

Patentstyret
Att: Per Gunnar Linvik
Postboks 4846 Nydalen
0422 OSLO

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

Oslo, 9. september 2019

Innlegg krav om administrativ overprøving av varemerke nr. 301384 VY

1 INNLEDNING

Vi viser til oversendelsesbrev fra Patentstyret av 26. august 2019 om innlegg fra Advokatfirmaet BAHR AS ("BAHR") på vegne av Leve Hytter AS ("LH") i sak om krav om administrativ overprøving mot varemerkeregistrering nr. 301384 med tilsvarsfrist 9. september 2019.

Dette brevet supplerer vårt tilsvare av 8. august 2019. Vygruppens påstand og anførsler fremsatt tidligere er uendret. Kravet om delvis opphevelse av registreringen for de overprøvede varer og tjenester i klasse 9, 41 og 43 kan ikke føre frem.

2 VAREMERKET ER GYLDIG REGISTRERT

2.1 Innledning

For at en yngre registrering skal komme i konflikt med en eldre registrering etter varemerkeloven § 16 bokstav a jf. § 4 første ledd bokstav b, må tre vilkår være oppfylt; (i) det må foreligge merkelikhet, (ii) det må foreligge vare- og tjenesteslagslikhet, og (iii) det må være en "risiko for forveksling". Dette siste vilkår (iii) beror på en helhetsvurdering hvor blant annet graden av merkelikhet og graden av vare- og tjenesteslagslikhet er relevante momenter. De tre vilkårene er like fullt kumulative; er et av de tre vilkårene ikke oppfylt, foreligger det ingen konflikt mellom registreringene.¹

Vilkår (ii) om vare- og tjenesteslagslikhet er ikke oppfylt (se nærmere punkt 2.2). Siden vilkårene er kumulative, er mangel på vare- og tjenesteslagslikhet alene tilstrekkelig for å avvise LHs krav.

Skulle Patentstyret likevel komme til at det for noen eller alle av de overprøvede varer og tjenester foreligger et tilstrekkelig minimum av vare- og tjenesteslagslikhet, er uansett vilkår (iii) om forvekslingsfare ikke oppfylt (se nærmere punkt 2.3).

Innledningsvis vil Vygruppen igjen understreke at faktiske bruk av varemerket VY er irrelevant for vurderingen av om Vygruppens registrering kommer i konflikt med LHs registrering. Det er ikke den (potensielle) faktiske varemerkebruken som skal sammenlignes, men registreringene som sådan.²

¹ HR-2016-1993-A *Pangea* avsnitt 52 og 53.

² Rt-1998-1988 *Cosmea* på side 1991-1992, og Lassen/Stenvik, *Kjennetegnrett*, 3. utgave, side 342.

2.2 Det foreligger ikke vare- og tjenesteslagslikhet

2.2.1 Oversikt

Sammenlikning av varer og tjenester i LHs registreringer og Vygruppens registrering må foretas på et relevant abstraksjonsnivå.³ Anlegges et for høyt abstraksjonsnivå vil de aktuelle varer og tjenester sammenlignes på et for høyt nivå slik at det gjøres fjerntliggende og irrelevante sammenlikninger, med den konsekvens at terskelen for vare- og tjenesteslagslikhet settes for lavt.

Som hovedregel må flere enn ett av momentene oppstilt i rettspraksis fra Høyesterett og EUDomstolen være oppfylt for å konstatere likhet mellom to konkrete varer eller tjenester.⁴ Oppfyllelse av svakere momenter som sammenfallende omsetningskrets er sjeldent tilstrekkelig for å konstatere likhet.

Nedenfor vil vi knytte noen tilleggsbemerkninger til gjennomgangen i vårt tilsvarende av de varer og tjenester i klasse 9, 41 og 43 som kravet retter seg mot. Som i vår første uttalelse benytter vi de klasser og tjenester som LH krever slettet som overskrift i det følgende.

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

LH skriver i sitt siste innlegg at "*boligformidling [leiligheter]*", "*eiendomsmeidler for fast eiendom*", "*utleie av fast eiendom/leiligheter*" og de øvrige tjenester i klasse 36 og 37 i LHs registreringer "*omfatter også salg og midlertidig utleie av ferieboliger, leiligheter, eller annen eiendom*". LH legger her til grunn en uriktig vid forståelse av produktangivelsene og et for høyt abstraksjonsnivå ved sammenlikningen, med den konsekvens at LH mener det er likhet mellom tjenestene i klasse 36 og 37 i LHs registrering og de i klasse 43 i Vygruppens registrering.

Ved sammenlikning av tjenester er utgangspunktet at grensene for tjenesteslagslikhet bør "*trekkes nokså snevert*".⁵ Sammenlikningen her bør følgelig anlegges et lavt abstraksjonsnivå, slik at det skal noe til for å konstatere likhet mellom tjenestene i klasse 36 og 37 i LHs registrering og tjenestene i klasse 43 i Vygruppens registrering.

Vygruppen understreker at klassifiseringen av varer og tjenester er relevant ved tolkningen av produktangivelsene i registreringene. Lassen/Stenvik skriver om relevansen av klassifiseringen at "*man ved klassifikasjonen har forsøkt å systematisere varene etter lignende retningslinjer som dem som følges ved vurderingen av om det foreligger vareslagslikhet*".⁶ Skillet mellom tjenester i klasse 36 som gjelder formidling av permanent bosted og tjenester i klasse 43 som gjelder midlertidig innlosjering gir uttrykk for at dette er ulike tjenester som er ment å kunne eksistere side om side.

Som beskrevet i vårt tilsvarende har tjenestene i klasse 43 i Vygruppens registrering ulikt formål, står ikke i konkurranse med eller supplerer, er ikke komplimenterer med eller brukes i noen form for sammenheng og har ikke samme distribusjonskanal som de i klasse 36 i LHs registrering. For å ytterligere underbygge at tjenestene i klasse 36 og i 43 er ulike, fremheves at det gjelder ulike kutyper i praksis og regulatoriske krav for formidling av permanent bosted og midlertidig bosted.⁷

³ HR-2016-1993-A Pangea avsnitt 66.

⁴ EUIPO Guideline, Part C Section 2 Chapter 2 "*Comparison of goods and services*", side 38.

⁵ Jf. Lassen/Stenvik, *Kjennetegnrett*, 3. utgave, på side 358.

⁶ Lassen/Stenvik, *Kjennetegnrett*, 3. utgave, side 348.

⁷ For eksempler regulerer husleieloven etter lovens § 1-1 fjerde ledd ikke "*avtaler mellom hoteller, pensjonater og liknende overnattingssteder og deres gjester*".

Ulikheten i formål, og at tjenesten derfor heller ikke står i konkurranse med hverandre, kommer til syne ved at tjenestene i klasse 36 og i 43 markedsføres ulikt. "Hoteller", "moteller", "midlertidig innlosjering" og "hotellreservering og reservering av innkvartering" i klasse 43 i Vygruppens registrering markedsføres typisk mot personer som skal på ferie eller andre former for reise. Pris oppgis normalt per døgn eller per uke. Til dette kommer at hotell, motell eller andre former for midlertidig innlosjering kan selges som en del av en pakkereise. "Boligformidling [leiligheter]", "eiendomsmegler for fast eiendom" og "utleie av fast eiendom/leiligheter" i klasse 36 i LHs registrering retter seg derimot mot personer som er på utkikk etter en eiendom/leilighet for husrom eller annet formål for en lengre periode. Pris oppgis normalt per måned eller per år.

LH anfører i replikken at de overprøvede tjenester i klasse 43 i Vygruppens registrering i tillegg kommer i konflikt med "byggeledelse" og "byggevirksomhet" i klasse 37 i LHs registreringer. "Byggeledelse" og "byggevirksomhet" i klasse 37 er av annen art og har annet formål, og står følgelig heller ikke i noe konkurranseforhold eller annen komplementær sammenheng med tjenestene i klasse 43 i Vygruppens registrering. Det er åpenbart at det er ulike tjenester.

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

Varer på den ene siden og tjenester på den andre siden er iboende av ulik art. Lassen/Stenvik oppstiller som utgangspunkt at det bør "utvises en viss forsiktighet med å konstatere at det foreligger likeartethet mellom varer og tjenester".⁸ For øvrig viser vi til vårt tilsvarende om hvorfor de nevnte varer i klasse 9 i Vygruppens registrering er ulik de i klasse 36 omfattet av LHs registreringer.

2.2.4 Klasse 41 – Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet

LH presiserer i replikken at "utdannelsesvirksomhet" og "opplæringsvirksomhet" i klasse 41 i Vygruppens registrering anføres å komme i konflikt med "byplanlegging", "forskning i forbindelse med miljøvern", "geologisk forskning", "grafisk formgivning", "ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]", "konsultasjonstjenester i forbindelse med energisparing", "kvalitetskontroll" og "teknisk forskning" i klasse 42 i LHs registrering.

Som nevnt i punkt 2.2.2 over, bør grensen for tjenesteslagslikhet trekkes snevert og produktangivelsene skal tolkes i lys av klassifiseringen. I Patentstyrets veileder fremgår at klasse 41 hovedsakelig omfatter tjenester som ytes av personer eller institusjoner for "utvikling av de mentale evner hos mennesker[...]", mens klasse 42 hovedsakelig omfatter tjenester i forbindelse med "teoretiske og praktiske aspekter innen sammensatte aktivitetsområder; slike tjenester utført av medlemmer av profesjoner slike som kjemikere, fysikere, ingeniører, dataprogrammerere, etc."⁹ Bemerkningene bidrar til å tydeliggjøre **ulike formål** med tjenestene innenfor de to klassene. Mens tjenester knyttet til utdanning og opplæring har et pedagogisk formål og fokuserer på at bearbeidet ferdighet og kunnskap skal læres og formidles, er essensen en annen for tjenestene i klasse 42. Forskning kan for eksempel defineres som "en prosess som gjennom systematisk arbeid kan frembringe nye kunnskaper og økt viten".¹⁰ Ettersom formålet med tjenestene er ulike, vil tjenestene **ikke stå i et konkurranseforhold** og **ikke brukes i noen form for sammenheng**. Tjenestene vil også formidles gjennom **ulike distribusjonskanaler**.

Tjenestene "utdannelsesvirksomhet" og "opplæringsvirksomhet" i klasse 41 i Vygruppens registrering er derfor ulik de varer og tjenester som er omfattet av LHs registreringer.

⁸ Lassen/Stenvik, *Kjennetegnrett*, 3. utgave, på side 358. Se også tilsvarende Bøggild/Staunstrup, *EU-Varemærkeret*, 2015, side 253.

⁹ https://www.patentstyret.no/globalassets/varemerke/filer/varemerke_klassifikasjon_11utg_alfabetisk_2019.pdf

¹⁰ Store Norske Leksikon, "Forskning", <https://snl.no/forskning> [hentet 4. september 2019].

2.3 Det foreligger ikke risiko for forveksling

LH fremhever i replikken som begrunnelse for at vilkåret om "risiko for forveksling" er oppfylt at VY er et særlig særpreget merke. Det er uriktig at VY er et særlig særpreget varemerke. Det vises til vårt tilsvarende punkt 2.3.

Ytterligere vil Vygruppen fremheve at "vy" er et leksikalsk ord hvis meningsinnhold var kjent før både LH, Vygruppen og andre søkte om å registrere VY som varemerke. I Store Norske Leksikons nettversjon ble ordet "vy" definert som "utsikt; utsyn; i plur. (store) vyer) drømmesyner (store) planer" allerede tilbake ved publisering i 2009.¹¹ Ordet "vy" er også inntatt i Bokmålsordboka og Nynorskordboka.

Bilag 1: Bokmålsordboka/Nynorskordboka, "Vy", hentet fra www.ordbok.uib.no

Ordet "vy" er i bruk i det norske språk, og var det også før Vygruppen endret navn. Som dokumentasjon fremlegges et representativt utvalg av nyhetsartikler fra norske aviser publisert forut for Vygruppens navnebytte som illustrerer bruk av ordet "vy" i ulike sammenhenger.

Bilag 2: Eksempler på nyhetsartikler med "vy" [Våre markeringer i gult]

Betydningen av ordet "vy" (i Store Norske Leksikon definert som "utsikt, panorama eller område som man kan se fritt ut over"¹²), indikerer bestemte egenskaper knyttet til eiendom/leiligheter, som er tjenester som inngår i LHs registreringer. For eksempel kan en hyttetomt eller en leilighet sies å ha "et storslaget vy utover dalen" for å beskrive panoramautsikt. LHs VY-registreringer nyter derfor et svakt vern for slike produkter og andre kan legge seg nokså tett opp til registreringene.¹³ Dette understøttes av at Patentstyret har tillatt registrering av VY HEMSEDAL HOTEL ved siden av LHs registreringer.

Videre vil Vygruppen understreke at det ikke nødvendigvis foreligger "risiko for forveksling" mellom identiske merker selv om det konstateres et minimum av vare- og tjenesteslagslikhet. Det vises blant annet til Lassen/Stenvik hvor uttales at "selv identiske kjennetegn må[...] godtas side om side, om bare avstanden mellom vareslagene er tilstrekkelig stor".¹⁴ I vurderingen av om avstanden er tilstrekkelig stor må det som nevnt tas høyde for at VY er et suggestivt merke, og følgelig nyter snever beskyttelse. I saken her er avstanden mellom de varer- og tjenester i klasse 9, 41 og 43 som omfattes av Vygruppens registrering og de i LHs registrering tilstrekkelig stor til at det ikke foreligger "risiko for forveksling". En potensiell risiko for at noen gjennomsnittsfbrukere når de ser VY får en assosiasjon til Vygruppen er ikke tilstrekkelig for å konstatere "risiko for forveksling".¹⁵

Med vennlig hilsen

WIKBORG REIN ADVOKATFIRMA AS



Hanna Beyer Olaussen

¹¹ Se bilag 3 (på side 2) til BAHRs innlegg av 23. august 2019.

¹² Se bilag 1 til vårt tilsvarende av 8. august 2019.

¹³ Se for eksempel Rt-1996-641 Superlek hvor Høyesterett beskriver SUPERLEK for leketøy som "et svakt varemerke, som andre forretningsdrivende vil kunne legge seg nokså tett opp til".

¹⁴ Jf. Lassen/Stenvik, *Kjennetegnsrett*, 3. utgave, side 349.

¹⁵ Ot.prp.nr.98 (2008-2009) side 43, med henvisning til EU-domstolen C 251/95 *Sabel* og C 425/98 *Adidas*.