

2019 -05- 07

Patentstyret
Postboks 4863 Nydalen
0422 OSLO

ADVOKATER:

Roald Angelfoss (H)
Atle Birkeland
Siviløkonom
Jakob Chr. Christensen (H)
Karsten Krüger Engedal
Line Nilsen

Lars Stakston Kvinge
Mari Brügger Villanger
Margarethe Kielland Stoltz
Marius Rong Harkstad
Johan Aa. Hjartnes
Petter Randa Bøe (adv.flm)
Nina Søvik Mjølmen (adv.flm)

Direkte telefon:
E-post:
margarethe.stoltz@kyrre-
bergen.no

Ansvarlig advokat:
Line Nilsen

Vår referanse:
8812/MKS

Bergen, den
03.05.2019

Advokater MNA
(H)= Møterett for Høyesterett

PROTEST MOT VAREMERKESØKNAD - SØKNADSNR. 201901907

Advokatfirmaet Kyrre ANS representerer 5000 Bergen Radio AS («**5000 Bergen Radio**»).

5000 Bergen Radio er kjent med at P4 Radio Hele Norge AS («**P4**») har søkt om registrering av ordmerket «**P4 LYDEN AV BERGEN**». Søknaden ble inngitt 8. februar 2019 og har søknadsnummer 201901907. 5000 Bergen Radio innga protest mot søknaden den 28. februar 2019.

Grunnlaget for protesten til 5000 Bergen Radios protest vil bli nærmere begrunnet i det følgende.

1. «P4 LYDEN AV BERGEN» MANGLER SÆRPREG OG MÅ NEKTES REGISTRERT

5000 Bergen Radio gjør gjeldende at «**P4 LYDEN AV BERGEN**» mangler det nødvendige særpreg for å kunne registreres i noen av de klasser som er omfattet av varemerkesøknaden.

Etter varemerkeloven § 14, første ledd, jf. § 2 må et varemerke som skal registreres bestå av tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer og tjenester fra andres. Det følger videre at varemerket må ha særpreg som kjennetegn for slike varer eller tjenester som det gjelder.

Videre følger det av § 14, annet ledd at et varemerke ikke kan registreres

«hvis det ... bare med uvesentlige endringer eller tillegg, består av tegn eller angivelse som:

a) angir varens eller tjenestens art, geografiske opprinnelse, ... eller andre egenskaper ved varen eller tjenesten ...»

Bestemmelsen oppstiller krav om at et merke som registreres, må ha «distinktivitet» eller «særpreg». Det er ikke mulig å registrere merker som bare med uvesentlige tillegg inneholder informative beskrivelser eller geografisk opprinnelse. Kravet til særpreg utelukker også

registrering av dagligdagse og alminnelige ord og uttrykk, da omsetningskretsen ikke vil oppfatte slike uttrykk som kjennetegn for en næringsdrivende.

Ordmerket «P4 LYDEN AV BERGEN» består av flere elementer, hvorav kun «P4» kan anses særpreget. Hovedelementet og det mest fremtredende i ordmerket, er det beskrivende og ikke-distinktive «LYDEN AV BERGEN», som også kan deles opp i «LYDEN AV» og stedsnavnet «BERGEN».

For at registreringsforbudet for beskrivende merker ikke skal bli illusorisk, kreves mer enn «uvesentlige endringer eller tillegg» for at rent beskrivende merker skal kunne registreres. I praksis er det lagt til grunn at dette gjelder hva enten endringen/tillegget består i endret stavemåte eller tillegg av bokstaver eller figurer.

Merker som er helt eller delvis sammensatt av ikke-distinktive og beskrivende elementer, skal vurderes ut fra hvilket helhetsinntrykk merket skaper når man tar stilling til om merket har nødvendig særpreg. Etter 5000 Bergen Radios oppfatning, er «P4» et uvesentlig tillegg som ikke fjerner helhetsinntrykket av at det sentrale i merket er «LYDEN AV BERGEN». At ordmerket også inneholder «P4» er dermed ikke tilstrekkelig til at merket kan anses særpreget.

«LYDEN AV BERGEN» er et beskrivende og alminnelig uttrykk som er brukt i betydelig omfang, spesielt i Bergen. I Bergen brukes uttrykket både av kommersielle aktører og av privatpersoner. Søk på Google gir ca. 7,1 millioner treff på «LYDEN AV BERGEN» innenfor varianter i søkebegrepene, og ca. 9000 i søk med direkte treff i nøyaktig samme kombinasjon. Det vises til bilag 1 og 2.

5000 Bergen Radio har brukt «Det er vi som gir deg lyden av Bergen» på sine nettsider og under sine radiosendinger fra oppstarten i januar 2019. For andre eksempler på bruk av «LYDEN AV BERGEN» vises til bilag 3 som inneholder utskrift fra følgende nettsider:

- <http://salt-peanuts.eu/consert/lyden-av-bergen/>
- <https://www.bt.no/kultur/i/jPeQko/Alibiet-er-den-virkelige-lyden-av-Bergen>
- <https://nb-no.facebook.com/events/1741510086139456/>
- <https://vestnorsk.jazzinorge.no/2017/05/24/nattjazz-og-lyden-av-bergen/>
- <https://www.nrk.no/hordaland/komponist-har-forsokt-a-fange-lyden-av-bergen-1.13534019>
- <https://jazzinorge.no/2017/03/02/lyden-av-bergen/>
- <https://jazzinorge.no/anmeldelse/lyden-av-bergen-lyden-av-bmxl/>
- <https://www.landevei.no/nyheter/kultur/lyden-av-bergen>
- <https://www.scandichotels.no/hotell/norge/bergen/hotel-norge-by-scandic/wake-up-call>
- <http://www.ballade.no/sak/hotell-norge-soker-lyden-av-bergen/>

Som oversikten viser, er uttrykket brukt innenfor mange ulike kategorier virksomheter og aktiviteter, både innenfor musikk-/kulturlivet i Bergen, innenfor radiovirksomhet, annonsering og reklame, for å nevne noen.

Å tillate registrering av «P4 LYDEN AV BERGEN» som varemerke vil bryte med hensynet til at beskrivende betegnelser bør holdes tilgjengelig for allmennheten, og dermed gi P4 et urimelig konkurransefortrinn.

Registrering av ordmerket vil også stride mot hensynet til omsetningskretsen, som kravet om særpreg også er ment å hensynta ved at det i tilstrekkelig grad må være mulig å knytte merket til en bestemt kommersiell opprinnelse. Den omfattende bruk av det alminnelige uttrykket «LYDEN AV BERGEN» tilsier at det ikke vil være mulig for omsetningskretsen å knytte et slikt kjennetegn til P4. Kjennetegnet er følgelig ikke egnet til å skille de aktuelle varer og tjenester fra andres.

De hensyn som ligger bak kravet om særpreg slår i stor grad til i foreliggende tilfelle, og «LYDEN AV BERGEN» bør holdes fritt for andre aktører.

Utover dette bemerker 5000 Bergen Radio at merket også viser til en geografisk opprinnelse for de varer og tjenester det er søkt registrert for. Ord eller uttrykk som beskriver en vare eller tjenestes opprinnelsessted skal forbeholdes fri bruk av enhver annen tilbyder som også har en legitim interesse i å få bruke disse uttrykkene for å beskrive sine varer eller tjenester. Slike uttrykk skal ikke kunne monopoliseres av en enkelt tilbyder, i dette tilfelle P4.

Samlet innebærer de momenter som er nevnt at Patentstyret må nekte registrering av ordmerket «P4 LYDEN AV BERGEN».

2. SUBSIDLÆRT: REGISTRERINGEN MÅ PÅFØRES UNNTAKSANMERKNING

For det tilfelle at Patentstyret mot formodning skulle legge til grunn at vilkårene for registrering av «P4 LYDEN AV BERGEN» er oppfylt, mener 5000 Bergen Radio det er klart at registreringen ikke innebærer at P4 får enerett til å bruke «LYDEN AV. .../LYDEN AV BERGEN». Det vises til at disse bestanddeler av ordmerket ikke kan registreres særskilt, da bestanddelene er dagligdagse, alminnelige og ikke særpregede. Etter det alminnelige prinsipp i varemerkeloven § 5 har disse delene av ordmerket dermed ikke rettsvern.

P4 synes å være svært aktiv i å hevde enerett til bruk av betegnelsen «LYDEN AV...» overfor andre kommersielle aktører. Til illustrasjon vises blant annet til dom fra Borgarting lagmannsrett, RG-2008-117.

I lys av dette anmodes Patentstyret om å vurdere om det bør settes som vilkår for registrering at det ved unntaksanmerkning angis at bestanddelene «LYDEN AV ...» og «LYDEN AV BERGEN» ikke omfattes av varemerkebeskyttelsen, jf. varemerkeloven § 17. Dette vil være med på å redusere faren for slik urettmessig påberopelse.

Med vennlig hilsen
Advokatfirmaet **Kyrre ANS**

Margarethe Kielland Stoltz
advokat