

Patentstyret
Sandakerveien 64
Postboks 8160 Dep.
0033 OSLO

Oslo, 22. desember 2020

Vår ref.: OT2222NO00 / TSE
Thomas Gaarder-Olsen

Deres ref.: OP2020/00485

Innsigelse mot reg. nr. 310986 – HARD JOIK CAFE

Innehaver: ÅARJELSAEMIEN VIERHTIESÅAFOE - SØRSAMISK KUNNSKAPSPARK

Innsiger: Hard Rock Holdings Ltd.

Fullmektig: Onsagers AS

Vi viser til Patentstyrets oversendelsesbrev av 2020.12.14 vedlagt innehavers tilsvaret til innsigelsen. Innsigers frist for å besvare dette er 2021.01.14, og dette bevet er følgelig rettidig.

På vegne av innsiger fastholdes anførsler fremsatt i innsigelsen datert 2020.11.12. Innehavers tilsvaret inneholder ikke noe som endrer dette.

For ordens skyld presiseres det at innsigelsen gjelder varemerkeregistrering nr. 310986 HARD JOIK CAFE, slik det er registrert. Registreringen gjelder ordmerket HARD JOIK CAFE, for tjenestene *organisering og tilrettelegging av musikkarrangementer og andre kulturelle og artistiske arrangementer* i klasse 41. En varemerkeregistrering gir som kjent enerett til merket i hele Norge.

Det er derfor irrelevant for saken at merket som er i bruk visstnok er *Garre joejkeme prihtjhgåtie* og ikke HARD JOIK CAFE, at navnet benyttes sammen med et logoelement som skiller seg fra innsigers visuelle profil, at navnet benyttes for undervisning i joik og samisk språk, og at virksomheten holder til i Hattfjelldal.

Det fastholdes derfor 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.

Det fremstår for øvrig som svært uklart for innsiger hvilken interesse innehaver har i å registrere varemerket HARD JOIK CAFE på engelsk, dersom formålet er å fremme samisk språk og kultur.

Som redegjort for i innsigelsen av 2020.11.12 anføres det både at det registrerte merket HARD JOIK CAFE er egnet til å forveksles til innsigers merke HARD ROCK CAFE i henhold til vml. § 4, første ledd, bokstav b, samt krenker innsigers rettigheter til det velkjente merket HARD ROCK CAFE i henhold til § 4, andre ledd.



onsagers

Spørsmålet etter sistnevnte bestemmelse er da hvorvidt HARD JOIK CAFE «ligner» varemerket HARD ROCK CAFE for varer av «samme eller annet slag», jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.

Kjennetegnsvurderingen etter varemerkeloven § 4 andre ledd er ikke sammenfallende med forvekselbarhetsvurderingen etter § 4 første ledd. Ifølge forarbeidene må graden av likhet «medføre at den berørte kundekretsen i sin bevissthet skaper en forbindelse (en «link») mellom tegnet og varemerket», jf. Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) side 43.

Det kreves en likhet mellom merkene, men ikke en risiko for forveksling, jf. EU-domstolens avgjørelse C-408/01 ADIDAS/FITNESSWORLD. Graden av likhet skal medføre at omsetningskretsen i sin bevissthet skaper en forbindelse mellom tegnet og varemerket; ikke mellom innehaverne.

Basert på de visuelle, fonetiske og konseptuelle likhetene mellom merkene, som redegjort for i innsigelsen, må det kunne konstateres at merkene er tilstrekkelig like til at de ligner i varemerkeloven § 4 andre ledd sin forstand, uavhengig av hvorvidt det foreligger forvekslingsfare.

Det neste spørsmålet blir om merkene omfatter varer av «samme eller annet slag». Siden det her er snakk om full tjenesteoverlapping, som også vist til i innsigelsen, må også dette spørsmålet besvares bekreftende.

Det avgjørende blir dermed hvorvidt den assosiasjonen som skapes mellom merkene utgjør en urimelig utnyttelse av eller skade på merkets særpreg eller anseelse.

Det anføres av innsiger at utnyttelse eller skade vil oppstå i de tilfeller der merket HARD JOIK CAFE utløser en assosiasjon til det velkjente merket HARD ROCK CAFE, og at assosiasjonen som oppstår hos gjennomsnittsfbrukeren dermed vil svekke særpreg til det velkjente merket.

Vilkåret om «urimelig utnyttelse» av det velkjente merkets særpreg eller anseelse – det å dra nytte («free-riding») av det velkjente merkets suksess – vil foreligge når en tredjepart oppnår en uberettiget fordel av den goodwill som knytter seg til det velkjente merket. Av Lassen/Stenvik (2011), side 372, fremgår det at dette «ikke nødvendigvis [innebærer] negative konsekvenser for det velkjente merket, men positive konsekvenser for den tredjepart som bruker (...) et lignende kjennetegn». I denne vurderingen vil også graden av kjennetegnslikhet, vareslagslikhet og av hvor velkjent og særpreg klagers merke er, være relevante momenter, jf. EU-domstolen i sak C-487/07, L'oreal, avsnitt 44.

Det er nærliggende å legge til grunn at gjennomsnittsfbrukeren vil assosiere HARD JOIK CAFE med det velkjente merket HARD ROCK CAFE. Videre vil assosiasjonen som oppstår hos gjennomsnittsfbrukeren kunne medføre at innehaveren av det yngre merket vil dra en fordel av den suksess og goodwill som tilligger innsigers velkjente merke. I denne vurderingen er det ikke avgjørende hvorvidt likheten mellom merkene er bevisst eller ikke. Innehaver har likevel valgt å bruke et merke som legger seg svært nær opp til det velkjente merket. Dermed vil innehaver kunne nyte godt av en markedsføring som gjøres enklere på grunn av assosiasjonen til det velkjente merket, jf. C-487/07, L'Oreal, avsnitt 44.

Det anføres derfor at det foreligger assosiasjonsrisiko mellom merkene HARD JOIK CAFE og HARD ROCK CAFE, og at denne forbindelsen mellom merkene utgjør en urimelig utnyttelse av særpreg eller anseelsen til innsigers velkjente merke.

onsagers

Vilkårene etter varemerkeloven § 4 første ledd, bokstav b, samt andre ledd er dermed oppfylt, og vi ber derfor Patentstyret om å oppheve varemerkeregistrering nr. 310986 i henhold til varemerkeloven § 29, første ledd.

Med vennlig hilsen

Onsagers AS

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Thomas Gaarder-Olsen', with a stylized flourish at the end.

Thomas Gaarder-Olsen