

Patentstyret
Postboks 4863 Nydalen
0422 Oslo

21. mars 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

Vi viser til innsigers uttalelse innlevert Patentstyret 17. februar 2023, med svarfrist for innehaver 24. mars 2023.

Innsiger kommer ikke med nye argumenter, men viser til syv artikler som er skrevet av Elisabeth Voldsund hos Bauta Advokatfirma AS og som er publisert i Moderne Transport og Logistikk Inside i 2021 og 2022.

Gjennomgående for alle artiklene er at de er juridiske artikler, i Moderne Transport skrevet for spalten «Jushjørnet». Fordi artikkelen i Logistikk Inside ligger bak betalingsmur får vi ikke tilgang til denne. Inngressen gir likevel inntrykk av å være av juridisk karakter hvor innsiger deler sine råd om søknadsprosessen for en tilskuddsordning. I alle artiklene gir innsiger juridiske råd. Det kommer tydelig frem i artiklene at disse er skrevet av en advokat. Artiklene er gjennomgang av lover, forskrifter og juridiske utredninger.

Innsiger har også vist til et samarbeid med Shortsea Promotion Center som er promotert i en artikkel på innsigers hjemmesider 8. mars 2021. I artikkelen kommer det klart frem at innsiger skal være en kunnskapspartner som skal bidra med sin ekspertise til medlemmene. Om bistanden innsiger skal bidra med står det «*Advokatene hos Bauta kan bistå med blant annet utforming av forskrifter og prisregulativ, saksbehandling etter havne- og farvannsloven, farvannsavgift, mottaksplikt, seilingstider og plassering i havn og forvaltning av kapital (tidligere havnekapital).*» Innsiger skal altså bistå med juridiske tjenester.

Vi vil igjen påpeke at selv om de juridiske rådene og tjenestene gjelder sjøtransport, så er tjenestenes art like fullt forskjellige fra tjenestene innsigelsen gjelder; transporttjenester i klasse 39, gjenvinningstjenester i klasse 40 og akvakulturtjenester i klasse 44. Vi viser til begrunnelse for dette, sammen med henvisninger til praksis fra registreringsmyndighetene i EU og Norge, samt vurderinger foretatt av myndigheter og domstoler i vår besvarelse datert 11. januar 2022. Vi kan ikke se at den siste uttalelsen fra innsiger viser at innsiger har brukt sitt kjennetegn for andre tjenester enn juridiske tjenester. Det er ikke tjenesteslagslikhet mellom tjenestene innsiger leverer og har vern for gjennom sin foretaksnavnregistrering og tjenestene innsigelsen gjelder.

Til slutt i uttalelsen fra innsiger er det vist til innehavers foretaksregistreringer som er foretatt eller endret etter 28. juni 2022. Til dette vil vi kort kommentere at innehaver er klar over at foretaksregistreringene/-endringene og varemerkesøknaden er innlevert i tid etter at innsiger tok i bruk BAUTA som kjennetegn for juridiske tjenester. Innsiger har, som nevnt ovenfor, ikke vist bruk av sitt kjennetegn for andre tjenester enn juridiske tjenester. Det er klart at flere aktører kan benytte samme kjennetegn så lenge bruken ikke vil krenke en annens rett til kjennetegnet, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a.

Innehavers bruk av BAUTA vil ikke krenke innsigers bruk av samme kjennetegn, all den tid tjenestene er for ulike til at omsetningskretsen vil ta feil av merkene, tro at kjennetegnene tilhører samme kommersielle aktør eller tro at innehaverne har kommersielt samarbeid. Vi viser igjen til vår besvarelse datert 11. januar 2023.

Ettersom det ikke er tjenesteslagslikhet, er det ikke grunnlag for å oppheve registreringen av innehavers varemerkeregistrering for tjenestene i klasse 39, 40 eller 44, jf. varemerkeloven § 29 andre ledd.

Med vennlig hilsen
AWA Norway AS

Sissel Bøe-Sollund