

2019-08-23

Patentstyret, Sandakerveien 64, 0484 Oslo

2019/00262

Oslo, 23. august 2019

Deres ref.:

Saksansvarlig advokat:
Are Stenvik**Svar på tilsvaer til Patentstyret - Krav om administrativ overprøving av varemerke nr. 301384 VY****1. Innledning**

Vi viser til tilsvaer fra Wikborg Rein Advokatfirma AS («Wikborg Rein») på vegne av Vygruppen AS («Vygruppen») datert 8. august 2019 med svarfrist for uttalelse 23. august 2019 vedrørende varemerke nr. 301384 («VY»).

Dette brevet supplerer Leve Hytter AS' («Leve Hytter») argumentasjonen som er fremholdt i kravet om administrativ overprøving datert 28. juni 2019.

Denne side har enkelte innledende kommentarer til Vygruppens tilsvaer. For det første er det uten betydning for ugyldighetsvurderingen at Patentstyret faktisk har registrert ulike varianter av VY for de aktuelle varegruppene. Ugyldighetsinstitusjonen er nettopp til for å etterprøve registreringer, og et slikt argument har dermed ingen relevans.

Leve Hytter viser også til at klassifikasjonen er uten betydning for hvorvidt det foreligger vare- og tjenesteslagslikhet. Patentstyrets kryssgranskningsliste er ikke uttømmende for vurderingen av likeartethet, og er kun ment som et administrativt hjelpemiddel.¹ Nettopp derfor er det viktig at registreringer basert på denne listen kan overprøves. Det som søkes belyst er hvilke forestillinger omsetningskretsen har om varenes eller tjenestenes kommersielle opprinnelse. Vare- og tjenesteslagslikheten må derfor vurderes konkret i hvert tilfelle.

Videre vil faktisk bruk av varemerket for de registrerte vare- og tjenestene kunne illustrere hvorvidt registreringen ligger for tett opp til eldre rettigheter og vil *av den grunn* være relevant for vurderingen av om det er vare- og tjenesteslagslikhet.

¹ Lassen/Stenvik, *Kjennetegnsrett*, side 347-348 og LB-2017-174735.

2. Det foreligger forvekslingsfare. Varemerket er ugyldig registrert.

Risikoen for forveksling i omsetningskretsen er en helhetsvurdering hvor det blant annet må foreligge et minimum av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Momentene er relative i forhold til hverandre, slik at dersom kjennetegnslikheten er stor, kreves det mindre grad av likeartethet mellom varene og tjenestene, og motsatt.² Forvekslingsfaren beror også på det eldre merkets distinktivitet.³

Som eksempel på forvekslingsfare er det i varemerkelovens § 4 første ledd bokstav b siste komma angitt «at bruken av tegnet kan gi inntrykk av at det finnes en forbindelse mellom tegnet og varemerket». I Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) side 42-43 fremheves det at forestillinger om samarbeid kan oppfylle kravet til forvekslingsfare. Vygruppens varer og tjenester tilbys hele den generelle befolkningen, og det må derfor legges til grunn at alle som handler av eller med Leve Hytter kjenner til Vygruppens varemerker og deres ekspansjon. Faren for at omsetningskretsen kan tro at Leve Hytter har en lisensiert rett til å bruke VY for sine varer og tjenester er dermed særlig stor i denne saken. Leve Hytter har registrert enerett for sitt særpregede merke VY, og skal beskyttes mot at slik forveksling oppstår i markedet.

2.1 Identiske kjennetegn

De to varemerkene som her skal vurderes opp mot hverandre er helt identiske ordmerker.

2.2 Særpreg

Leve Hytter er ikke enig med Vygruppen i påstanden om at VY er et svakt varemerke.

VY stammer fra det franske ordet «vue», men er både i stavemåte og visuell fremtreden ulikt det gammelnorske låneordet. Ordet i sin leksikalske betydning blir knapt brukt. For de aller fleste vil det derfor oppfattes som et fantasiord uten øvrig betydning. Direktør i språkrådet, Åse Wetås, uttalte i dagsavisen i forbindelse med NSBs navnebytte at «[d]et er nok først og fremst folk over 50 som løser kryssord som er kjent med «vy» i ubestemt form entall, ja. Det er de to bokstavene som fyller feltet for «utsikt» eller «utsyn». Det er lite brukt på norsk.⁴ Det er altså få som bruker eller kjenner til ordet vys leksikalske betydning.

At etymologien er ukjent for folk flest kan illustreres i artikler fra nyhetsbildet da NSB byttet navn, der avisene blant annet beskriver Vy som «fullstendig meningsløs[t]».⁵ Storparten av beskrivelsen i Store Norske Leksikon, som Vygruppen henviser til, ble oppdatert i 2019 - etter at NSB hadde lansert sitt navnebytte.⁶ Med andre ord har lanseringen av Vygruppens varemerke medført en fornyet tilgang på informasjon om VYs leksikalsk opprinnelse. Tidspunktet for særpregsvurderingen av Leve Hytters varemerker skal foretas på tidspunktet for registrering, og økt oppmerksomhet rundt ordets opprinnelse skal ikke påvirke graden av beskyttelse for Leve Hytters registreringer.

For øvrig har det ikke noe å si at ordet har en leksikalsk betydning dersom ordet er særpreget for bruk for de aktuelle vare- eller tjenestene som er registrert. Et varemerke er svakt dersom det

² Se bl.a. Manshaus, Halvor (2015) note 31 til varemerkeloven § 4 på Rettsdata.no.

³ Se eksempelvis sak C-251/95 (Sabel/Puma) avsnitt 24-25.

⁴ <https://www.dagsavisen.no/innenriks/sprakradet-oppgitt-over-at-nsb-bytter-navn-til-vy-1.1292227>

⁵ <https://e24.no/kommentarer/vy-oh-why/24579720>

⁶ <https://snl.no/.versions/list/189208>, <https://snl.no/.versionview/187043>

eksempelvis gir generiske assosiasjoner til en generell type produkter eller tjenester.⁷ I vårt tilfelle har ordets eldre betydning ingen sammenheng med varegruppene som Leve Hytter har beskyttelse for. Ordet beskriver på ingen måte noe generisk eller suggestivt om produktene som er registrert eller tilbys av Leve Hytter, eller produktenes kjerneegenskaper eller formål. Friholdelsesbehovet er nært fraværende, og det er derfor ikke noe som taler for at Vygruppen har en berettiget interesse i å benytte dette ordet for varer som overlapper og ligger nært opp til Leve Hytters registreringer.

Til dette kommer at Vygruppen selv går bort fra den leksikalske betydningen av ordet og benytter det selv som en helt ny konstruksjon langt fra ordets opprinnelige betydning. Merket «VYE» er p.t. registrert, angivelig for å kunne benytte ordet som et verb.⁸ Dette underbygger at ordet har en egenverdi, et særpreg ut over dets leksikalske betydning, og at de fleste vil oppfatte ordet som nyskapt.

Alle disse momentene taler for at VY er et sterkt varemerke med vern for et bredt spekter av varer og tjenester.⁹

2.3 Det foreligger vare- og tjenesteslagslikhet

2.3.1 «Bestyrelse av fast eiendom, boligformidling [leiligheter], eiendomsmegler for fast eiendom, utleie av fast eiendom, utleie av leiligheter, byggeledelse, byggevirksomhet»

Terskelen for et minimum av vare- og tjenesteslagslikhet er antatt å være svært lav. «Bare hvor to kjennetegn er så blottet for likhetstrekk, eller hvor vareslagene ligger så fjernt fra hverandre at risiko for forveksling ikke under noen omstendighet kan tenkes å oppstå, vil man si at det minimum av kjennetegnslikhet eller vareslagslikhet som loven krever, ikke foreligger».¹⁰ Slik fjerntliggende vareslag er det ikke tale om her, og derfor er Leve Hytter er av den oppfatning at den isolerte og abstrakte vurderingen av vare- og tjenestelikhet som Vygruppen fremholder, mister formålet av syne. Å ta utgangspunkt i klassifiseringen vil i dette tilfelle medføre at rettsanvendelsen stivner og ikke følger med i omsetningslivets utvikling.¹¹

Ifølge avgjørelsen fra EU-domstolen *Canon C-39/97* er momenter i vurderingen av likeartethet blant annet hvorvidt tjenestene står i konkurranse til hverandre og hvorvidt de har samme omsetningskrets. Ifølge EUIPOs retningslinjer er det også av betydning hvorvidt tjenestene har samme distribusjonskanal.¹² Som nevnt i brevet fra 28. juni 2019 mener Leve Hytter at disse faktorene er oppfylt.

Vygruppen anfører i sitt tilsvarende svar at Leve Hytters registreringer i klasse 43 har til formål å formidle utleie av «permanent bosted over lengre tid». Dette er uriktig, all den tid Leve Hytters registrerte tjenesteangivelse er svært vid og rommer mye mer enn dette. «Bestyrelse av fast eiendom, boligformidling [leiligheter], eiendomsmegler for fast eiendom, utleie av fast eiendom, utleie av leiligheter, byggeledelse, byggevirksomhet» omfatter også salg og midlertidig utleie av ferieboliger, leiligheter, eller annen eiendom.

⁷ Manshaus, Halvor (2015) note 38 til varemerkeloven § 4 første ledd b på Rettsdata.no.

⁸ Slik som suksesshistorien VIPPS/Å VIPPSE.

⁹ Lassen/Stenvik, *Kjennetegnsrett*, side 325.

¹⁰ Lassen/Stenvik, *Kjennetegnsrett*, side 322.

¹¹ Ibid side 324.

¹² EUIPOs guidelines for Examination, Part C Section 2 Chapter 2 "Comparison of Goods and Services", 3.1.1. Similarity factors side 23.

Måten tidligere innehaver av varemerket VY Hemsedal Hotel har benyttet varemerket illustrerer at tjenestene ligger for tett opp til Leve Hytters enerett i større grad enn forutsatt da VY ble registrert av Patentstyret for nevnte ytelser. Ifølge EUIPOs retningslinjer er hvorvidt tjenestene vanligvis kan ha samme kommersielle opphav av særlig betydning for bedømmelsen av likeartethet.¹³ Hotellvirksomheten som ble startet under varemerket VY Hemsedal Hotel inkluderte salg av leiligheter, som var et direkte inngrep i Leve Hytters registrering. Denne bruken er et godt eksempel på den tette sammenhengen og flytende overgangen mellom varegruppene, og at det ikke er uvanlig at disse tjenestene har samme distribusjonskanaler og samme kommersielle opphav. Leve Hytter viser til at det stadig blir vanligere å ha hotell- og utleievirksomhet som dels består av egneide rom/leiligheter og dels leiligheter som selges til privatpersoner, som markedsføres og driftes under samme varemerke. Denne utviklingen har kommet såpass langt at den vil påvirke hvordan gjennomsnittsfbrukeren oppfatter likheten mellom tjenestene.¹⁴

Forvekslingsfare skal videre ikke foreligge i noen av omsetningsleddene.¹⁵ VY er registrert for «*Bedriftsledelse for hoteller, konsulenttjenester innen administrasjon og ledelse av hoteller, hotell- restaurant- og kafétjenester, hoteller, hotellinformasjonstjenester, hotellreservering, utleie av midlertidig overnatting i form av ferieboliger og leiligheter*» og vil det være en betydelig overlappende omsetningskrets i leverandørleddet som vil kunne sammenblande varemerkene VYs kommersielle opphav i forbindelse med drift og bygging av hoteller, leiligheter eller eiendom.

Vygruppens påstand om at varegruppene ikke «brukes i noen form for sammenheng» er derfor uriktig. Varene har her samme distribusjonskanal og står også i et konkurranseforhold. Tjenestene har faktisk blitt tilbudt i det samme geografiske området og har overlappende omsetningskrets. Disse momentene tilsier at gjennomsnittsfbrukeren kan sammenblande varenes og tjenestenes kommersielle opphav, slik at likeartethet bør konstateres.

2.3.2 «*Inkassovirksomhet, lån mot sikkerhet, finansiell virksomhet, finansieringstjenester, forvaltning av formuer, inkassoforretninger*»

Vygruppens registreringer for varene «*bankkort, kredittkort, betalingskort og lesere for magnetisk kodete kort*» har mange likhetstrekk med Leve Hytters registreringer og omfattes av tjenesteangivelsene finansiell virksomhet og finansieringstjenester. Kredittkort kan ikke benyttes uten en finansieringstjeneste, og tjenestene er derfor komplementære og har sammenfallende omsetningskrets.

Hvis en finansieringsinstitusjon blir kalt VISA eller MASTERCARD, vil omsetningskretsen, som normalt ikke vet hvordan bransjen er strukturert, umiddelbart anta at dette er samme kommersielle virksomhet som står bak eller at de har et samarbeid. Hvor grensen skal gå for beskyttelse mot lignende varer og tjenester må altså trekkes videre når det er tale om helt identiske ordmerker og det ene merket er velkjent.

¹³ EUIPOs guidelines for Examination, Part C Section 2 Chapter 2 «Comparison of Goods and Services, 3.2.8 Usual origins (producer/provider) side 34.

¹⁴ Merkeutvidelse kan være et relevant moment i vurderingen av fellesskap i omsetning, se RG.2008 s. 161 (MANGO) og Lassen/Stenvik, *Kjennetegnsrett*, side 352.

¹⁵ Lassen/Stenvik, *Kjennetegnsrett*, side 318 og 351.

2.3.3 «Byplanlegging, forskning i forbindelse med miljøvern, geologisk forskning, grafisk formgivning, ingeniørvirksomhet, konsultasjonstjenester i forbindelse med energisparing, teknisk forskning, kvalitetskontroll».

Wikborg Rein skriver i sitt tilsvarende at utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet ikke er i konflikt med Leve Hytters registreringer. Vi presiserer at det er overnevnte varer og tjenester som er lignende Leve Hytters registrering, og at det også for disse er fare for forveksling hos den gjennomsnittlige forbruker.

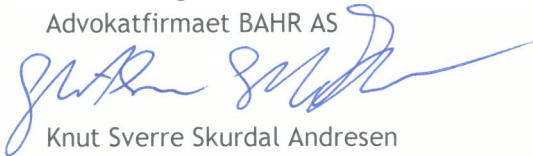
2.4 Helhetsvurdering

EU-domstolen har lagt til grunn at risikoen for forveksling øker i takt med graden av særpreg for det eldre merket.¹⁶ Som vist er det i foreliggende sak tale om et varemerke med høy grad av særpreg for de registrerte varene og tjenestene.

Kombinasjonseffekten av identiske, særpregede kjennetegn og lignende ytelser tilsier i vår sak at det er stor fare for at det relevante utsnittet av befolkningen vil sammenblande merkene eller innehaverne.

Med vennlig hilsen

Advokatfirmaet BAHR AS



Knut Sverre Skurdal Andresen

Advokat

Bilag 1: Artikkel fra Dagsavisen som henvist til i note 4

Bilag 2: Artikkel fra e24.no som henvist til i note 5

Bilag 3: Historikken fra Store Norske Leksikon som vist til i note 6

¹⁶ Se eksempelvis sak C-251/95 (Sabel/Puma) avsnitt 24-25.