



Klagenemnda for industrielle rettigheter - avgjørelse - KFIR-2014-32

Instans	Klagenemnda for industrielle rettigheter – avgjørelse
Dato	2015-01-30
Doknr/publisert	KFIR-2014-32
Stikkord	ONEPARK. Varemerkerett. Administrativ overprøving. Varemerkeloven § 35, jf. § 16 a.
Sammendrag	Patentstyret registrerte ordmerket ONEPARK for nærmere bestemte tjenester i klasse 35, 39 og 45. Etter klage ble merket delvis kjent ugyldig, som følge av fare for forveksling med foretaksnavnet ONEPARK. Klagenemnda kom til et noe annet resultat enn Patentstyret og med en annen begrunnelse. Registreringen ble opprettholdt for nærmere bestemte tjenester i klasse 35 og 45.
Saksgang	Sak VM 14/032
Parter	Klager: Indigo Invest AS. Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS. Innklaget: APCOA Parking Holdings GmbH. Representert ved: Bull & Co advokatfirma AS.
Forfatter	Elisabeth Ohm, Inger Berg Ørstavik og Tore Lunde.

Innholdsfortegnelse

Klagenemnda for industrielle rettigheter - avgjørelse - KFIR-2014-32	1
Innholdsfortegnelse	2

1 **Kort fremstilling av saken:**

2 Saken gjelder klage på avgjørelse om administrativ overprøving av ordmerket ONEPARK, reg.nr. 268598, registrert for følgende:

- Klasse 35: Annonseringstjenester, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontorfunksjoner; administrasjonstjenester i forbindelse med utstedelse av bøter.
- Klasse 39: Parkeringstjenester, herunder utleie av parkeringsplasser, lagring og levering av koffertvogner til bruk på flyplasser og jernbaner.
- Klasse 45: Kontroll og overvåking av parkeringsplasser, jernbaneområder og flyplasser relatert til sikkerhet for personer og gjenstander; kontrollteknologitjenester; kontrolltjenester vedrørende feilaktig parkerte biler.

3 Varemerket ble i Patentstyrets avgjørelse av 27. januar 2014 kjent delvis ugyldig, jf. varemerkeloven § 35, som følge av at det ble funnet å være egnet til å forveksles med foretaksnavnet ONEPARK, org.nr. 998638984, jf. varemerkeloven § 16, 1. ledd a.

4 Klage på avgjørelsen innkom den 27. mars 2014.

5 Patentstyret vurderte klagen og fant det ikke klart at den ville føre frem, jf. varemerkeloven § 51, 2. ledd. Den ble dermed oversendt Klagenemnda for videre behandling den 24. april 2014.

6 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Det foreligger en risiko for forveksling for tjenestene som er av samme eller lignende slag i klasse 35, 39 og 45. Kjennetegnene er tilnærmet identiske.
- Det foreligger ikke risiko for forveksling i forhold til de resterende tjenestene i klasse 35 og 45.
- Kravstillers foretaksnavn ONEPARK AS ble registrert i Foretaksregisteret den 7. august 2012. Innehavers varemerkesøknad ble innsendt 11. september 2012.
- Foretaksnavnet ONEPARK AS er særpreget, jf. foretaksnavneloven § 3-2.
- Det foreligger kjennetegnslikhet.
- Når det gjelder bransje-/tjenestelighet anses næringskode 52.212 «drift av parkeringsplasser og parkeringshus» og innehavers tjenester «administrasjonstjenester i forbindelse med utstedelse av bøter» i klasse 35, «parkeringstjenester, herunder utleie av parkeringsplasser» i klasse 39, «kontroll og overvåking av parkeringsplasser», og «kontrolltjenester vedrørende feilaktig parkerte biler» i klasse 45, å være tjenester av samme eller lignende slag.
- Også «lagring og levering av koffertvogner til bruk på flyplasser og jernbaner» er en tjeneste som er så nært knyttet til «drift av parkeringshus», særlig for parkeringshus i nærheten av eller på jernbanestasjoner og flyplasser, at disse tjenestene må anses å være av samme eller lignende slag.
- Det kan ikke tas hensyn til den innleverte dokumentasjonen, og tjenestene «utvikling og markedsføring» kan derfor ikke tas med i betraktningen. Dette fører til en snevrere tjenesteangivelse for kravstiller og det blir ikke naturlig å se tjenestene «drift av parkeringsplasser og parkeringshus» som likeartede med de resterende tjenestene som inngår i innehavers varefortegnelse.
- Det er en forskjell mellom «drift av parkeringsplasser og parkeringshus» og «kontroll og overvåking av jernbaneområder og flyplasser». Sistnevnte tjenester er av ulik art og forutsetter forskjellig kompetanse og formål.
- «Kontrollteknologitjenester» er også av en annen art og forutsetter en helt annen

kompetanse enn «drift av parkeringsplasser og parkeringshus».

- Registreringen slettes for «administrasjonstjenester i forbindelse med utstedelse av bøter» i klasse 35, «parkeringstjenester, herunder utleie av parkeringsplasser, lagring og levering av koffertvognen til bruk på flyplasser og jernbaner» i klasse 39, og «kontroll og overvåking av parkeringsplasser, kontrolltjenester vedrørende feilaktig parkerte biler» i klasse 45.
- Det er ingen grunn til å foreta en vurdering av den subsidiære anførselen om ond tro, jf. vml § 16 b. Det er i denne bestemmelsen også et krav om at kjennetegnene må være forvekselbare. En vurdering etter denne bestemmelsen kan derfor ikke føre til et annet resultat for de gjenværende tjenestene i varemerkeregistreringen.
- Det tilkjennes ikke saksomkostninger fordi Patentstyret mener at motparten burde blitt varslet og gitt anledning til å gi samtykke eller slette registreringen selv. Kravstiller burde foretatt enkle forsøk på å finne innehavers adresse og bedt om samtykke eller sletting av registreringen.

7 **Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Delen av Patentstyrets beslutning som opprettholder varemerkeregistrering nr. 268598 må oppheves.
- Saksomkostninger må tilkjennes.
- Patentstyrets vurdering av varemerkeloven § 16 a er ikke korrekt.
- Det er en saksbehandlingsfeil at det ikke er foretatt en egen vurdering etter vml § 16 b som er en selvstendig klagepost, selv om den er av subsidiær karakter.
- I vurderingen av varemerkeloven § 16 a, jf. foretaksnavneloven § 3-3, skulle Patentstyret ha vurdert hvilket ekspansjonsområde som er naturlig for ONEPARK AS på bakgrunn av den faktiske bransjebetegnelsen og kutyme i markedet.
- Vareslagslikhetsvurderingen som foretas i en forvekselbarhetssak mellom varemerker må, i tilfeller som gjelder foretaksnavn, gjøres mellom de varene/tjenestene som merket er registrert for og bransjeangivelse, samt virksomhetens naturlige ekspansjonsområde (bransjelikhet).
- Det er klare objektive holdepunkter for å fastslå at klager har en legitim interesse og beskyttet rettsposisjon i å ekspandere til nærliggende områder til parkering. Dette omfatter da «kontroll og overvåking av jernbaneområder og flyplasser relatert til sikkerhet for personer og gjenstander, kontrollteknologitjenester» i kl. 45 og «annonseringstjenester, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontorfunksjoner» i kl. 35.
- Innehaver driver primært parkeringstjenester i Norge og utlandet, men tilbyr også annonseringstjenester. Dette gjelder også andre parkeringsaktører i Norge. Tjenesten «annonsering» er komplementær til parkering.
- Når det gjelder «bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontorfunksjoner» gjøres gjeldende at parkeringsselskaper i dag er allsidige og tilbyr flere tjenester utenom parkering.
- Når det gjelder «kontroll og overvåking av jernbaneområder og flyplasser relatert til sikkerhet for personer og gjenstander», er disse også komplementære til parkering. Dette skyldes at kontrollen som utføres av et parkeringsselskap i utstrakt grad benytter kameraer og vakter tilknyttet parkeringsselskapet og som sørger for sikkerhet hos dem som leier tjenestene.
- Videre har kravstiller deltatt i en anbudskonkurranse om drift av parkering på flyplasser.
- Når det gjelder «kontrollteknologitjenester» er denne komplementær til parkering, og en type tjeneste som tilbys av samtlige parkeringsselskaper i Norge. Drift av parkering innebærer bruk av teknologi i kontrollarbeidet. Eksempelvis benytter bomanlegg avansert teknologi.
- Det må vektlegges at det er gått kort tid fra foretaksregistreringen til innklagedes varemerkeregistrering, og derfor må man akseptere de lite konkrete markedsplanene,

herunder ekspansjonsplanene.

- Det er gjort en saksbehandlingsfeil når Patentstyret ikke vurderer den subsidiære anførselen og varemerkeloven § 16 b, jf. «forvaltningens begrunnelse-, og opplysningsplikten, og ulovfestede regler om saksbehandling».
- Vilkårene etter § 16 b er forskjellige fra vilkårene i § 16a.
- Hvilke tjenester som inngår i bruken etter § 16 b, og dermed i den etterfølgende krenkelsesvurderingen, må være videre enn den snevre bransjeangivelsen som utgjør utgangspunktet for vurderingen etter vml § 16 a i Patentstyrets avgjørelse.
- Det er dokumentert at Apcoa kjente til klagers foretaksnavn i Danmark.
- Apcoa var kjent med ONEPARK-varemerkeregistrering i Danmark. Merket var søkt registrert i Danmark to måneder før Apcoa sendte inn egen søknad i Norge.
- Innklagede har foretatt domeneregistreringer i utlandet for å «ødelegge for klager».
- Innklagedes registrering må derfor kjennes ugyldig i sin helhet etter vml § 16 b.
- Saksomkostninger må tilkjennes ettersom det er på det rene at tvisten ikke kunne løses i minnelighet som følge av den langvarige konfliktsituasjonen mellom partene.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse er korrekt både i sin begrunnelse og når det gjelder saksbehandlingen, og må dermed opprettholdes.
- Innklagede må tilkjennes saksomkostninger.
- I den grad foretaksnavneloven § 3-3 og planer for fremtidig virksomhet, «forventet bruk», skal innfortolkes i vurderingen, er det den reelle bruk av foretaksnavnet og faktisk bransjebruk som er avgjørende.
- Ekspansjonsplanene som klager viser til er så lite konkrete og har karakter av spekulasjoner og usikkerhet. De kan derfor ikke tillegges nevneverdig vekt.
- Når det gjelder «annonseringstjenester» kan ikke dette anses som et nærliggende område fordi det finnes eksempler på andre parkeringsselskaper som tilbyr dette.
- Når det gjelder «bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter», er dette tjenester som krever en helt annen type kunnskap enn drift av parkeringsplasser og parkeringshus, og en naturlig ekspansjon tilsier ikke at klager vil ha interesse av å tilby slike tjenester. Dette gjelder også «kontroll og overvåking av jernbaneområder og flyplasser relatert til sikkerhet for personer og gjenstander», «kontrollteknologitjenester».
- Terskelen for hva som kan anses som nærliggende forventet bruk etter § 3-3 må være høy.
- Når det gjelder vml § 16 b, bestrides at innklagede var i ond tro ved innlevering av varemerkesøknaden. Apcoa har som markedsleder innen parkering til hensikt å benytte varemerket for egne formål.
- Innklagede har ikke foretatt domeneregistreringer i utlandet for å «ødelegge for klager».

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til et noe annet resultat enn Patentstyret og med en annen begrunnelse.

11 Ugyldighetsspørsmålet, jf. varemerkeloven § 35, jf. § 16 a.

12 Etter vml § 35 kan en registrering kjennes ugyldig dersom registreringen er skjedd i strid med § 16 a, hvis «bruk av merket ville krenke en annens rett her i riket til et varemerke eller foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn».

13 Klager har registrert og tatt i bruk foretaksnavnet ONEPARK AS. Dato for registrering i

foretaksregisteret er 7. august 2012.

- 14 Innklagedes varemerkesøknad innkom 11. september 2012. Det er dermed ikke tvil om at klager var først i tid når det gjelder å bruke kjennetegnet ONEPARK gjennom sin foretaksnavneregistrering.
- 15 Et foretaksnavn skal for å ha krav på vern etter foretaksnavneloven § 3-2 oppfylle kravet til særpreg etter vml § 14.
- 16 Klagenemnda finner det tilstrekkelig å konstatere at ONEPARK er særpreget for «drift av parkeringsplasser og parkeringshus», og viser til at dette ble vurdert i søknadsprosessen for reg.nr. 268598, i Patentstyrets avgjørelse av 27. januar 2014.
- 17 Forvekselbarhetsspørsmålet.
- 18 Klagenemnda konstaterer at kjennetegnene er identiske, og at det derfor foreligger kjennetegnslikhet.
- 19 Når det gjelder spørsmålet om tjenestelighet, er klagers foretaksnavn registrert med næringskode 52.121 «Drift av parkeringsplasser og parkeringshus».
- 20 Som Patentstyret har vist til, jf. Ot.prp.nr.43 (2002–2003) s. 18, er det faktisk næringsvirksomhet som er avgjørende, men i forlengelsen av dette også det som kan oppfattes som å være et naturlig ekspansjonsområde til virksomheten.
- 21 Klagers kjernevirksomhet er nettopp det næringskoden sier – «drift av parkeringsplasser og parkeringshus». Klager har ikke dokumentert virksomhet av noen annen art enn dette. Alle identiske, men også likeartede tjenester, som kan oppfattes som et naturlig ekspansjonsområde, må omfattes av vernet.
- 22 Det er dermed ikke tvil om, slik Patentstyret også har funnet, at tjenestene «administrasjonstjenester i forbindelse med utstedelse av bøter» i klasse 35, «parkeringstjenester, herunder utleie av parkeringsplasser» i klasse 39, «kontroll og overvåking av parkeringsplasser» og «kontrolltjenester vedrørende feilaktig parkerte biler» i klasse 45 er identiske eller likeartede tjenester. Merket må derfor kjennes ugyldig også for disse tjenestene.
- 23 For tjenestene «lagring og levering av koffertvogner til bruk på flyplasser og jernbaner» er Klagenemnda også enig med Patentstyret i at eksempelvis «koffertvogner» som regel er plassert inne i parkeringshusene, og at disse tjenestene derfor blir en naturlig del av «drift av parkeringshus».
- 24 Tjenestene som gjenstår å vurdere, er «annonsetjenester, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontorfunksjoner», «kontroll og overvåking av jernbaneområder og flyplasser», og «kontrollteknologi» som det registrerte varemerket omfatter. Det er ikke dokumentert at foretaksnavnet er «tatt i bruk» for disse tjenestene enda.
- 25 Ettersom næringskoden til et registrert foretak ikke er bestemmende for hva næringsvirksomheten omfatter, må man også vurdere om noen av de ovenfor nevnte tjenestene kan anses som naturlige ekspansjonsområder for en tilbyder av «drift av parkeringsplasser og parkeringshus» jf. Ot.prp.nr.43 (2002–2003) s. 18.
- 26 Når det gjelder de resterende tjenestene, finner Klagenemnda at de fleste hverken er likeartede eller faller inn under et naturlig ekspansjonsområde for klagers virksomhet. Til det er de av for

ulik karakter og fordrer en annen type kompetanse enn den som normalt foreligger i et parkeringsselskap.

- 27 Klager har vist til at et par andre typiske parkeringsselskaper driver med annonseringstjenester.
- 28 Klagenemnda har sett på WIPO sin videre presisering av uttrykket «annonsetjenester» i Nice-klassifikasjonen. «Advertising» er en del av den såkalte klasseheadingen og i følge Nice-klassifikasjonen, inngår «rental of advertising space», i «advertising» (annonsetjenester). Klagenemnda finner derfor at også «annonsetjenester» må anses som et naturlig ekspansjonsområde eller en likeartet tjeneste i forhold til parkeringstjenester. Det vil ofte finnes reklame i parkeringshus, og selv om det kanskje ikke er parkeringsselskapet selv som står for annonsen eller organiseringen av annonseringen, kan parkeringshuset for eksempel leie ut reklameplass. Dermed må registreringen også oppheves for «annonsetjenester».
- 29 Når det gjelder de resterende tjenestene «bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontorfunksjoner, kontroll og overvåking av jernbaneområder og flyplasser, kontrollteknologi» er disse så ulikeartede fra hva et parkeringsselskap kan forventes å tilby andre næringsdrivende, at de ikke kan anses å være likeartede tjenester eller et naturlig ekspansjonsområde. Klagenemnda viser her til Patentstyrets vurdering av innholdet i tjenestene. Det vil utvilsomt medføre for stor usikkerhet for andre næringsdrivende ved valg av navn dersom vern for et foretaksnavn skal strekke seg så langt som til å dekke også disse tjenestene.
- 30 Varemerkeloven § 16 bokstav b.
- 31 Når det gjelder varemerkeloven § 16b finner Klagenemnda at anførselen ikke kan føre frem. Bestemmelsen har ikke betydning for kjennetegn som allerede har vern her i landet, som for eksempel et foretaksnavn har. Da rekker bestemmelsen i bokstav a lenger. Bestemmelsen er ment å verne tidligere kjennetegn som er tatt i bruk, men som ikke er registrert eller på annen måte ikke har vern i Norge. Dette har vært den rådende oppfatning i juridisk teori, og Klagenemnda slutter seg til dette.
- 32 Lassen/Stenvik (Kjennetegnsrett, 3. utgave 2011) uttaler på side 165 at dette er en bestemmelsen om registreringsnektelse av hensyn til kjennetegn som hverken er registrert eller innarbeidet, og som derfor ikke har oppnådd rettsvern, men bare er tatt i bruk. Det uttales på side 164 følgende:
«Bestemmelsen har ingen betydning i tilfelle hvor det eldre kjennetegnet forut for søknadsdagen var vernet i Norge, for da rekker nektelsesgrunnen etter § 16 bokstav a lenger».
- 33 For registrerte foretaksnavn, vil vernet etter § 16 a rekke lenger enn etter § 16 b. Etter § 16 a kreves ikke ond tro eller at søker har opptrådt i strid med god forretningsskikk. Registrerte foretaksnavn har prioritet i forhold til senere varemerkesøknader så langt det foreligger forvekslingsfare, jf. § 16 a. Innehaveren av foretaksnavnet er dermed beskyttet mot at nyere registreringer skjer til fortrenghet for dennes kjennetegn. § 16 b kan ikke oppfattes som en ytterligere beskyttelse for en eldre rettighetshaver. Dette tilfellet vil etter Klagenemndas oppfatning falle inn under markedsføringsloven og faller utenfor Klagenemndas, og Patentstyrets, fagfelt. Det kan derfor ikke anses å være en saksbehandlingsfeil at Patentstyret ikke har gått inn og vurdert bestemmelsen i sin helhet slik klager anfører.
- 34 Sakskostnader.
- 35 Patentstyrelova § 9 setter grenser for hva Klagenemnda kan tilkjenne av sakskostnader. Dersom en klage «heilt eller delvis fører fram» kan Klagenemnda også kan endre avgjørelsen i Patentstyret når det gjelder sakskostnader.

- 36 Klagen har delvis ført frem, og Klagenemnda finner derfor at sakskostnader skal tilkjennes for behandlingen i Patentstyret hvor klager «i det vesentlige» må anses å ha fått medhold ved at registreringen i stor grad er satt til side som ugyldig.
- 37 Klagenemnda kan ikke se at de momenter som Patentstyret har vektlagt i vurderingen av om sakskostnader skal tilkjennes er relevante i denne saken. Det foreligger ingen informasjon om at det har vært aktuelt å slette varemerkeregistreringen eller på annen måte gi samtykke. Samtykke til registrering måtte i tilfelle blitt gitt av kravstiller/klager og dette fremstår som uaktuelt.
- 38 For Patentstyret innga kravstiller en omkostningsoppgave på totalt kr 42 412. Klagenemnda finner å kunne legge dette til grunn som rimelige og nødvendige kostnader ut fra timeantallet som er medgått.
- 39 I klagen har klager ikke «i det vesentlige» vunnet frem og det tilkjennes derfor ikke sakskostnader i saken for Klagenemnda.

På dette grunnlag stemmer vi for følgende

Slutning

- 1. Klagen tas delvis til følge.*
- 2. Registreringen opprettholdes for «bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontorfunksjoner» i klasse 35, «kontroll og overvåking av jernbaneområder og flyplasser relatert til sikkerhet for personer og gjenstander; kontrollteknologitjenester» i klasse 45.*
- 3. I sakskostnader betaler Apcoa Parkings Holding GmbH kr 42 212 til Indigo Invest AS. For Klagenemnda tilkjennes sakskostnader ikke.*