

Patentstyret
v/ Per Gunnar Linvik
Sandakerveien 64
0484

2019 -09- 25

Oslo, 25. september 2019

Deres ref.:
OP2019/00262

Saksansvarlig advokat:
Are Stenvik

Svar på Vygruppens brev av 9. september varemerke nr. 301384 ("VY")

1. Innledning

Viser til Wikborg Reins brev på vegne av Vygruppen datert 9. september og oversendt fra Patentstyret den 11. september. Leve Hytter har bare enkelte tilleggsbemerkninger før saken behandles.

2. Særpreg

2.1.1 Kommentar til vedleggene

Samtlige artikler Vygruppen har fremlagt benytter flertallsformen «vyer». Dette underbygger, som tidligere påpekt, at entallsformen «vy» ikke er benyttet som et leksikalsk ord.

2.1.2 Kommentar til anførsel at «VY» er suggestivt

At den leksikalske betydningen av «vy» generelt indikerer egenskaper for Leve Hytters registrerte varer og tjenester er ikke riktig. Heller ikke for hyttene Leve Hytter produserer kan dette anses som suggestivt. En utsikt eller panorama beror i ytterste tilfelle på hvor hytten er plassert, og er ikke en egenskap ved selve hytten. I alle tilfeller vil «utsikt» ikke være suggestivt for noen av de andre vare- og tjenesteslagene som er registrert.

Leve Hytter fremholder derfor fortsatt at «VY» er særpreget for de registrerte varene og tjenestene, og må nyte et vidt vern.

3. Vare- og tjenesteslagslikhet

3.1.1 Kommentar til vurderingen av likeartethet

Vygruppen anfører at man i alminnelighet skal utvise forsiktighet med å konstatere likeartethet mellom tjenester, og mellom varer og tjenester, med henvisninger til Lassen/Stenvik *Kjennetegnsrett*. Leve Hytter vil bemerke at umiddelbart under i det henviste avsnittet på s. 358 er det presisert at til og med i sammenligningen mellom varer og tjenester kan hensynta «*utviklingen i næringslivet - med fusjoner, kjeder og nye bransjestrukturer*» på samme måte som ved

Ref.: #8776135/3

sammenligning av varer. Disse momentene kan tilsi at man etter hvert «*bør blir mer åpen for å konstatere likeartethet*».

Særlig eiendomsbransjen har vært utsatt for ekstrem omveltning som en følge av delingsøkonomi de siste årene. «Airbnb» kan trekkes frem som et eksempel som bidrar til å viske ut skillelinjene mellom langtidsutleie og hotellovernattinger. Videre har området for utleie av næringseiendom blitt utsatt for lignende omstrukturering. Da bransjen bare for noen år siden opererte med årelange leiekontrakter er det nå utarbeidet en rekke nye kontraktstyper for kortidsutleie og det har kommet dynamiske utleiestrukturer, slik som kontorfellesskap og pop-up-lokaler. Dette preger hvordan omsetningskretsen oppfatter tjenestene som tilbys i eiendomsbransjen, slik at de i økende grad kan oppfatte at tjenestene stammer fra samme kommersielle opphav.

I foreliggende sak er varene og tjenesten såpass likeartede at tidligere rettighetshaver bør beskyttes mot at forveksling oppstår i markedet, særlig hensyntatt at den yngre rettighetshaver benytter et nært identisk ordmerke.

4. Forvekslingsfare

Vurderingen av hvorvidt Vygruppens registreringer er gyldige beror på om det kan oppstå fare for forveksling i omsetningskretsen. Dette er en helhetsvurdering som blant annet beror på graden av vareslagslikhet og kjennetegnslighet. Disse momentene er relative i forhold til hverandre.

Vygruppen har vist til HR-2016-1993-A (Pangea) som et argument for at de oppstilte varer og tjenester må sammenlignes på relevant abstraksjonsnivå. Leve Hytter vil vise at dommen ikke har direkte overføringsverdi til den foreliggende sak for dette spørsmålet.

For det første skiller faktum i foreliggende sak seg fra Pangea-saken. Skillet i abstraksjonsnivå var der begrunnet i det var snakk om en meglingstjeneste og en finansieringstjeneste som rettet seg mot ulike omsetningskretser, se avsnitt 67-70. Der Pangea Property Partners rettet seg mot næringsdrivende, rettet Pangea AS seg mot forbrukere. Når omsetningskretsen ikke overlapper overhodet kan det ikke oppstå forvekslingsfare. Hvorvidt det foreligger en sammenfallende omsetningskrets er dermed ikke bare et «svakt moment» slik Vygruppen anfører, men utgjør selve kjernen i bestemmelsen om forvekslingsfare. I vår sak retter nært alle vare- og tjenesteslagene seg mot befolkningen i sin helhet.

Leve Hytter vil videre peke på at Pangea-saken omhandlet to foretaksnavn og hvorvidt det forelå bransjelikhet. Vurderingen av bransjelikhet er langt på vei lik som vurderingen av vare- og tjenesteslagslikhet. En forskjell er imidlertid at man for bransjelikhet i større grad ser på hvilke tjenester foretakene faktisk tilbyr, enn for registrerte varemerker, der det er de registrerte varer og tjenester som skal sammenlignes. Vurderingen ble dermed mye snevrere enn i foreliggende sak, og det er derfor lettere å påvise at omsetningskretsen ikke overlapper på det relevante abstraksjonsnivå.

Til sist har de registrerte varene og tjenestene i foreliggende sak ulikt abstraksjonsnivå. Leve Hytter har registrert svært vide vareangivelser, som dermed favner bredt. Vygruppen på sin side har snevrere vareangivelser. Eksempelvis har finansieringstjenester et høyere abstraksjonsnivå enn betalingskort, og gir derfor beskyttelse for et bredere spekter av varer og tjenester, som herunder kan omfatte betalingskort når tegnene er identiske.

Eksempelet med eddik som Vygruppen har fremhevet fra EUIPOs retningslinjer illustrerer denne forskjellen godt. Dersom den eldste rettighetshaver har beskyttelse for alle typer mat, vil dette også kunne omfatte eddik eller andre krydder. Har eldste rettighetshaver omvendt bare beskyttelse for eddik, kan man ikke hindre bruk av et lignende merke for alle matvarer. Dersom matvarene ligger tett opp eddik derimot, og tegnet er identisk, vil man også kunne ha beskyttelse mot at andre bruker det identiske tegnet for lignende matvarer forutsatt at det foreligger forvekslingsrisiko.

Med vennlig hilsen

Advokatfirmaet BAHR AS



Knut Sverre Skurdal Andresen
Advokat