Patentstyret
Sandakerveien 64
Postboks 8160 Dep.
0033 OSLO

Oslo, 16. desember 2021

Vår ref.: J1406NO00 / BEL
Pernille Rekdal
Ansvarlig advokat: Thomas Gaarder-Olsen

Deres ref.: OP2021/00444

Tilsvar i sak om Administrativ overprøving av reg. no. 311422 - teaology
Innehaver: Leping Jiang, Gravdalberget 12, 3420 Lierskogen
Kravstiller: TASTE OF VIETNAM AS, Møllergata 42, 0179 Oslo

1. Innledning

Vi representerer innehaver av varemerket med registreringsnummer 311422 i saken om administrativ overprøving av varemerkeregistreringen. Fullmakt er vedlagt.

Innehaver av varemerket fikk i utgangspunktet frist for tilsvar til 26. november 2021. Grunnet feillevering av post mottok ikke innehaver dette brev før 2. desember 2021, jf. svar til Patentstyret samme dag.

Undertegnede har mottatt saken først nå, derav sent tilsvar til Patentstyret i denne saken.

I brev av 7. desember 2021 har Patentstyret likevel gitt frist til 20. desember 2021, slik at dokumentasjon innkommet før denne dato vil legges til grunn ved behandlingen av saken. Det nevnes også at kravstillers argumentasjon er preget av så mye feil og uriktige opplysninger, at en vurdering av saken må inkludere informasjonen fremsatt i dette brev.

Kravstiller hevder at merket er egnet til å forveksles med et merke kravstiller tok i bruk før innehaver, og som innehaver kjente til da søknad om registrering ble innlevering, slik at søknaden må anses inngitt i strid med god forretningsskikk jf. varemerkeloven § 16 bokstav b jf. § 35.

Dette bestrides av innehaver, og kravstillers argumenter og påstander vil imøtegås i det følgende.

2. Om innehaver og hans bruk og registrering av varemerket

Leping Jiang søkte varemerket registrert i september 2020. TASTE OF VIETNAM AS (ToV) hevder at de tok merket i bruk i desember 2019 og dermed før Jiang søkte merket registrert.

Det er videre anført at Jiang ikke har hatt noen planer for bruk av merket, at merket ikke er brukt per nå, og at det heller ikke foreligger konkrete planer for bruk i fremtiden.

Dette er ikke riktig.

Jiang har hatt planer og utvikling rundt merket siden 2019. I starten av 2019 ble han kontaktet av et norsk selskap vedrørende mulig produksjon av ferdiglagede drikkevarer.

ONSAGERS AS | Munkedamsveien 35 | P.O.Box 1813 Vika | NO-0123 Oslo, Norway
onsagers.no | post@onsagers.no | Tel: +47 24 00 37 00 | Org / VAT No: NO 934603729

Vedlagt er en e-post datert 5. mars 2019 i forbindelse med prosjektet. Deler av e-posten er sensurert av hensyn til konfidensiell informasjon. Det fremgår likevel at denne e-posten blant annet er sendt til innehaver og omhandler drikkevarer, samt dato den ble sendt.

Bilag 1: E-post av mars 2019

Prosjektet ble utsatt i slutten av 2019/starten av 2020 først grunnet uavklarte detaljer rundt markedsplan, og deretter som følge av covid-19.

I starten av mai 2020 ble markedsplanen tatt opp igjen slik at de gjenstående detaljer kunne avklares, og prosjektet fortsette. Det ble gjort arbeid med å finne salgskanaler, og det var i utgangspunktet en plan om å selge varene via en restaurant i Oslo. I august 2020 ble det dermed bestemt at man burde få søkt om registrering av varemerket. Jiang fikk selv ideen til dette navnet, der han i litteratur hadde sett ordet «theology» og vurdert at uttalen på ordet «theo» var tilnærmet lik uttalen for «tea». Jiang vurderte derfor navnet «teaology» som en kreativ vri på ordet, og som noe som ville passe godt til prosjektene og produktene han hadde planer om.

Før merket skulle søkes registrert søkte han også opp merket i Patentstyrets database for å se om det var ledig, og fant ingen treff. Etter at varemerket ble registrert begynte innehaver å bruke merket på frukt-te som ble solgt i restauranten nevnt ovenfor. Vedlagt er et eksempel på bruk av merkenavnet i denne forbindelse.

Bilag 2: Bilde av drikkebeholder med frukt-te påført innehavers registrerte varemerke.

3. ToVs bruk og dokumentasjon

ToV viser til dokumentasjon på bruk av merket «teaology» fra deres side, og anfører at innehaver har registrert navnet etter han så det bli brukt av ToV, slik at han kunne selge merket.

Det foregående viser klart og tydelig at innehaver selv kom opp med ideen til dette navnet, og hadde prosjekter og planer for dette allerede før ToV startet sin virksomhet i slutten av 2019.

Innehaver viser til at han ikke hadde kjennskap til virksomheten før den raske ekspansjonen som skjedde i slutten av 2020/starten av 2021.

Majoriteten av ToVs dokumentasjon på bruk og innarbeidelse av navnet er fra 2021, som er etter innehaver søkte merket registrert. ToV hadde én filial som åpnet i desember 2019, hvorpå neste filial åpnet først etter varemerket ble søkt og registrert. Det er ikke dokumentert, eller grunnlag for å hevde, at innehaver skulle ha kjennskap til ToVs virksomhet på dette tidspunkt. Først i 2021, nesten et år etter innehaver søkte merket registrert, ble det åpnet flere filialer som også var andre steder enn i Oslo.

At innehaver skulle kjenne til ToVs virksomhet før han selv innleverte søknaden er usannsynlig. Én filial hadde vært åpen i Oslo sentrum i ca. ni måneder. Virksomheten henvender seg til et relativt snevert marked, der de selger boble-te. Dette er altså ikke en helt vanlig kafé som hvermannsen vil oppdage. Videre har det i store deler av 2020 vært pandemi som har ført til at folk ikke har oppsøkt kafeer, eller Oslo sentrum i det hele tatt for den sakens skyld, som følge av sosial distansering og hjemmekontor.

Kravstiller har også kort vist til at deres merke hevdes å være innarbeidet på søknadstidspunktet. Innehaver bestrider dette, og det er heller ikke lagt frem dokumentasjon som beviser innarbeidelse.

4. Kravstillers påstander om ond tro

Kravstiller har hevdet i sitt krav at innehaver innrømmet kjennskap til ToVs bruk av varemerket, og at han hadde syns dette var et godt navn slik at han valgte å registrere det.

Det hevdes videre at innehaver har tilbudt å selge merket, men at han ikke ønsket å gå nærmere inn på en konkret pris uten at ToV signerte en NDA ettersom han var redd for å gi informasjon som kunne avsløres mot ham i en senere rettslig tvist.

Videre hevder ToV at innehaver ønsket å vente til kravstiller hadde høyere omsetning, slik at han kunne selge merket til en høyere pris. Det skrives at han skal ha sagt at selskapet han jobber for har gjort dette før. Kravstiller viser til at innehaver ikke har tatt merket i bruk selv og heller ikke har noen konkrete planer om det.

Dette er svært alvorlige anklager som innehaver på det sterkeste avviser, og som for øvrig er fremsatt uten dokumentasjon.

Som redegjort for over har innehaver selv hatt ideen til dette merket, og konkrete planer og prosjekter både før og etter registrering av merket.

Kravstiller har selv også fått denne informasjonen tidligere, slik at påstandene som fremsettes er bevisst usanne. ToV kontaktet innehaver i juli 2021 per telefon, hvorpå innehaver informerte om at han selv hadde ulike prosjekter knyttet til varemerket. ToV sendte så en melding til innehaver 30. august 2021 som innehaver ikke responderte på. ToV purret innehaver igjen per melding 5. september 2021, hvor innehaver igjen svarte at han selv brukte merket for sin egen virksomhet.

ToV ba da om et møte for å diskutere bruken av varemerket, noe innehaver aksepterte. Han takket ja til møtet, da det var hans oppfatning at de kanskje var interessert i et samarbeid eller annen form for avtale, herunder for eksempel lisensavtale og innehaver var interessert i å utvikle sin egen bedrift. Dette møtet ble avholdt 8. september 2021 hvor ToV møtte med to representanter. Igjen spurte ToV om innehaver var villig til å selge dem merket, og innehaver svarte som tidligere at han selv brukte merket. Han informerte også at det var flere enn ham selv som var involvert i prosjektet slik at han ikke kunne gå nærmere inn på detaljer uten en eventuell NDA, ettersom dette var konfidensiell forretningsinformasjon. ToV ønsket ikke å signere, og møtet ble avsluttet uten noen nærmere konklusjon.

> *Bilag 3: Tekstmelding fra kravstiller til innehaver sendt 5. september 2021. Svar fra innehaver sendt samme dag. Av meldingen fremgår det at innehaver ikke ønsker å selge merket da han selv bruker det for sin virksomhet.*

Han har videre informert ToV om at han hadde flere prosjekter gående. Innehaver har erfaring både fra matindustrien, men også innen catering og restaurantindustrien. Han jobber som produktutvikler i et helsekostselskap, og har tidligere drevet en restaurant og bar i perioden 2010 til 2015. At innehaver hadde egne planer innenfor samme bransje er derfor ikke unaturlig, og kravstillers fremstilling av innehaver som helt uvitende og uinnvidd i bransjen er feil og villedende.

5. Rettslige anførsler

Kravstiller hevder at det registrerte merket er egnet til å forveksles med ToVs merke, som det videre hevdes ble tatt i bruk før innehaver registrerte sitt merke. Videre anføres det at innehaver viste om ToVs bruk av merket slik at merket har blitt søkt registrert i strid med god forretningsskikk jf. varemerkeloven § 16 første ledd bokstav b.

Bestemmelsen oppstiller fire kumulative vilkår. Det første er at merkene må være forvekselbare. Denne side er enig med motparten om at merkene er like nok til at det foreligger risiko for forveksling.

Det andre vilkåret er at en annen har tatt merket i bruk som kjennetegn før søker, og at denne fortsatt bruker merket. Som redegjort for ovenfor har innehaver hatt planer og prosjekter for merket siden starten av 2019. Ettersom merket ikke ble søkt registrert allerede da er dette vanskelig å dokumentere, men ettersom de øvrige vilkår ikke er oppfylt er dette heller ikke relevant.

Det tredje vilkåret er at søkeren kjente til bruken av merket da søknad om registrering ble innlevert. Som det fremgår av redegjørelsen over, hadde ikke innehaver kunnskap om merket da han leverte inn søknaden. Kravstillers anførsel om at det er usannsynlig at innehaver ikke kjente til merket bestrides fra denne side. Kravstiller er en liten aktør som hadde åpnet én filial i kvadraturen i Oslo som henvendte seg til et relativt snevert marked for boble-te. Denne hadde vært åpen i ca. 9 måneder før innehaver

innleverte sin søknad. Dette var videre i en tid med pandemi der de fleste var hjemme og i mindre grad enn vanlig besøkte kafeer og lignende.

Det siste vilkåret i bestemmelsen er at levering av søknaden dermed må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk. Kravstillers argument om at det er dokumentert at innehavers hensikt har vært å selge merket til ToV er beviselig feil, og for øvrig heller ikke dokumentert slik det skrives. Det er derimot dokumentert det motsatte, nemlig innehavers egen bruk av merket for sin bedrift. Som fremgår av bevisene ønsker heller ikke innehaver å selge til ToV. Det ville vært unaturlig at innehaver flere ganger skulle takke nei til å selge merket dersom dette var hans eneste formål med registreringen.

Kravstiller viser til «bad faith» i EU-retten og juridisk litteratur. Innehaver viser til at ingen av disse momentene er aktuelle i vår sak. Innehavers primære hensikt var nettopp å bruke merket selv, ikke hindre andre i å bruke det. Tredjepart, her ToV, har heller ikke brukt merket i lang nok tid til å hevde noen rettsbeskyttelse, herunder innarbeidelse.

Innleveringen av søknaden har dermed ikke skjedd i strid med god forretningsskikk.

At kravstiller er en mindre aktør som har investert stort, relativt sett, i utviklingen av merkevaren TEAOLOGY er ikke en relevant vurdering, all den tid de ikke har opparbeidet seg rettsvern for sine investeringer verken gjennom innarbeidelse eller søknad. Innehaver er, i likhet med kravstiller, en mindre aktør med samme ønske om å ekspandere sin merkevare. Han har også dokumentert prosjekter og planer rundt bruken av merket som daterer seg til før ToV tok i bruk merket. Den ene forskjellen mellom partene er at innehaver har sørget for å sikre seg rettsvern til sitt merke.

Ettersom innehaver selv kom opp med merket, selv bruker merket i sin virksomhet, ikke visste om kravstillers bruk av merket, og det ikke foreligger grunnlag for å si at merket er innlevert i strid med god forretningsskikk er ikke vilkårene oppfylt.

Innehavers varemerke strider dermed ikke mot ToVs påståtte rettigheter etter varemerkeloven § 16 bokstav b, og bestemmelsen kommer ikke til anvendelse.

6. Sakskostnader

Innehaver vil kreve sine sakskostnader dekket. Ettersom det antas at det vil kreves et tilsvar til fra både motpart og denne side, vil sakskostnader medfølge siste brev. Dersom Patentstyret vil ta en avgjørelse uten ytterligere dokumentasjon bes det om mulighet til å sende inn sakskostnader, samt kommentarer til kravstillers sakskostnader, før dette.

7. Avslutning

Basert på det overnevnte fremgår det klart at innehaver har registrert merket for bruk i egen virksomhet, uten kjennskap til kravstillers bruk av et lignende merke. Det er ikke bevist at registreringen har skjedd i strid med god forretningsskikk, men derimot dokumentert at registreringen ikke har skjedd i strid med god forretningsskikk. Det er heller ikke bevist at innehavers hensikt har vært ¨tvinge frem et salg av registreringen, men nettopp at innehaver ikke ønsker å selge merket at hensyn til egen bruk i sin virksomhet.

Innehaver tar sterk avstand fra de alvorlige anklagene som er fremsatt i motpartens brev, der han blir tillagt ytringer og meninger han aldri har ytret. Dette er sterke påstander, som for øvrig ikke er dokumentert i begjæringen.

På vegne av innehaver bes det om at registrering nr. 311422 teaology opprettholdes som gyldig.

Med vennlig hilsen
Onsagers AS

Pernille Rekdal

Vedlegg:

- Bilag 1 - E-post av mars 2019
- Bilag 2 - bilde av drikkebeholder med te påført innehavers varemerke
- Bilag 3 – Tekstmeldinger mellom partene
- Fullmakt