjenester» i klasse 45.

Utfallet ved vurderingen av likheten mellom «35.62.Professional business consultancy» og "39.H1.Transport», viser at myndighetene/domstolene i 94 % av sakene kom til at de aktuelle tjenestene var ulike:



Note: the results contain examiners' ex officio refusals

For «35.62.Professional business consultancy» og «40.97.Waste treatment» er resultatet 67 % ulikhet:



Note: the results contain examiners' ex officio refusals

For «35.62. Professional business consultancy» og tjenester i klasse 44 (det var ikke mulig å søke direkte på «akvakulturtjenester» («Aquaculture services»)), er forskjellen 80 %:



Note: the results contain examiners' ex officio refusals

Vi er klar over at vi ikke legger frem resultater som viser at utfallet ville vært de samme ved vurderingen av de konkrete tjenestene i den foreliggende saken. Likevel gir resultatene et inntrykk av at vurderinger av om advokattjenester og rådgivningstjenester på den ene siden og de aktuelle tjenestene innsigelsen gjelder på den andre siden, med stor sannsynlighet ville resultert i at tjenestene anses som ulike.

Vi vil gjerne ta en grundigere, mer praktisk vurdering av forskjellene ved de aktuelle tjenestene i den foreliggende saken.

Tjenestene i klasse 39:

Innsiger hevder at det foreligger tjenesteslagslikhet mellom (juridiske) rådgivningstjenester innen havbruk, sjøtransport, miljø og akvakultur, og viser til nettsiden hvor de informerer om at de bistår ved søknad om tilskudd til godsoverføring fra vei til sjø etc.

Vi vil igjen påpeke at avstanden mellom juridiske tjenester og (juridiske) rådgivningstjenester og bistand ved søknad om tilskudd er lang til transporttjenester. Selv om rådgivningen og søknaden kan gjelde transport, så er tjenestenes art, formål og leverandørene av disse tjenestene så forskjellige at de ikke kan anses som liknende. Tjenestene er ikke komplementære eller alternativer til hverandre.

Det foreligger ikke tjenesteslagslikhet mellom innsigers tjenester og innehavers tjenester i klasse 39.

Tjenestene i klasse 40:

Det er vist til at innsiger markedsfører og leverer (juridiske) rådgivnings- og konsulenttjenester innen miljøledelse og miljørett, deriblant ressursbruk og miljøpåvirkning som kan inkludere gjenvinningsstrategier.

Igjen vil vi påpeke at det er stor forskjell mellom det å gi (juridiske) råd om et område og det å faktisk utføre selve arbeidet på området. Det er klare forskjeller mellom rådgivning som kan inkludere

gjenvinningsstrategier og selve avfallsbehandlingen. For å trekke frem noen momenter, så er tjenestenes art, formål og bruksmåte totalt forskjellige. Heller ikke disse tjenestene er komplementære, i konkurranse med hverandre eller utbyttbare.

Det foreligger ikke tjenesteslagslikhet mellom innsigers tjenester og innehavers tjenester i klasse 40.

Tjenestene i klasse 44:

Innsiger har vist at de har levert/leverer tjenester innen akvakultur, særlig for planlegging og bygging av fiskedrettsanlegg. Innsiger kan ifølge deres hjemmesider bistå med å søke om tillatelse for å etablere anlegg for fiskeoppdrett, havbruk til havs og matfisktillatelser til akvakultur på land.

Selv om tjenestene gjelder havbruk og akvakultur, så er det likevel store forskjeller ved juridiske tjenester på området og det å utøve selve akvakulturtjenestene. Som for tjenestene i klasse 39 og 40, så er tjenestenes art, formål, bruksmåte og leverandørene av tjenestene svært ulike. Tjenestene er heller ikke komplementære eller alternativer til hverandre.

Det foreligger ikke tjenesteslagslikhet mellom innsigers tjenester og innehavers tjenester i klasse 44.

Selv om tjenester leveres innen samme geografiske område, tilsier ikke dette at tjenestene leveres til samme omsetningskrets. Det er klart at leverandørene kan ha felles kunder som kjøper tjenestene uavhengig av hverandre, men all den tid tjenestene er så ulike som tjenestene denne saken gjelder, er det ikke snakk om samme omsetningskrets. Som nevnt ovenfor, så er tjenestene ikke komplementære, i konkurranse med hverandre eller er utbyttbare.

Merkene vil ikke forveksles i en omsetningssituasjon

Ved en vurdering av forvekslingsfare må det tas i betraktning graden av særpreg for kjennetegnene. Innsigers fullmektig skriver at innsiger har valgt sitt kjennetegn BAUTA for å formidle «et solid fundament, troverdighet og pålitelighet». Ordet BAUTA benyttes i overført betydning om noe som er urokkelig. Ordet gir positive assosiasjoner om noe/noen som er stødige og til å stole på og som vil være ved ens side også i urolige tider.

Som varemerke og foretaksnavn må ordet BAUTA sies å være et suggestivt merke. Selv om det er særpreget, så gir det positive assosiasjoner til gode kvaliteter ved varene eller tjenestene det benyttes for. BAUTA er ikke et kjennetegn med høy grad av særpreg – som en fantasiord vil være – som tilsier en større beskyttelsessfære. Et kjennetegn med lavere grad av særpreg, som BAUTA, nyter en snevrere beskyttelsessfære, og innehavere av slike kjennetegn må tåle at aktører i andre bransjer velger samme kjennetegn i markedsføring og salg av sine varer og/eller tjenester.

Det kan ikke være overraskende at flere aktører ønsker å benytte ordet BAUTA som sitt kjennetegn i næringsvirksomhet ettersom det gir positive assosiasjoner til attraktive egenskaper ved varer eller tjenester. Dette er helt greit, så lenge kjennetegnet ikke benyttes for varer eller tjenester som er av samme eller liknende art, som igjen vil føre til risiko for forveksling. Det er da også derfor regelverket for varemerker og foretaksnavn er bygget opp slik at identisk kjennetegn kan benyttes og registreres,

så lenge de gjelder tilstrekkelig ulike varer, tjenester og bransjeområder. Det er denne situasjonen vi står ovenfor i vår sak, nemlig identisk kjennetegn som benyttes og registreres for tilstrekkelig ulike tjenester som hindrer risiko for forveksling.

Omsetningskrets, oppmerksomhetsnivå og omsetningssituasjon

Omsetningskretsen til innehaver og innsiger er ulike. Selv om advokattjenestene og (de juridiske) rådgivningstjenestene kan gjelde områdene innehaver opererer innen, deriblant sjøtransport, så er omsetningskretsene likevel forskjellige. Det er ikke avgjørende at innsiger og innehaver tilbyr sine tjenester i samme del av Norge, for eksempel i Møre og Romsdal. Det avgjørende er om det er samme omsetningskrets ved at tjenestene er av samme eller liknende art, eller om de har tilknytning ved bruk. Det er ikke tilfellet her.

Den konkrete vurderingen av forvekslingsfare:

Som Patentstyret vet, følger det av varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b at et merke ikke kan registreres dersom det er «risiko for forveksling» med et kjennetegn som allerede er registrert eller har innarbeidet vern etter varemerkeloven § 3 tredje ledd i Norge.

Spørsmålet om to kjennetegn er egnet til å forveksles skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både tjenesteslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Det er et innbyrdes avhengighetsforhold mellom disse to momentene, slik at en svak grad av tjenesteslagslikhet kan oppveies av en høy grad av kjennetegnslikhet og omvendt, jf. HR-2008-1686-A, *SØTT+ SALT*, avsnitt 40 og EU-domstolens rådgivende uttalelse i C-342/97, *Lloyd v. Klijsen*, avsnitt 19. Se også EU-domstolens rådgivende uttalelser i sakene C-251/95, *Sabel/Puma*, avsnitt 18 og C-39/97, *Canon/Metro-Goldwyn-Mayer*, avsnitt 17.

Selv om kjennetegnene har fremtredende likheter ved felles bruk av ordet BAUTA, så er tjenestene så forskjellige at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil ta feil av kjennetegnene eller tro at tjenestene leveres av samme aktør eller aktører med kommersielt samarbeid.

Det foreligger verken direkte eller indirekte forvekslingsfare. Innehavers bruk av ordmerket BAUTA for de aktuelle tjenestene i klasse 39, 40 og 44 krenker ikke innsiger rett til sitt kjennetegn, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a.

Søknaden er ikke innlevert i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b

Innehaver bedyrer at søknaden ikke er innlevert i ond tro. Innehaver har selv, på samme måte som innsiger, foretatt en grundig vurdering før valg av varemerket. Varemerket BAUTA ble valgt fordi det gir positive assosiasjoner til trygghet og stabilitet. Som påpekt ovenfor, så er det nettopp disse assosiasjonene til ordet BAUTA som gjør det nærliggende for flere aktører å velge BAUTA som (del av) sitt kjennetegn.

Det er flere aktører enn innehaver og innsiger som har valgt BAUTA som (del av) sitt varemerke for ulike varer og tjenester i Norge. Her er et utdrag fra Patentstyrets database over varemerker med BAUTA som er søkt registrert i Norge (også vedlagt)

Vedlegg 2: Varemerkeregistreringer_BAUTA

Figur	Søknadsnr.	Klasse	Tekst i merket	Leveringsdato	Søker
	202213549	35, 36, 42, 45	BAUTA	11.10.2022	BAUTA ADVOKATFIRMA AS
	202212885	45	Bauta	27.09.2022	BAUTA ADVOKATFIRMA AS
	106003	1, 2, 19	BAUTA	11.01.1971	Deitermann Chemiewerk GmbH & CO KG
BAUTA	200010644	1, 2, 6, 17, 19	BAUTA	31.08.2000	Deitermann GmbH
	201905048	9, 12, 25, 35	BAUTA	08.04.2019	BTC SPORT AS
	202210907	37	BAUTA	28.06.2022	MCP AS
	202208939	35, 37, 39, 40, 43, 44	BAUTA	28.06.2022	MCP AS
	201910611	9, 12, 25, 28	BAUTA	09.08.2019	NICOLAI BEKKELUND
	201614028	19, 20, 28	BAUTA STYRKE AS	22.11.2016	DRAMSTAD GRAVE- OG EIENDOMSSERVICE AS
	201811550	37	Bautas bygg- og anleggsutleie AS	05.09.2018	RAMIRENT AS
	19972429	37, 42	BAUTAS BYGG- OG ANLEGGsutleie AS	25.03.1997	Bautas AS
	19972430	37, 42	BAUTAS bygg- og anleggsutleie as	25.03.1997	Bautas AS

Som oversikten viser, så er det i listen åtte ulike virksomheter som har søkt BAUTA varemerkeregistrert for ulike varer og tjenester.

Videre, så er det en lang rekke med foretaksnavn som inneholder ordet BAUTA. Vi legger ved oversikt over de aktuelle foretaksregistreringene, sammen med et utdrag fra listen (nedenfor).

Vedlegg 3: Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret - Brønnøysundregistrene_BAUTA

Ifølge Brønnøysundregistrene, så er det 26 foretak registrert med BAUTA som del av foretaksnavnet. Flere av disse ble registrert før Bauta advokatfirma AS, men det hindrer ikke at innsiger skal få vern for sitt foretaksnavn.

Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret

Du søkte på: **BAUTA**
Organisasjonsform: ALLE
Fylke: ALLE
Kommune: ALLE

Antall treff: 56

Orgnr.	Navn	Postnr./sted
925899224	BAUTA ADVOKATFIRMA AS	6003 ÅLESUND
830089802	BAUTA AQUACULTURE AS	6393 TOMREFJORD
919593598	BAUTA AS	2640 VINSTRA
920178863	BAUTA BOLIG AS	7353 BØRSA
953488264	BAUTA BORETTSLAG	5527 HAUGESUND
930045020	BAUTA BYGG AS	6393 TOMREFJORD
929490568	BAUTA BYGGTJENESTER AS	3960 STATHELLE
956595924	BAUTA CONSTRUCTION AS	6456 SKÅLA
917018278	BAUTA CONSULT AS	1680 SKJÆRHOLDEN
995943182	BAUTA EIENDOM AS	5835 BERGEN
922146098	BAUTA ELECTRO AS	6393 TOMREFJORD
929099338	BAUTA ENTREPRENØR AS KONKURSBO	7357 SKAUN
977235847	BAUTA FORVALTNING AS	3409 TRANBY
993498548	BAUTA GROUP AS	6393 TOMREFJORD
924578017	BAUTA HOLDING AS	1385 ASKER
976901061	BAUTA INDUSTRIES AS	6456 SKÅLA
920827357	BAUTA INVEST AS	0194 OSLO
928341070	BAUTA KAPITAL AS	6393 TOMREFJORD
921881088	BAUTA MARITIME AS	6393 TOMREFJORD
921398093	BAUTA OMRÅDESIKRING AS	1850 MYSEN
930084255	BAUTA PIPING AS	6393 TOMREFJORD
918036148	BAUTA PROPERTY AS	6393 TOMREFJORD
925657484	BAUTA REHAB AS	1384 ASKER
994553321	BAUTA T. Løkken	2640 VINSTRA
828341022	BAUTA UTVIKLING AS	6393 TOMREFJORD
922599637	BODØ BAUTA LØPEKLUBB	8007 BODØ

Som oversiktene fra Patentstyret og Brønnøysundregistrene viser, så er det ikke unikt å velge BAUTA som kjennetegn som varemerke eller foretaksnavn. Selv om innsiger har registrert sitt kjennetegn som foretaksnavn og i senere tid som varemerke, må de tåle at andre aktører velger samme/liknende kjennetegn for andre varer eller tjenester når kjennetegnet ikke kan hevdes å ha høy grad av særpreg og dermed ha en større beskyttelsessfære. Systemet med registrering av varemerker og foretaksnavn er da også slik at en registrering for de aller fleste kjennetegn gir vern for varene/tjenestene de er registrert for og varer/tjenester med naturlig tilknytning til disse, men ikke for andre varer eller tjenester. Innsiger har vern for sitt kjennetegn for juridiske tjenester, men kan ikke nekte andre å benytte samme/likende kjennetegn for andre varer eller tjenester. Det kan være kjedelig at andre velger tilsvarende kjennetegn, men vernet strekker seg så langt som en registrering og kvalifisert bruk av kjennetegnet i praksis skal ha.

Det at en aktør har registrert et domene med kjennetegnet, slik som bauta.no, kan heller ikke legges til grunn for at andre næringsdrivende ikke skal benytte BAUTA som kjennetegn for andre tjenester. Domeneregistrering gir enerett til bruk av det bestemte domenet, men gir ingen ytterligere rettigheter kjennetegnsrettslig. Som oversiktene over viser, kan det være flere aktører som kan ønske å bruke domener bestående av ordet BAUTA for å markedsføre ulike varer eller tjenester. Det er ikke slik at fordi én aktør eier rettighetene til å bruke bauta.no så skal andre aktører avstå fra å benytte BAUTA som kjennetegn for sine varer eller tjenester. Det er dessuten ingen grunn til å presumere at innehaver kjente til nettsiden til innsiger. Aktørene operer i ulike bransjer, og det kan ikke legges til grunn at en aktør skal kjenne til nettsider eller innlegg på sosiale medier som gjelder andre bedrifter selv om de holder til i samme landsdel.

Videre, det at en ansatt hos innehaver har vært involvert på et arrangement hvor innsiger holdt et foredrag, lenge før han ble ansatt hos innehaver, kan ikke tilsi at søknaden ble innlevert i ond tro.

Til sist vil vi påpeke vilkåret i varemerkeloven § 16 bokstav b om at søknaden må gjelde varer eller tjenester som var tatt i bruk av en annen og at den andre fortsatt bruker varemerket for disse varene eller tjenestene. Vi vil her kort slå fast at tjenestene søknaden gjaldt og som innsigelsen nå er rettet mot er av en annen art enn tjenestene innsiger har brukt og bruker sitt varemerke for.

Det er ingen aspekter ved denne saken som gir inntrykk av at innleveringen av innehavers varemerkesøknad skjedde i strid med god forretningsskikk.

Innsigers fullmektig viser til en svært gammel avgjørelse fra Høyesterett, Rt. 1934 s. 526, her kalt Troldmyr, og avgjørelse fra EU-domstolen, C-17/06, *Celiné*, med påstand om at det er usannsynlig at innehaver med sine nøkkelpersoner ikke kjente til innsigers innarbeidelse av BAUTA gjennom markedsføring og domenet. Som redegjort for ovenfor, har innehaver i god tro valgt seg BAUTA som sitt varemerke.

Situasjonen i Troldmyr-avgjørelsen og Celiné-avgjørelsen var andre enn i den foreliggende saken.

I Troldmyrsaken gjaldt varemerket samme varer og Troldmyr kjente godt til den eldre bruken av varemerket Venus. Som innsiger selv skriver, så hadde Troldmyr selv kjøpt varer med varemerket på, fra Høyesteretts avgjørelse: *«Han hadde nemlig selv tidligere kjøpt denslags med varemerket Venus forsynte gummivarer saavel av norske forhandlere som gjennom danske og svenske agenturfirmaer»*. Innehaver i vår sak operer i en helt annen bransje enn innsiger. Kjennetegnene gjelder forskjellige

tjenester. Videre, innehaver har ikke hatt forbindelse til innsiger. Det kan derfor ikke legges til grunn at innehaver har kjent til innsigers bruk av samme/liknende kjennetegn.

I Celiné-saken gjaldt bruken av kjennetegnene varer og tjenester av samme og liknende art. Det er, som gjentatt flere ganger ovenfor, ikke tilfellet i vår sak. Innehavers bruk og registrering av samme kjennetegn for andre tjenester enn tjenestene innsigers kjennetegn har vern for er ikke i strid med god forretningsskikk. På grunn av forskjellene ved tjenestene er kjennetegnene ikke egnet til å forveksles.

Innehaver kan ikke følge innsigers påstand om at innehaver har fått en urettmessig fordel ved innleveringen av varemerkesøknaden, ved å ha spart betydelige økonomiske ressurser i utvikling og testing av ordmerket BAUTA. Innehaver har i god tro, uavhengig av innsigers bruk av kjennetegnet BAUTA, søkt varemerkeregistrering for ordmerket BAUTA for tjenestene i klasse 39, 40 og 44. Innehaver drar ingen fordel av at innsiger benytter tilsvarende kjennetegn for andre tjenester.

Det er ikke holdepunkter for å påstå eller slå fast at innehavers varemerkesøknad strider mot innsigers rettigheter etter varemerkeloven § 16 bokstav b.

Innsigers nyere varemerkeregistreringer

Vi kan bare kort kommentere at innsiger ikke kan bruke de nyere varemerkeregistreringene som grunnlag for innsigelsen. De er innlevert i tid etter innehavers søknad.

Det som er interessant med innsigers nyere varemerkeregistreringer er at disse omfatter nettopp tjenestene innsiger hevder innarbeidelse for, i tillegg til flere tjenester i klasse 35, 36 og 42.

Ved behandlingen av de to varemerkeregistreringene foretok Patentstyret en vurdering av om varemerkene i registreringene var egnet til å forveksles med innehavers varemerkeregistrering 323702. Patentstyret har, ettersom registreringene ble gjennomført, vurdert at tjenestene er tilstrekkelig ulike til at de identiske varemerkene vil forveksles.

De nylige vurderingene som er foretatt av registreringsvilkårene blant annet i varemerkeloven § 16 bokstav a viser at det ikke er forvekslingsfare ved bruken av BAUTA for henholdsvis innsigers tjenester og tjenestene omfattet av innehavers registrering.

Konklusjon

Vilkårene etter varemerkeloven § 16 bokstav a og b er ikke oppfylt.

Innehavers tjenester og innsigers tjenester er forskjellige. Dette gjør at kjennetegnene ikke vil forveksles, verken direkte eller indirekte, i en omsetningssituasjon.

Søknaden ble heller ikke innlevert i strid med god forretningsskikk.

Det foreligger ikke hinder for at registreringen opprettholdes, og innsigelsen må derfor forkastes i sin helhet, jf. varemerkeloven § 29 andre ledd.

Innehaver ser ingen grunn til å slette registrering nr. 323702.

Med vennlig hilsen
AWA Norway AS

Sissel Bøe-Sollund

Vedlegg: 3