

Vår ref.: OP 2021/00189
Registreringsnr.: 313554
Søknadsnr.: 202100390
Varemerke: VAKTSEC
Innehaver: VAKTIA SIKKERHET AS, BERNAT ISTVAN PADOS
Innehavers fullmektig: -
Innsiger: VAKTSEC AS
Innsigers fullmektig: -

Patentstyrets avgjørelse av 18. januar 2022 – innsigelse

Patentstyret har truffet følgende:

AVGJØRELSE¹

Vaktia Sikkerhet AS, og Bernat Istvan Pados, Oslo, leverte 12. januar 2021 inn det kombinerte merket



for registrering i Varemerkeregisteret. Merket ble registrert 21. januar 2021 med registreringsnummer 313554, og ble kunngjort i Norsk varemerketidende 1. februar 2021 med følgende varefortegnelse:

Klasse 45 Sikkerhets- og beskyttelsestjenester.

I innsigelsesperioden kom det inn innsigelse fra Vaktsec AS, Oslo. Innsigelsen er begrunnet med at bruken av merket vil krenke en annens rett, fordi selskapet Vaktsec AS, org. nr. 924 690 488 er krenket ved foretaksregistrering, samt bruk av innsigers logo (varemerke), jf. varemerkeloven § 16 første ledd.

Innsigers foretak er registrert med følgende vedtektsfestet formål og aktivitet/bransje: Selskapets virksomhet skal være private vaktjenester og Private vaktjenester. Næringskoden er 80.100: Private vaktjenester. Innsiger har levert inn dokumentasjon som blant annet viser følgende merker:



Innsiger har også anført at varemerket har feil innehaver, jf. varemerkeloven §§ 21 og 28.

Sakskomplekset og partene.

Klagen er en del av et større sakskompleks som inkluderer flere berørte selskaper, herunder varemerkesøknadene nr. 202100390 (313554), 202100890 (313922), 202100873 (313642), 202100889 (314220), 202100640 (303600), 202103651 (314672), 202103454 (314674), 202100637 (313601) og 202100872 (313685). Det er kommet inn innsigelse i alle disse sakene, bortsett fra i registrering nr. 314674. Varemerkeregistrering nr. 313922, KEYSEC WITH PASSION FOR SAFETY & FACILITY, har etter innsigelse tidligere blitt opphevet ved avgjørelse i sak OP 2021/00187. Felles for alle sakene er at søkerne er Bernat Istvan Pados eller Latif Altunbas, som begge var deltakere i vaktelskapet Vaktia AS.

Når det gjelder partenes anførsler, viser vi til sakens dokumenter.

Patentstyrets vurderinger:

Om innsigelsen

Patentstyret har i brev av 23. april 2021 informert innsiger om at vi oppfatter innsigelsen som et krav om administrativ overføring etter varemerkeloven § 28. Det fremgår også av innsigelsen datert 20. april 2021 at «registreringen kreves opphevet da varemerket som er registrert har vært i bruk i lang tid forut for registreringen – uten noen relasjon til søker». Innsiger har ikke kommet med innvendinger mot Patentstyrets uttalelse. Innsiger har ikke vist til varemerkeloven § 3 tredje ledd eller innlevert dokumentasjon som sannsynliggjør at innsiger har en innarbeidet rettighet. Vi antar derfor at grunnlaget for innsigelsen er knyttet til at søknaden er levert inn i ond tro, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b. Ond tro kan både være et grunnlag for oppheving av registreringen etter varemerkeloven § 29 første ledd, og overføring hvis vilkårene i varemerkeloven § 28 er

oppfylt. Hvis vilkårene ikke er oppfylt, vil registreringen bli opprettholdt, se varemerkeloven § 29 annet ledd.

Varemerkeloven § 16 bokstav b – ond tro

For at innsigers merke skal være registreringshindrende etter varemerkeloven § 16 bokstav b, må innsigers og innehavers merker for det første være egnet til å forveksles i den alminnelige omsetningen, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Videre må innsigers varemerke ha vært tatt i bruk før innehaver tok i bruk sitt varemerke, og fortsatt være i bruk, samt at innehaver må ha kjent til innsigers bruk ved innleveringen av sin søknad. Det kreves til slutt at innleveringen av søknaden må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk.

Bestemmelsen representerer et unntak fra hovedregelen om at beskyttelse for varemerker oppnås ved å registrere eller innarbeide merket, jf. varemerkeloven § 3. Dette er således en sikkerhetsventil for å beskytte mot illojal registrering som hindrer brukeren av varemerket sine reelle interesser i det, se KFIR VM 20/00066, *Aloud*, avsnitt 16. Regelens formål er å beskytte innehavere av ibruktatte kjennetegn mot snylting, og fremme hederlig og lojal konkurranse næringsdrivende imellom.

Det kreves sannsynlighetsovervekt for at bestemmelsens vilkår er oppfylt, og det er innsiger som har bevisbyrden. Vurderingen må videre skje på bakgrunn av konkrete og objektive bevis, ikke på antakelser og sannsynligheter, se *Aloud*, avsnitt 15. I samme avgjørelse fremgår det at spørsmålet om det foreligger ond tro må vurderes helhetlig, med subjektive momenter basert på objektive kriterier, se avsnitt 20.

Hva gjelder kravet om at innleveringen må anses å ha skjedd i strid med «god forretningsskikk», så må dette tolkes i overenstemmelse med hvordan begrepet «bad faith» har blitt tolket innen EU, se Høyesterett i Rt. 2006 s. 1473, *Vesta*.

Innsiger har anført at registreringen må oppheves, da varemerket som er registrert har vært i bruk i lang tid forut for registreringen. Det anføres videre at innsiger leide inn en designer i 2020 for å utforme deres logo. Forslaget som ble vedtatt ble oversendt innsiger 7. juli 2020.

Innsiger har levert inn følgende dokumentasjon:

- Utskrift av to udaterte bilder vedlagt innsigelsen av 20. april 2021.



- Gjengivelse av logoer vedlagt e-post av 4. juni 2021.



- Gjengivelse av logo vedlagt e-post av 4. juni 2021.

VAKTSEC

- Utskrift fra Brønnøysundregistrene av foretaksnavnet VAKTSEC AS, med dato for registrering av navnet 1. april 2020.
- Nedenfor gjengitt merke er brukt i brevhodet i innsigelsen av 20. april 2021.



Patentstyret
Postboks 4863 Nydalen
0422 Oslo

Oslo 20.04.2021

Innehaver har anført at innehavers tidligere selskap Vaktia AS siden 2011, har utarbeidet og benyttet en særpreget logo med den særegne røde V-en som kjennetegn for virksomheten. Den røde V-en er etter innehavers syn godt innarbeidet av Vaktia AS gjennom bruk i 9 år og oppfyller kravet til innarbeidelse etter varemerkeloven § 3 tredje ledd. Etter at Vaktia AS ble begjært konkurs fikk innehaver overdratt rettighetene til logoutformingen til seg som eier av Vaktia Sikkerhet AS. Innehaver mener derfor at registreringen som inneholder denne røde V-en ikke kan overføres til innsiger. Innehaver har opplyst at det er den innarbeidede bokstaven V som er viktig for innehaver og han er villig til å fjerne det beskrivende elementet «Vaktsec» i sin registrering.

Innehaver har innsendt 283 sider med dokumentasjon. Innehaver har samtidig med registreringen i nærværende sak, fått registrert nedenfor gjengitte logo for de samme tjenestene i klasse 45 med registreringsnummer 313553:



Patentstyret vil bemerke at en eventuell innarbeidelse av et merkeelement alene (i denne saken en rød bokstav V), kun gir enerett til dette merkeelementet. En slik enerett gir vern mot andres bruk eller registrering av merker som er egnet til å forveksles med dette merkeelementet, se varemerkeloven § 3 tredje ledd, jf. § 16 bokstav a, eventuelt markedsføringsloven § 25 og § 30. En slik enerett gir derimot ikke noen rett til å tilegne seg andres merker, med den begrunnelsen at disse merkene inneholder det innarbeidede merkeelementet. En slik handling kan dermed bli ansett å være i strid med god forretningsskikk, hvis vilkårene i bestemmelsen er oppfylt, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b. Hvis innehaver mener at innsigers bruk (eller eventuelt registrering) av merket VAKTSEC, innebærer et inngrep i innehavers rett til den aktuelle bokstaven V, så må innehaver påtale denne bruken etter markedsføringsloven § 25 og § 30, eller for registreringens del varemerkeloven § 35. Det må i en slik sak foretas en vurdering av om det faktisk foreligger en innarbeidet rettighet, og om det foreligger en forvekslingsfare mellom rettighetene. Patentstyret har i denne saken ikke anledning til å foreta en prejudisiell vurdering av det ovenfor nevnte forhold. Det legges til slutt til grunn at en overføring av registreringen av merket VAKTSEC til innsiger, ikke innebærer at registreringen av innsiger kan anføres som ugyldighetsgrunn mot innehavers registrering nr. 313553, VAKTIA. Disse to registreringene har samme prioritetsdag og må derfor sameksistere, se varemerkeloven § 7.

Etter å ha vurdert sakens anførsler og bevis legger Patentstyret til grunn at det første kravet om at merkene må være egnet til å forveksles er oppfylt. Merkene er identiske og gjelder de samme tjenestene. Innehaver har selv oppgitt at han ble oppmerksom på innsigers bruk av merket VAKTSEC i juni 2020, jf. brev av 3. august 2021. Dette sammen med den øvrige dokumentasjonen i saken, herunder også innsendt fra innehaver, medfører at kravene om at merket må være tatt i bruk som kjennetegn av «en annen» og «fortsatt bruker», samt at innehaver på søknadstidspunktet kjente til innsigers bruk, anses oppfylt.

Spørsmålet blir videre om innehavers innlevering av søknaden må anses i strid med god forretningsskikk. Innehaver har ikke gitt noen begrunnelse for den kommersielle logikken som lå bak innleveringen av søknaden. Da det ikke foreligger noen forklaring for hvorfor merket ble søkt registrert, må det legges til grunn at formålet var å oppnå de beføyelsene som en registrering av et varemerke gir, herunder nekte andre å bruke identiske eller lignende merker. Det er klart at da det registrerte og det ibruktatte merket er identiske og gjelder samme tjenester, vil registreringen kunne utelukke enhver mulighet for innsiger til å markedsføre sine tjenester med sitt merke.

I denne saken er det nødvendig å se på det totale sakskomplekset som er gjengitt i innledningen. Dette fordi partene har klare forbindelser med hverandre og innleveringen av søknadene viser et systematisk handlingsmønster. Ut fra sakskomplekset er det klart at innehaverne har hatt forretningsforbindelser med alle innsigerne i disse sakene, herunder enten som deleiere i et foretak eller som leverandør av vakttjenester. Det vises i denne sammenheng til Bernat Istvan Pados første uttalelse om forholdet til de andre partene i innsigelsessak OP 2021/00203, MAD at BAR, som kom inn til Patentstyret 7. juni 2021. Bernat Istvan Pados har i dette brevet uttalt seg om sakskomplekset: «Innsiger omtaler de involverte som urelaterte tredjeparter, altså parter som ikke er kommersielt forbundet med innehaver. Dette stemmer ikke helt. Bernat Istvan Pados har blant annet eierskap i flere av de involverte selskapene. Dessuten har flere av de involverte partene vært ansatt hos innehaver, men nå jobber hos innsiger.» Ut fra sakskomplekset ser det

videre ut til at søknadene ble innlevert etter at det hadde oppstått konflikt mellom partene, herunder særlig etter oppløsningen av selskapet Vaktia AS.

Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at søknaden er levert inn i strid med god forretningsskikk. Det er i denne saken lagt vekt på at det ikke er oppgitt noen begrunnelse for den kommersielle logikken som lå bak søknadsinnleveringen, at registreringen kan stoppe all bruk av innsigers merker (merkeidentitet), at det i denne saken foreligger en større lojalitetsplikt mellom partene siden det tidligere har vært et forretningssamarbeid, at sakskomplekset sett under ett gir uttrykk for et systematisk illojalt handlingsmønster og at søknadene er innlevert etter at det har oppstått konflikt mellom partene. Det å tilegne seg et merke som en tidligere forretningsforbindelse har tatt i bruk, må i en slik situasjon anses for å være i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b. Hvis registreringen ikke blir overført, vil registreringen bli opphevet, jf. varemerkeloven § 29 første ledd.

Konklusjon: Søknaden om registrering av det kombinerte varemerket VAKTSEC ble innlevert i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b.

Da innsigelsen har ført frem etter varemerkeloven § 16 bokstav b, er det ikke nødvendig å foreta en vurdering av om merket er registrert i strid med innsigers foretaksnavn, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a.

Varemerkeloven § 28 - overføring

Den som godtgjør å ha retten til et varemerke i en søknad som er innlevert av en annen, kan kreve at Patentstyret overfører søknaden til seg, jf. varemerkeloven § 28 første ledd. For at retten skal være godtgjort, må det kreves mer enn vanlig bevisovervekt. Utgangspunktet er at det må legges frem klar dokumentasjon for at den som har fremmet krav om overføring, har bedre rett til varemerket. Se Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) Om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven), side 56.

Som det fremgår av drøftelsen ovenfor anser Patentstyret at Vaktsec AS har godtgjort å ha retten til det kombinerte varemerket VAKTSEC i Norge. Patentstyret har etter dette kommet til at registreringen skal overføres til Vaktsec AS.

Konklusjon: Registreringen av varemerket VAKTSEC overføres til Vaktsec AS, jf. varemerkeloven § 28.

Konklusjon:

Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at innsiger, Vaktsec AS, har godtgjort retten til merket i registrering nr. 313554. Innsigelsen tas dermed til følge, og Vaktsec AS vil få overført varemerkesøknaden til seg, jf. varemerkeloven § 28.

For at overføring skal skje må ny søknadsavgift betales innen betalingsfristen. Hvis søknadsavgift ikke betales blir registreringen ikke overført til innsiger, jf. varemerkeloven § 28. Innsiger vil motta egen faktura på ny søknadsavgift etter at klagefristen er utløpt. Hvis søknadsavgiften ikke betales vil registreringen bli opphevet, jf. varemerkeloven § 29 første ledd.

Beslutning:

Registreringen overføres, eventuelt oppheves,
jf. varemerkeloven § 28 og 29.

Tord Hestenes

Knut Andreas Bolstad

1 Avgjørelsen kan skriftlig påklages til Klagenemnda for industrielle rettigheter. Se varemerkeloven §§ 49 og 50. Klagefrist: Klage må være innkommet til Patentstyret innen to måneder etter den dato avgjørelsen ble sendt til klageren. Se varemerkeloven § 50. Vedrørende innlevering og innbetaling, se forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (av dato 1. april 2014).