

Patentstyret
Att: Per Gunnar Linvik
Postboks 4846 Nydalen
0422 OSLO

Deres ref.: OP2019/00262
Vår ref.: 99809-223
Ansvarlig advokat: Hanna Beyer Olausen

Oslo, 8. august 2019

Tilsvar krav om administrativ overprøving av varemerke nr. 301384 VY

1 INNLEDNING

Vi viser til oversendelsesbrev fra Patentstyret av 8. juli 2019 om krav om administrativ overprøving mot varemerkeregistrering nr. 301384 fra Leve Hytter AS ("LH") med tilsvarsfrist 8. august 2019.

Wikborg Rein Advokatfirma AS v/undertegnede representerer Vygruppen AS ("Vygruppen") i saken om administrativ overprøving. Siden Vygruppen er representert ved advokat er det ikke påkrevd å fremlegge skriftlig fullmakt, jf. forvaltningslovøen § 12 fjerde ledd annet punktum. For ordens skyld presiseres det at Zacco Norway AS fortsatt opptrer som varemerkefullmektig for Vygruppen for varemerkeregistrering nr. 301384.

Krav om administrativ overprøving skal etter varemerkeforskriften § 27 første ledd nr. 4 inneholde *"opplysning om hvilke varer og tjenester kravet om overprøving gjelder, alternativt hvilke varer og tjenester som er uberørt av kravet, hvis registreringen kreves bare delvis overprøvd"*. Til brevet fra Advokatfirmaet BAHR AS ("BAHR") er det vedlagt en oversikt som viser *"Vygruppens varegrupper som griper inn i Leve Hytters enerett"*. I brevet på side 4 uttales at kravet gjelder delvis ugyldighet. Kravet gjelder dermed følgende varer og tjenester som listet i bilag 1 på side 1:

- Klasse 9: Bankkort; kredittkort; betalingskort; lesere for magnetisk kodede kort
- Klasse 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet
- Klasse 43: Midlertidig innlosjering; hotellreservering og reservering av innkvartering; hoteller; moteller

Kravet om delvis opphevelse av registreringen kan ikke føre frem. LH har ikke påvist noen faktiske eller rettslige forhold som gjør at saken stiller seg annerledes enn ved registreringen i Patentstyret. Det vises til redegjørelsen under punkt 0.

2 VAREMERKET ER GYLDIG REGISTRERT

2.1 Innledning

I brevet fra BAHR hevdes det at varemerket er registrert i strid med LHs eldre varemerkeregistreringer nr. 301384 og 294534, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a jf. § 4 første ledd bokstav b.

Dette er ikke riktig. Først og fremst er ikke minimumskravet til vare- og tjenesteslagslikhet oppfylt (se nærmere om dette i punkt 2.2). Selv om Patentstyret skulle komme til at minimumskravet er oppfylt, er avstanden uansett så stor at det ikke foreligger risiko for forveksling (se nærmere om dette i punkt 2.3).

Patentstyret kom til korrekt resultat etter sin granskning av Vygruppens søknad forut for registreringen. Leve Hytters registrering var oppe til vurdering under granskningen, noe som førte til at Vygruppen begrenset sin søknad til ikke å omfatte klasse 37. De øvrige varer og tjenester i LHs varemerker ble ikke funnet å være til hinder. Vi viser til Patentstyrets brev av 22. oktober 2018 og Zaccos brev til Patentstyret av 15. november 2018.

Til støtte for sitt syn vil Vygruppen også fremheve at Patentstyret fra før har tillatt registrering av det kombinerte merket VY HEMSEDAL HOTEL for blant annet "*hoteller*" og "*utleie av midlertidig overnatting i form av ferieboliger og leiligheter*" i klasse 43 (varemerkeregistrering nr. 300831) ved siden av LHs registreringer med eldre prioritet. Granskningen av søknaden forut for registrering av merket VY HEMSEDAL HOTEL viser at Patentstyret har hatt en konsistent og gjentakende praksis og flere ganger vurdert at VY-merker for tjenester i klasse 43 ikke kommer i konflikt med LHs registreringer. Det vises til vårt tilsvaret i sak OP2019/000261.

Innledningsvis vil Vygruppen påpeke at LHs anførsler knyttet til Vygruppens bruk av ordmerket VY ikke er relevant for vurderingen av om Vygruppens varemerkeregistrering kommer i konflikt med LHs registreringer.¹ Vurderingen under § 4 første ledd jf. § 16 bokstav a skal skje ved å holde de aktuelle varer og tjenester i registreringene opp mot hverandre, og faktisk bruk er irrelevant.

2.2 Det foreligger ikke vare- og tjenesteslagslikhet

2.2.1 Oversikt

"*Risiko for forveksling*" etter § 4 første ledd bokstav b forutsetter at det er konstatert et minimum av vare- og tjenesteslagslikhet.² Det må gjøres en sammenlikning av varer og tjenester og denne sammenlikningen skal skje etter en objektiv vurdering og uten å ta hensyn til graden av merkelikhet og hvorvidt det eldre merket er særpreget.³

Dette vilkåret om vare- og tjenesteslagslikhet er ikke oppfylt, og det er derfor ingen konflikt mellom registreringene, jf. § 4 første ledd bokstav b. Dette er tilstrekkelig til å konstatere at Vygruppens registrering for de aktuelle klassene ikke skjedd i strid med § 16 bokstav a. LHs krav om delvis opphevelse kan derfor ikke føre frem.

¹ EUIPO Guidelines for Examination, Part C Section 2 Chapter 2 "*Comparison of goods and services*", side 12

² Et minimum av vare- og tjenesteslagslikhet er et av tre kumulative vilkår under varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b, jf. blant annet HR-2016-1993-A *Pangea* avsnitt 52.

³ EUIPO Guidelines for Examination, Part C Section 2 Chapter 2 "*Comparison of goods and services*", side 15

Nedenfor gjøres en nærmere gjennomgang av de varer og tjenester i klasse 9, 41 og 43 som kravet retter seg mot. Til støtte for redegjørelsen under påpeker vi at ingen av de anførte varer og tjenester er oppført på Patentstyrets kryssgranskningsliste, noe som understøtter at varene og tjenestene ikke er likeartede.⁴

2.2.2 Klasse 43 – Midlertidig innlosjering; hotellreservering og reservering av innkvartering; hoteller; moteller

LH anfører i sitt brev at "bruken av "VY" for hoteller- og utleietjenester er av samme art" som "bestyrelse av fast eiendom", "boligformidling [leiligheter]", "eiendomsmegler for fast eiendom", "utleie av fast eiendom" og "utleie av leiligheter" i klasse 36 i LHs registreringer. Vi oppfatter at denne anførselen retter seg mot "midlertidig innlosjering", "hotellreservering og reservering av innkvartering", "hoteller" og "moteller" i klasse 43 i Vygruppens registrering.

Produktangivelsene i registreringene må tolkes i lys av klassifisering slik at klassifiseringen kan bidra til å presisere hvilke varer eller tjenester som dekkes av den enkelte produktangivelse.⁵ I Patentstyrets veileder⁶ er klasse 36 beskrevet å omfatte "hovedsakelig tjenester som utføres av banker og finansinstitusjoner og tjenester utført i forbindelse med forsikringskontrakter av alle slag". Klasse 43 er derimot beskrevet å omfatte "hovedsakelig tjenester som utføres av personer eller virksomheter som har til hensikt å tilberede mat og drikke for forbruk, og tjenester i forbindelse med å skaffe tilveie kost og losji på hoteller, pensjonater eller andre virksomheter som tilbyr midlertidig innlosjering". Videre understrekes det i veilederen at utleie av fast eiendom til permanent bruk omfattes av klasse 36, mens ulike former for midlertidig innlosjering på hoteller og lignende omfattes av klasse 43.

"Bestyrelse av fast eiendom", "boligformidling [leiligheter]", "eiendomsmegler for fast eiendom" "Utleie av fast eiendom/leiligheter" og de øvrige tjenestene som LH har registrert i klasse 36 har til formål i formidle utleie av permanent bosted over lengre tid. Slike leieforhold har et **annet formål** enn midlertidig innlosjering som hotell, motell, pensjonatet eller annen korttidsleie. Det er tjenester som **ikke supplerer hverandre eller står i konkurranse** med hverandre. De er heller **ikke komplementære med hverandre eller brukes i noen form for sammenheng**. Utleie av permanent bosted som utføres av eiendoms-/utleiemeglere, har vanligvis **ikke samme distribusjonskanal** som midlertidig innlosjering.

Tjenestene "midlertidig innlosjering", "hotellreservering og reservering av innkvartering", "hoteller" og "moteller" i klasse 43 i Vygruppens registrering er derfor ulik de varer og tjenester som er omfattet av LHs registreringer.

2.2.3 Klasse 9 – Bankkort; kredittkort; betalingskort; lesere for magnetisk kodede kort

LHs anførsel om at "bankkort", "kredittkort", "betalingskort" og "lesere for magnetisk kodede kort" i klasse 9 i Vygruppens registrering er lignende "finansiell virksomhet" og de øvrige tjenestene i klasse 36 i LHs registreringer er uriktig.

De aktuelle varene i klasse 9 er de fysiske kortene og lesere for disse, og ikke tjenesten som tilbys kortbrukeren. Omsetningskretsen for slike fysiske kort er banker og andre finansinstitusjoner som

⁴ Se Borgarting lagmannsrett i LB-2017-174735 hvor det uttales at "kryssgranskningslisten er ment å gi en pekepinn på hvilke varer og tjenester som normalt anses likeartede".

⁵ EUIPO Guidelines for Examination, Part C Section 2 Chapter 2 "Comparison of goods and services", side 14

⁶ https://www.patenstyret.no/globalassets/varemerke/filer/varemerke_klassifikasjon_11utg_alfabetisk_2019.pdf

utsteder bankkort, kredittkort og andre betalingskort. Varene i klasse 9 har derfor **ulik art** og **ulik omsetningskrets** enn "*finansiell virksomhet*" i klasse 36. Varene står heller **ikke i et konkurranseforhold** til hverandre.

De fysiske kortene i klasse 9 og "*finansiell virksomhet*" i klasse 36 er heller **ikke komplimentere** på en slik måte som er tilstrekkelig for å konstatere vare- og tjenesteslagslikhet. Enhver fjerntliggende tilknytning mellom en vare og tjeneste er ikke tilstrekkelig.

Det vises til at EUIPOs retningslinjer legger til grunn at "*credit cards*" i klasse 9 ikke er likeartet "*financial services*" i klasse 36 idet linken mellom dem er fjern og gjennomsnittforbrukeren "*are aware of the fact that financial insitutions are not resposible for the technological aspects of issuing magnetic or chip cards*".⁷

Varene "*bankkort*", "*kredittkort*" og "*betalingskort*" i klasse 9 i Vygruppens registrering er derfor ulik de varer og tjenester omfattet av LHs registreringer.

2.2.4 Klasse 41 – Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet

LH har også i oversikten i bilag 1 på side 1 oppgitt at "*utdannelsesvirksomhet*" og "*opplæringsvirksomhet*" i klasse 41 i Vygruppens registrering kommer i konflikt med LHs registreringer uten å begrunne dette nærmere i brevet. Vi kan ikke se at "*utdannelsesvirksomhet*" og "*opplæringsvirksomhet*" i klasse 41 kommer i konflikt med LHs registreringer.

Vi ber om at det presiseres hvilken del av LHs registrering som anses å komme i konflikt med disse tjenestene.

2.3 Det foreligger ikke risiko for forveksling

Skulle Patentstyret komme til at vilkåret om vare- og tjenesteslagslikhet er oppfylt for de angjeldende varer og tjenester, er Vygruppens merke uansett ikke i strid med LH's registrering da det ikke foreligger "*risiko for forveksling*" mellom LHs eldre registreringer og Vygruppens registrering, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.

Det er ikke slik at ethvert merke identisk med den eldre registreringen oppfyller vilkåret om "*risiko for forveksling*" dersom det foreligger et minimum av vare- og tjenesteslagslikhet. Ved siden av graden av merkelikhet, må forvekslingsrisiko vurderes helhetlig sett hen til blant annet også graden av vare- og tjenesteslagslikhet og det eldre merkes særpreg.

VY er et merke med lav grad av særpreg. "Vy" er et leksikalsk ord og ikke et fantasiord. Ifølge Store norske leksikon betyr "Vy" "*utsikt, panorama eller område som man kan se fritt ut over*", "*en tegning, et maleri eller et fotografi av en utsikt*" eller "*oversikt over noe omfattende og uoversiktlig*".

Bilag 1: Store Norske Leksikon, "Vy", hentet 1. august 2019 fra <https://snl.no/vy>

Ordet "Vy" har et meningsinnhold som har sammenheng med salg og prosjektering av hytter og hus, herunder blant annet for "*salg av komplette bygg for hytter og hus*", "*eiendomsmeglinger for fast eiendom*", "*arkitekter*" og "*byplanlegging*" som er omfattet av LHs registreringer og anført av LH å komme i konflikt med Vygruppens registrering. "Vy" et ord som etter sitt meningsinnhold er

⁷ EUIPO Guideline, Part C Section 2 Chapter 2 "*Comparison of goods and services*", side 59

nærliggende å benytte som kjennetegn for mange ulike bransjer. Det illustreres også av at andre har tatt i bruk VY som del av sitt kjennetegn og foretaksnavn i Norge. Det er derfor uriktig slik LH påstår at VY er et særpreget varemerke som nyter bredt vern.

Om vare- og tjenesteslagslikhet vises det til redegjørelsen under punkt 2.2. Dersom Patentstyret skulle komme til at det foreligger et tilstrekkelig minimum av vare- og tjenesteslagslikhet, er vi av den oppfatning at graden av vare- og tjenesteslagslikhet i alle tilfeller må anses å være svært lav.

Når LHs eldre registreringer ikke innehar ett særlig bredt vern innebærer den svake graden av vare- og tjenesteslagslikhet at det ikke foreligger en risiko for forveksling mellom LHs eldre registrering og Vygruppens yngre registrering. Det er ikke tilstrekkelig at det er en risiko for assosiasjon til "feil" avsender når gjennomsnittsforbrukeren ser merket VY.⁸

Det at Vygruppens varemerke er blitt godt kjent i omsetningskretsen endrer ikke utfallet av vurderingen. Om noe bidrar dette til å minske risikoen for forveksling.⁹

Oppsummert foreligger det ikke "*risiko for forveksling*", jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Følgelig er Vygruppens registrering også av denne grunn ikke skjedd i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a. LHs krav om opphevelse kan derfor ikke føre frem.

Med vennlig hilsen
WIKBORG REIN ADVOKATFIRMA AS



Hanna Beyer Olaussen

⁸ Rt-2008-1268 Søtt+Salt avsnitt 43

⁹ I teorien er dette trukket frem som et moment som minsker risikoen for forveksling, jf. Lassen/Stenvik, "*Kjennetegnsrett*", 3. utgave (2011), side 332

