

Til

Patentstyret, Sandakerveien 64, 0484 Oslo

Fra

Advokatfirmaet BAHR AS
Postboks 1524 Vika, 0117 Oslo

2019 -06- 28

På vegne av

Leve Hytter AS, organisasjonsnummer 998239524, Granrudvegen 6, 2636 Øyer

Oslo, 28. juni 2019

Deres ref.:

Saksansvarlig advokat:
Are Stenvik

Protest, innsigelse og krav om administrativ overprøving av Vygruppens varemerker

1. Innledning

Vi representerer Leve Hytter AS («**Leve Hytter**»), innehaver av det eldste, registrerte varemerket VY. På vegne av vår klient vil vi adressere flere forhold som medfører at Vygruppen AS' («**Vygruppen**») omsøkte eller registrerte varemerker ikke kan registreres eller er feilaktig registrert for de tiltenkte varegrupper. Protestene, innsigelsen og krav om administrativ overprøving vil i det videre i fellesskap bli omtalt som «**innvendingene**».

Leve Hytters registreringer av det særpregede ordmerket VY (registreringsnummer 294534 og 302801) gir et vidt vern. Flere av Vygruppens søknader og registreringer omfatter identiske kjennetegn og overlappende varegrupper som disse registreringene, og griper derfor inn i Leve Hytters enerett.

Vi vil i det følgende presisere hvilke av Vygruppens varemerker som omfattes og hvilke varegrupper disse er registrert for. Deretter vil vi gjennomgå det materielle rettsgrunnlaget for innvendingene, forvekslingsfare etter varemerkeloven § 16 a, som er felles for samtlige. Vi finner det derfor hensiktsmessig å behandle dem under ett.

Ref.: #8660222/2

Advokatfirmaet BAHR AS

Tjuvholmen allé 16, Postboks 1524 Vika, NO-0117 Oslo, Tel: +47 21 00 00 50 Fax: +47 21 00 00 51
www.bahr.no Org.nr: NO 919 513 063

1.1 Protest

Leve Hytter protesterer med dette mot varemerkesøknadene som ennå er under behandling hos Patentstyret. Dette gjelder søknadsnumrene 201903777, 201904184, 201904182, 201904183, 201903830, 201904191, 201904179, 201904190, 201904192.

Søknadene gjelder varegruppene 9, 12, 16, 18, 24, 25, 28, 35, 39, 41, 43 og for noen gruppe 42.

1.2 Innsigelse

For det nylig registrerte ordmerket VYE (registreringsnummer 302999) inngir med dette Leve Hytter innsigelse etter varemerkeloven § 29, jf. § 16 a.

Registreringen gjelder varegruppene 9, 12, 16, 18, 24, 25, 28, 35, 37, 39, 41, 42 og 43.

1.3 Administrativ overprøving

For Vygruppens registrerte merker Vy Hemsedal Hotel (registreringsnummer 300831) og VY (registreringsnummer 301384) ber Leve Hytter om administrativ overprøving av vedtakene etter vml. 38, jf. § 16 a.

Registreringene gjelder varegrupper 35 og 43 for VY Hemsedal Hotel, og varegruppe 9, 12, 16, 18, 24, 25, 28, 35, 39, 41, 42, og 43 for VY.

2. Det rettslige grunnlaget

2.1 Forvekselbarhet

Etter varemerkeloven § 16 a kan et merke ikke registreres dersom bruken av det vil krenke en eldre varemerkerettighet. Ifølge varemerkeloven § 4 b har en varemerkeinnehaver vern mot at andre bruker tegn som er forvekselbare med det registrerte merket. Forvekselbarhet beror blant annet på graden av kjennetegnslighet og vareslagslikhet. Begge er momenter i helhetsvurderingen av hvorvidt omsetningskretsene kan komme til å ta feil av varene, eller forvirres om varenes eller varemerkets kommersielle opphav.

Det er fullstendig eller svært høy grad av kjennetegnslighet mellom det eldre varemerket VY og de ulike variasjonene av det yngre varemerket VY. At kjennetegnene ligner har også Patentstyret lagt til grunn i registreringen av de aktuelle merkene.

Ved stor kjennetegnslighet er det tilstrekkelig med en svakere grad av vare- eller tjenestelikhet for at forvekslingsfare foreligger. Dette følger blant annet av C-342/97 (Lloyd) premiss 19 og Rt. 2008 side 1268 (søtt+salt) avsnitt 50.

For vare- og tjenestelikhet vil det være av betydning om «tjenestene alternativt er av samme art, har felles formål, anvendelse, distribusjonskanaler eller omsetningskrets, eller supplerer eller står i et konkurranseforhold til hverandre», jf. HR-2016-1993-A (Pangea Property) avsnitt 61.

Når vareslagslikhet skal vurderes, er det ikke faren for forveksling av varene eller tjenestene som sådan som er viktig. Det er faren for at omsetningskretsen for de aktuelle tjenestene kan komme til å sammenblande den kommersielle opprinnelsen som varemerkene representerer, som er av interesse. Vareslagslikheten må heller ikke vurderes separat, men i relasjon til kjennetegnslikheten.

I takt med graden av vareslagslikhet og kjennetegnslikhet øker sjansen for at den overlappende omsetningskretsen kan sammenblande de to varemerkene eller deres kommersielle opprinnelse.

En rekke av Vygruppens omsøkte og registrerte tjenester er likeartet med Leve Hytters eldste registrering. Leve Hytter har enerett til å bruke VY for bestyrelse av fast eiendom, eiendomsomsetning, byggevirksomhet, samt utleie av fast eiendom og leiligheter. Bruken av «Vy Hemsedal Hotel» og «VY» for hotell- og utleietjenester er av samme art som disse tjenestene. De har en overlappende omsetningskrets og står i direkte konkurranseforhold til Leve Hytters virksomhet. Dette illustreres av den faktiske bruken som fant sted i forbindelse med markedsføringen og etableringen av hotell- og leilighetskomplekset Vy Hemsedal Hotel (nå Fyri Hotell). Hotellkonseptet bestod både av prosjekterte leiligheter til salg og hotellvirksomhet. Det rettet seg, i likhet med Leve Hytter, mot en kundegruppe som ønsker losji på fjellet. Tilsvarende reklamerer Vygruppen for flere ski- og høyfjellshoteller. Denne virksomheten utgjør også et alternativ til ferdighyttene fra Leve Hytter.

Videre har Leve Hytter enerett til å benytte VY for finansielle tjenester. Registreringen dekker tjenester som bankkort, kredittkort og betalingskort, og disse kan derfor ikke registreres parallelt for Vygruppens varemerker, slik som søknadene foreligger i dag.

Sist er Vygruppen profilert med en grønn satsning.¹ Denne bruken av varemerket ligger i et grensesnitt mot Leve Hytters enerett til å bruke VY som varemerke for forskning i forbindelse med miljøvern og energisparing, og illustrerer at Vygruppens registreringer gir rom for urettmessig bruk.

Forvekselbarhet beror også på graden av varemerkets særpreg, jf. bl. 2008 side 1268 (søtt+salt) avsnitt 58. Det er ingen tvil om at VY er særpreget for de tjenestene Leve Hytter har registrert. Det eldre merket har i slike tilfeller beskyttelse for et bredere varespektrum enn mindre særpregede merker.²

Lanseringen av Vygruppens varemerke VY, og medfølgende markedsføring og mediedekning, bidrar til at omsetningskretsen kan tro det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de identiske og lignende varemerkene VY (indirekte forveksling). Det følger av de samme prinsippene som ved etableringen av «Kodak-regelen», med omvendt virkning. Når det yngre merket er velkjent, gjør ikke de samme hensynene seg gjeldende for å unngå «snylting» på det velkjente merket. Derimot vil desto mer tale for at det ikke skal være mulig å fortrenge rettighetene som er etablert ved eldre registreringer ved å lansere et nytt merke med stor kraft. I foreliggende tilfelle har det nye merket på kort tid blitt så velkjent, og ekspandert til nye områder (buss, bybil, osv.), at gjennomsnittsforbrukeren naturlig kan anse boligformidling eller finansielle tjenester som en utvidelse av Vygruppens virksomhet. For eksempel, dersom Vygruppen har rett til å benytte VY for hotelltjenester, kan de også tenkes å utvide til hytter under samme varemerke. Dette støttes av uttalelser på Vygruppens egen hjemmeside, der det står: «VY er tog, buss, bybil og opplevelsesreiser - og snart muligens enda mer».³ Slik kan det oppstå forvirring om Leve Hytters produkters kommersielle opphav. Som vist ligger derfor Vygruppens virkeområde altfor nært opp til Leve Hytters registrerte vare- og tjenestebetegnelser.

¹ <https://www.vy.no/vygruppen/baerekraft-og-samfunnsansvar>.

² Stenvik, *Kjennetegnsrett* side 325.

³ <https://www.vy.no/alt-om-reisen/dor-til-dor/fra-dor-til-dor-med-vy>

3. Konklusjon

Det foreligger forvekslingsfare mellom en rekke av Vygruppens søknader og registreringer, og Leve Hytters eldste varemerkeregistrering. Leve Hytter nyter en vid beskyttelsessfære i kraft av merkets særpreg og graden av kjennetegnslikhet. Faren for forveksling skal vurderes i lys av dette vernet.

Forvekslingsfaren utgjør registreringshindring etter varemerkeloven § 16 a og følgelig også grunnlag for delvis ugyldighet etter § 38, jf. § 16 a.

Som hjelpedokument for Patentstyret er det vedlagt et skjema som viser overlappende varegrupper som griper inn i Leve Hytters enerett.

Leve Hytter ber derfor om at Patentstyret begrenser de nevnte registreringene i tråd med overnevnte innvendinger.

Med vennlig hilsen

Advokatfirmaet BAHR AS



Knut Sverre Skurdal Andresen

Advokat

Bilag 1 - Skjema med overlappende varegrupper

Bilag 2 - Vygruppens hjemmeside som henvist til i note 1

Bilag 3 - Vygruppens hjemmeside som henvist til i note 3