



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 16/00178  
Dato: 23. mai 2017

---

Klager: CSBC Corporation, Taiwan  
Representert ved: Plougmann & Vingtoft

---

Innklagede: China Shipbuilding Corporation Limited  
Representert ved: Bryn Aarflot AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Amund Brede Svendsen og Haakon Aakre

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 9. juni 2016 hvor Patentstyret etter innsigelse opprettholdt registreringen av ordmerket CSBC, registrering nummer 280291, for følgende varer og tjenester:

Klasse 12: Båter og deler og tilbehør dertil, nemlig lastebåter, passasjerbåter, hurtiggående motorbåter, motorbåter, jetbåter, lystbåter/yacht, ferjer/motorferjer (launches), seilbåter, båtskrog, båtshaker, styremekanismer/styreinnretninger for skip, propeller for båter, rundholt/spire/bom for båter.

Klasse 37: Skipsbygning og skipsreparasjonstjenester.

- 3 CSBC Corporation, Taiwan innleverte innsigelse basert på forvekselbarhet med det eldre foretaksnavnet CSBC Corporation, Taiwan. Innsigelsen ble videre begrunnet med at søknaden var inngitt i «ond tro».
- 4 Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 7. september 2016, jf. varemerkeloven § 51 annet ledd.

### 5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Bruken av varemerket krenker ikke en annens rett her i riket til et foretaksnavn, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. foretaksnavneloven §§ 3-1, 3-2 og 3-3. Innleveringen av søknaden kan ikke anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b. Innsigelsen forkastes, jf. varemerkeloven § 29 annet ledd.
- Kjennetegnslikheten er klar. Det særpregede ordelementet CSBC i det eldre merket har fremtredende likheter med foretaksnavnet CSBC Corporation, Taiwan. Det eneste som skiller kjennetegnene fra hverandre er de beskrivende elementene Corporation, Taiwan i foretaksnavnet som angir selskapsform og geografisk opprinnelse.
- Spørsmålet er om innsiger har en rett til et foretaksnavn i Norge som kan være krenket. Foretaksnavnet er ikke registrert i Norge, men utenlandske foretaksnavn kan vinne rett til foretaksnavn når de tas i bruk i Norge.
- Dokumentasjonen viser at enkelte norske aktører har vært i dialog med innsiger om bestilling av skip. Det er ikke mottatt dokumentasjon som viser at omsetningen har skjedd i Norge. Enkelte norske aktører har blitt kjent med innsigers virksomhet gjennom forhandlinger om levering av skip. Videre kan den norske omsetningskretsen ha gjort seg kjent med innsigers virksomhet gjennom deltakelse på samme messe i Hamburg, omtale i internasjonale

bransjemagasiner og på DNVs hjemmesider samt ved å se på to tv-program på utenlandske tv-kanaler.

- Alt i alt viser dokumentasjonen at deler av den norske omsetningskretsen kan ha gjort seg kjent med innsigers virksomhet og foretaksnavn gjennom internasjonal eksponering og ved forhandlinger. Innsiger har ikke hatt målrettet markedsføring eller salg av sine varer og tjenester overfor den norske omsetningskretsen. Det at den norske omsetningskretsen kan ha blitt kjent med innsigers virksomhet og foretaksnavn gjennom internasjonale medier eller at innsiger har vært i forhandlinger med enkelte norske virksomheter, viser ikke at innsiger har tatt foretaksnavnet i bruk i Norge slik foretaksnavneloven § 3-1 krever.
- Dokumentasjon viser at innsiger har brukt kjennetegnet CSBC Corporation, Taiwan før søknaden om varemerkeregistrering av CBSC kom inn og at innsiger fortsatt brukte kjennetegnet da søknaden kom inn til Patentstyret. Kravet om at kjennetegnet er tatt i bruk før søknadstidspunktet er derfor oppfylt. Videre, kravet om at kjennetegnet som er tatt i bruk, nemlig CSBC Corporation, Taiwan, er særpreget, er også oppfylt.
- Det foreligger både vareslagslikhet og kjennetegnslighet. Det søkte merket CSBC er derfor egnet til å forveksles med foretaksnavnet CSBC Corporation, Taiwan.
- Spørsmålene er da om innehaver kjente det ibruktatte kjennetegnet da søknaden ble innlevert og om innleveringen av søknaden har skjedd i strid med god forretningsskikk. Etter en helhetsvurdering av innsendte opplysninger og dokumentasjon, kan det ikke slås fast at innehaver må ha kjent til at kjennetegnet var tatt i bruk av en annen for varene og tjenestene i søknaden. Innsiger har verken klart å dokumentere at innehaver har hatt en viten om den tidligere kjennetegnbruken eller en presumsjon om at innehaver må ha hatt en slik kunnskap. Varemerkeloven § 16 første ledd bokstav b er ikke til hinder for at søknaden ble registrert

## **6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Det anføres prinsipalt at varemerket CSBC er registrert i strid med klagers rett til foretaksnavnet CSBC Corporation, Taiwan, iht. varemerkeloven § 16 første ledd bokstav a, jf. foretaksnavneloven §§ 1-1, 3-1, 3-2 og 3-3
- Subsidiært anføres det at søknaden er inngitt i «ond tro», jf. varemerkeloven § 16 første ledd bokstav b.
- Kjennetegnslikheten er klar og heller ikke omtvistet mellom partene. Det omsøkte merket CSBC er tilstrekkelig særpreget, og det foreligger «fremtredende likheter med foretaksnavnet CSBC Corporation, Taiwan.
- Klager og innklagede tilbyr identiske varer og tjenester, og dette er heller ikke omtvistet mellom partene.

- Det avgjørende blir om klager kan gjøre krav på en rett til foretaksnavnet i Norge. Det bør være tilstrekkelig at et utenlandsk foretak har igangsatt en viss faktisk aktivitet i det norske markedet, enten gjennom konkrete markedsføringstiltak mot «offentligheten», eller gjennom konkrete salg av produkter eller tjenester, og at det ut over det ikke kan stilles strenge krav til omfang, volum eller hyppighet. Det henvises til Ot prp.nr 50 (1984-1985) s. 95.
- Hvis det stilles krav til omfang, volum eller hyppighet, bør det ha betydning hvilken vare det er snakk om. Det må skilles mellom masseproduserte konsumvarer og såkalte tilvirkningskjøp.
- Det vises til at klager ble etablert i Taiwan i 1937 og har drevet uavbrutt siden da. Kjennetegnet CSBC har blitt brukt siden 1973. Selskapet endret navn til CSBC Corporation, Taiwan 1 mars 2007.
- Varemerket CSBC er registrert av klager i en rekke land, deriblant Taiwan, Vietnam, Japan, Korea, Filipinene og Singapore.
- Klager er ranket som en av verdens ledende skipsbyggere ifølge magasinet Container Intelligence Monthly. Flere av skipene har blitt kåret til Significant Ship of the Year.
- Det vises til fire avtaler inngått med ulike selskaper de siste ti årene.
- Merket er kjent i den skandinaviske omsetningskretsen. Selskapet har blant annet vært i forhandlinger med danske Falcon Group om produksjon av seks halvt nedsenkbare skip. Falcon Group er kjent i Norge og forhandlingene har blitt godt dekket i den internasjonale bransjepressen. Det er vedlagt tre artikler om dette.
- Klager har bygget det kjente skipet MV Blue Marlin. Skipet var eid av Offshore Heavy Transport of Oslo fra 2000 til 2001. Det vises til at skipet ble brukt til å flytte gassraffineriet Snøhvit fra produksjonsstedet i Cadiz til Hammerfest i juli 2005, og at dette ble filmet og vist på Discovery Channel og History Channel, samt omtalt i media.
- Klager har et tett samarbeid med Det Norske Veritas (DNV) vedrørende sertifiseringsprosesser.
- Klager er til stede på aktuelle bransjemesser.
- Klager har lenge brukt og bruker fortsatt foretaksnavnet CSBC Corporation, Taiwan i Norge og knyttet mot den norske omsetningskretsen.
- Patentstyret tar feil når de konkluderer med at det fremlagte bevismaterialet ikke er tilstrekkelig til å fastslå at foretaksnavnet ikke er tatt i bruk i foretaksnavneloven § 3-1 forstand. Dokumentasjonen viser at klagers foretaksnavn har vært velkjent i bransjen generelt og at det er overveiende sannsynlig en betydelig del av den norske omsetningskretsen har vært kjent med klagers virksomhet og foretaksnavn.

- Sett hen til de krav som rimelig kan stilles til bruk for å oppnå vern etter foretaksnavneloven, må det under enhver omstendighet foreligge tilstrekkelig bruk i perioden fra 2000 frem til innklagede innga registreringssøknad for merket CSBC den 17 november 2014. Klager har i denne perioden hatt flere betydelige leveranser til Norge, verdt et ikke ubetydelig beløp i kroner, og må dermed kunne sies å ha oppnådd vern for sitt foretaksnavn i Norge forut for at innklagede registrerte varemerket CSBC.
- Subsidiært anføres det at søknaden er innlevert i «ond tro», jf. § 16 bokstav b.
- Innklagede var kjent med klager, deres historiske selskapsnavn og bruken av CSBC som forretningskjennetegn da registreringssøknaden for CSBC ble inngitt, og et slikt forsett om illojal utnyttelse av en konkurrents etablerte kjennetegn må anses å ha skjedd i strid med god forretningskikk.
- Klager ønsker med dette å dokumentere at deres selskap var godt kjent i verftsindustrien lenge før innklagede ble stiftet i 2014. Det er naturlig å anta at et nystiftet selskap, spesielt i en slik bransje, er kjent med sine store konkurrenter før oppstart.
- Klager har drevet virksomhet spesielt i Asia, men også hele verden.
- Innklagede registrerte sitt foretak under navnet China Shipbuilding Corporation Limited i Hong Kong den 15 januar 2014. Det vil si at de har registrert et historisk tilnærmet identisk foretaksnavn som klager. Klagers tidligere foretaksnavn var China Shipbuilding Corporation, derav dagens bruk av CSBC.
- Det påpekes at Hong Kong, Taiwan og Kina har veldig nære geopolitiske relasjoner og det er således svært usannsynlig at innklagede ikke har hatt kunnskap om et selskap i størrelsesordenen til klager.
- Videre har innklagede registrert sitt varemerke for de eksakt samme varene og tjenestene som klager. Det må legges til grunn at innklagede var kjent med en så vidt stor aktør i den asiatiske skipsbyggingsbransjen.
- Innklagede hadde god kjennskap til klagers varemerke ved innlevering av den aktuelle varemerkesøknaden. Dette bekreftes ved at Mr. Chih-Chien Hsu (許志堅), som er juridisk representant i og direktør hos innklagede, har vært styreleder hos klager i perioden 1990-1992.
- Det vises til avgjørelser i ulike domstoler fra 2015 og 2016, samt vedtak fra 2008 i forbindelse med varemerketvister mellom de to partene i Taiwan. Samtlige av de ovennevnte avgjørelsene har gått i favør av klager, hvor de aktuelle myndigheter har anerkjent at Mr. Chih-Chien Hsu med vilje har krenket klagers rett til sitt velkjente varemerke «CSBC».
- Det er liten tvil om at innklagede ved å tilegne seg kjennetegnet CSBC søker å kapitalisere på et veletablert kjennetegn i shippingbransjen, ved derved å gi inntrykk av en kommersiell tilknytning til klager.

- Det påstås at innklagede var kjent med det taiwanske selskapet CSBC Corporation, Taiwan, deres historiske selskapsnavn og bruken av CSBC som forretningskjennetegn da søknaden for CSBC ble inngitt, og at et slikt forsett om illojal utnyttelse av en konkurrents etablerte kjennetegn således må anses å ha skjedd i strid med god forretningskikk.
- Det er sendt inn dokumentasjon som skal bekrefte at direktør hos innklagede var styremedlem hos klager i perioden 1990-1992.
- Erklæringen i bilag 5 i tilsvaret er skrevet som et partsinnlegg i saken og må avvises. Beviset er både selvmotsigende og lite troverdig.
- Klager har vunnet frem med en straffesak mot herr Chin-Chien Hsu for inngrep og misbruk av klagers varemerke CSBC. En engelsk oversettelse av dommen er mottatt.
- Det anføres at klager tilkjennes saksomkostninger.

## **7 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Det bes om at Patentstyrets avgjørelse i saken fastholdes, og at klagen forkastes.
- China Shipbuilding Corporation Limited ble etablert 15. januar 2014 i Hong Kong og driver utstrakt internasjonal virksomhet under varemerket CSBC slik det er registrert i Norge. Som dokumentasjon er det vedlagt følgende:
  - Registreringsbevis for etablering av selskap, Hong Kong, datert 15.01.2014
  - Innklagedes selskapsvedtekter
  - Utvalgte visittkort som eksemplifiserer innklagedes varemerkebruk
  - Eksempler på innklagedes henvendelser til potensielle kunder gjennom 2014 og 2015
- Det er innlevert en egenerklæring fra innklagede hvor dennes oppfatning av sakens faktum presenteres.
- Selv om innklagede i saken ble etablert i 2014 fremkommer det altså at daglig leder innklagedes selskap også har operert under navnet China Shipbuilding Corporation i Taiwan siden 2009.
- Det fremkommer av sakens faktum at begge parter, over en årrekke, har benyttet navnet China Shipbuilding Corporation.
- Det hevdes at det er mer enn 60 foretak som benytter forkortelsen CSBC, herunder flere selskaper innen den maritime sektoren.
- Det vises til at det er vanlig praksis for kinesiske skipsverft å benytte slike forkortelser, eksempelvis CSSC (China State Shipbuilding Corp), CSDC (China Shipbuilding and Development Corp) og CSIC (China Shipbuilding Industry Corp).

- Klager har ikke oppnådd noe vern for sitt foretaksnavn i Norge, da bruken i Norge hverken er forberedt eller planlagt, men fremstår som helt tilfeldig og tilnærmet utilsiktet. Den dokumenterte «bruken» er ikke tilstrekkelig til å oppfylle den bruken som kreves i foretaksnavneloven § 3-1.
- Innklagede kjenner seg ikke igjen i klagers fremstilling av den subsidiære anførselen, og bestrider således å ha handlet i ond tro.
- Det kan ikke anses dokumentert at klagers navn er velkjent hverken i Norge eller internasjonalt. Med tanke på de særlig strenge beviskrav som gjelder kan det heller ikke sies å være tilstrekkelig dokumentert at innklagede hadde positiv kunnskap om klagers angivelige bruk av CSBC som foretaksnavn.
- Klager har anført at innklagede satt i styret i selskapet China Shipbuilding Corporation i perioden 1990-1992. Det pekes på at innklagede ikke endret navn til CSBC før 2007 slik at forholdet 15 år tidligere synes å ha liten relevans for foreliggende sak.
- Innklagede har benyttet seg av og opererer under et generisk navn, China Shipbuilding Corporation, og har, som mange andre foretak valgt å forkorte dette navnet til CSBS. Klager har også operert under et generisk navn. I saker som omhandler generiske navn skal man utvise stor forsiktighet med å ilegge den ene av partene illojale motiver for bruk, slik klager i denne saken anfører at innklagede har hatt med den aktuelle søknaden.
- Det må dokumenteres at innklagede har hatt som hensikt å snylte på klagers goodwill, eller på annen måte dra urimelige fordeler av klagers navn. For at dette skal være tilfelle for et generisk navn, må klagers navn tilsvarende dokumenteres sterkt innarbeidet og velkjent i den aktuelle omsetningskretsen. Uten en slik innarbeidelse vil det ikke være noen goodwill som innklagede kan snylte på.
- Det er et grunnprinsipp at den som er først i tid, også er først i rett. Begge parter har, på hver sin kant, tatt i bruk det generiske navnet China Shipbuilding Corporation, og begge parter har valgt å forkorte dette navnet til CSBS. Det er imidlertid innklagede som har vært først ute med varemerkesøknad for navnet. En slik handling kan imidlertid ikke sies å være i strid med god forretningsskikk.
- Det finnes ikke hjemmel til å avvise bilag 5 til innklagedes førsteuttalelse av 18. oktober 2016, slik klager hevder.
- For å illustrere at innklagede selv har gjort legitim bruk av CSBC som foretaksnavn og varemerke i langt tid, er det vedlagt registreringsbevis for varemerket CSBC i innklagedes navn fra Hong Kong, EU og USA fra henholdsvis 2009, 2010 og 2011.
- Innklagedes EU-registrering for varemerket CSBC er på mange måter foranledningen for dommen som er avsagt mot innklagedes representant herr Chin-Chien Hsu av Taiwans IP-domstol den 2. juni 2016. Det bestrides ikke at herr Hsu av taiwanske myndigheter er dømt for å gjøre inngrep i klagers taiwanske varemerkerettigheter. Herr Hsu kan imidlertid

redegjøre for en rekke formildende og unnskyldende omstendigheter rundt dommen, noe han har valgt å gjøre i form av en skriftlig erklæring. Det er på det rene at han dømmes for varemerkeinngrep i Taiwan på bakgrunn av at han annonserer i et europeisk magasin, og i annonsen gjør bruk av et varemerke han rettmessig har registrert i Hong Kong, USA og EU. At innklagede har gjort bruk av sitt rettmessig registrerte EU-varemerke burde ikke ha ledet til at han dømmes for varemerkeinngrep i Taiwan. Enda mindre bør disse omstendighetene lede til at innklagede frarøves sine norske varemerkerettigheter.

- Det påpekes at den taiwanske dommen må anses å ha liten relevans og lav bevisverdi i den nærværende saken. Den engelske oversettelsen fremstår som meget svak og KFIR har ingen forutsetninger for å mene noe om taiwansk varemerkerett holdt opp mot de aktuelle spørsmålene i denne saken. Det skal også bemerkes at dommen er avsagt lang tid etter innleveringen av den norske varemerkesøknaden som ledet til det omtvistede merket.
- Klager kan ikke høres med sitt krav om dekning av kostnader, uavhengig av sakens utfall. KFIR har ikke hjemmel, eller annen kompetanse, til å tilkjenne sakskostnader i saker hvor det klages over innsigelsesavgjørelser fra Patentstyret.
- Det bes om at i) klagen forkastes, og ii) varemerkeregistrering nr. 280291 CSBC opprettholdes i sin helhet.

## **8 Klagenemnda skal uttale:**

### **9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 10 Klagenemnda vil først ta stilling til hvorvidt det foreligger fare for forveksling mellom klagers foretaksnavn CSBC Corporation, Taiwan og innklagedes registrerte varemerke nr. 280291, ordmerket CSBC, jf. varemerkeloven § 16 første ledd bokstav a, jf. foretaksnavneloven §§ 1-1, 3-1, 3-2 og 3-3.
- 11 Det fremgår av Foretaksnavneloven §1-1 at «retten til foretaksnavnet oppnås ved at det tas i bruk her i riket som navn på foretaket eller registreres».
- 12 Bestemmelsen i § 3-1 presiserer at «rett til foretaksnavn vinnes fra den dag foretaksnavnet tas i bruk her i riket.» Det er således et krav at bruken av foretaksnavnet må ha skjedd i Norge for at det skal ha vern etter den nevnte bestemmelsen.
- 13 Bestemmelsen er en gjennomføring av Norges forpliktelser etter Pariskonvensjonens artikkel 8 hvor det fremgår:

«A trade name shall be protected in all the countries of the Union without the obligation of filing or registration, whether or not it forms part of a trademark».



- 14 Dette medfører at et utenlandsk foretaksnavn skal gis vern på lik linje med norske foretaksnavn når det tas i bruk eller innarbeides.
- 15 Patentstyrets Annen avdeling gir i sak PS-2006-7355 800 BLOMSTEN noen indikasjoner på hva som ikke kan anses tilstrekkelig bruk for at en slik rettighet er opparbeidet:

«Et foretaksnavn kan riktignok anses å ha blitt tatt i bruk i Norge selv om foretaket ikke er hjemmehørende her, og selv om det ikke har etablert fast driftssted i Norge, jf. Ot.prp.nr.59 (1994-1995) s. 123, jf. s. 44. Det kan imidlertid ikke være tilstrekkelig at et utenlandsk foretak har levert enkelte produkter eller tjenester til kunder her i landet, eller at det har markedsført sine varer eller tjenester på internettsider, som har vært tilgjengelige for norske internettbrukere.»
- 16 Dersom det er dokumentert at foretaksnavnet er tatt i bruk, må det oppfylle de samme kravene til særpreg som gjelder etter varemerkeloven § 14, jf. foretaksnavneloven § 3-2 første ledd. Det er videre et krav at navnene kun kan anses «egnet til å forveksles hvis de brukes eller ventes brukt for virksomhet av samme eller lignende slag (bransjelikhet).», jf. § 3-3 første ledd.
- 17 Klager har som dokumentasjon for at foretaksnavnet er tatt i bruk vist til at de har vært i forhandlinger med det danske selskapet Falcon Group om levering av seks skip. Det vises til at forhandlingene er dekket i den internasjonale bransjepressen.
- 18 Det er videre vist til at brukte skip som er tilvirket av klager ligger for salg på nettsiden sale-ships.com. Dette er ikke en nettside som retter seg spesielt mot en norsk omsetningskrets, noe spesielt den åpenbart maskinoversatte teksten i annonsen bærer preg av. Klager har deretter vist til at de er en stor kunde hos DNV i Taiwan.
- 19 Det kan ikke utelukkes at dette har medført at deler av den norske omsetningskretsen har stiftet kjennskap med klagers foretaksnavn, men viser ikke at foretaksnavnet er tatt i bruk her i riket og kan således ikke tas til inntekt for at klager har vunnet en rett til foretaksnavnet i Norge. At det er oppgitt i annonsen hvilket skipsverft som i sin tid bygget skipet, kan ikke regnes som bruk av foretaksnavnet i Norge, kun som informasjon til en potensiell kjøper. Tilknytningen til det norske selskapet DNV i klagers hjemland viser ikke bruk i Norge og kan ikke medføre at klager har vunnet en rett til foretaksnavnet i Norge.
- 20 Den eneste konkrete transaksjonen klager kan vise til, er salget av ett skip til den norske kunden Offshore Heavy Transport i 2000. Selv om det er snakk om et skip, og ikke en masseprodusert vare, kan Klagenemnda ikke se at ett salg for nærmere 20 år siden kan medføre at klager har en rettighet til foretaksnavnet i Norge.
- 21 Da det samme skipet senere ble brukt til å frakte gassraffineriet Snøhvit fra Cadiz til Hammerfest i 2005, var skipet eid av det nederlandske firmaet Dockwise.

- 22 At skipet kan være kjent i visse bransjekretser og senere også har besøkt Norge, medfører ikke at klager vinner en rett til foretaksnavnet i Norge. Det er ikke noe i dokumentasjonen som viser at oppdraget er utført for en norsk oppdragsgiver, og det er heller ikke noe som tilsier at tilknytningen til og bruken av kjennetegnet CSBC er fremtredende etter at skipet er levert fra verftet i Taiwan og har skiftet hånd etter overleveringen til den opprinnelige kjøperen. Omtalen av skipet synes å være knyttet til skipets navn og ikke dets produsent.
- 23 Klagenemnda kan ikke se at det er dokumentert at klager har fått en rett til foretaksnavnet her i riket. Til det har bruken vært for sporadisk og tilsynelatende tilfeldig. Klagenemnda ser det slik at det må vises til at det har foregått en mer målrettet markedsføring mot det norske markedet og en tilstedeværelse utover det klager kan bevise i den foreliggende saken. Anførselen fører således ikke frem.
- 24 Klagenemnda vil deretter ta stilling til om varemerket CSBC, registrerings nr. 280291, er forvekselbart med det klagers uregistrerte varemerke CSBC og om registreringen er i strid med varemerkeloven § 16 første ledd bokstav b.
- 25 Bestemmelsen er ment å skulle verne kjennetegn som er tatt i bruk, men som ikke er registrert eller innarbeidet og således har oppnådd rettsvern som varemerker etter §§ 1 og 3, jf. Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett, 2011, s 165.
- 26 Sentralt ved § 16 bokstav b er at den gjør et unntak fra «first to file»-prinsippet dersom søknaden er innlevert med objektiv kunnskap om en annens bruk av et varemerke og en subjektiv illojal hensikt.
- 27 Bestemmelsen oppstiller fire kumulative vilkår som må være oppfylt for at en registrering skal kunne settes til side som ugyldig:
- a) Kjennetegnene må være forvekselbare.
  - b) Klager må ha tatt det aktuelle merket i bruk som kjennetegn før innklagede, og det må fortsatt være i bruk.
  - c) Innklagede må ha kjent til klagers bruk av merket på tidspunktet for innlevering av søknaden.
  - d) Leveringen må ha skjedd i strid med god forretningsskikk.
- 28 Det foreligger tilnærmet identiske kjennetegn og full overlapp hva gjelder varer og tjenester. Det er derfor klart at merkene må anses forvekselbare, noe som heller ikke synes bestridt av partene.
- 29 Når det gjelder vilkåret i punkt b) over, finner Klagenemnda det tilstrekkelig dokumentert at klager hadde tatt varemerket i bruk og at det fortsatt var i bruk på tidspunktet for innlevering av innklagedes søknad om registrering. Dette er blant annet dokumentert gjennom redaksjonell omtale i ulike bransjepublikasjoner, bilder fra deltakelse på en bransje, en rapport fra OECD, omtale på DNV sine nettsider og egne nettsider.

- 30 Det neste spørsmålet som Klagenemnda må ta stilling til, er om klager har kjent til innklagedes bruk av merket på tidspunktet for innlevering av søknaden.
- 31 Det er nok med sannsynlighetsovervekt for at innklagede var kjent med bruken, jf. Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett, 2011, s 168.
- 32 Det er for Klagenemnda fremlagt mer dokumentasjon enn for Patentstyret i form av et dokument som viser at direktør hos innklagede var styremedlem hos klager mellom 1990 og 1992. Klagenemnda kan ikke se at innklagede har tilbakevist informasjonen, og det legges til grunn at det på dette tidspunktet var en profesjonell kobling mellom partene og at innklagede med henblikk på kunnskap må identifiseres med sin direktør. Dokumentet er datert et godt stykke tilbake i tid og er i tillegg fra et tidspunkt der klager i hvert fall formelt ikke hadde endret navn til CSBC Corporation Taiwan. Det legges likevel til grunn at innklagede var godt kjent med klagers virksomhet.
- 33 Partene opererer innenfor en bransje med relativt sett få aktører. Det øker sannsynligheten for at man i det aktuelle geografiske området har en viss oversikt over konkurrerende bedrifter. Sett hen til at klager eier det største skipsverftet i Taiwan og at direktør hos innklagede tidligere hadde en tilknytning til klagers virksomhet gjennom sitt verv som styremedlem der, finner Klagenemnda det overveiende sannsynlig at innklagede var kjent med klagers bruk av kjennetegnet CSBC Corporation, Taiwan.
- 34 Det avgjørende blir derfor om leveringen kan anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk.
- 35 Vilkåret om at innleveringen av søknaden må ha skjedd i strid med god forretningsskikk er i praksis tolket på samme måte som «bad faith» i varemerkedirektivet, se KFIRs avgjørelse i sak VM 13/053, avsnitt 19, med henvisning også til forarbeidene. Spørsmålet skal vurderes helhetlig, med subjektive momenter, basert på objektive kriterier, se VM 13/053 avsnitt 20, jf. C-320/12 Malaysia Dairy og C-529/07 Lindt Goldhase..
- 36 EU-retten og EU-domstolen har pekt på ulike faktorer som kan indikere «ond tro», jf. bl.a. T-321/10 Gruppo Salini og T-291/09 Pollo Tropical. Disse inkluderer tilfeller der formålet med søknaden har vært å snylte på den ene partens omdømme eller der søker ikke har hatt noen intensjon om å ta merket i bruk, og det er tydelig at søknadens formål var å hindre den andre part fra å kunne ta merket i bruk. Andre relevante faktorer kan være hvor lang tid klager har brukt merke og om det har et omdømme eller nyter goodwill i den aktuelle omsetningskretsen.
- 37 Klagenemnda har allerede fastslått at det foreligger sannsynlighetsovervekt for at innklagede har hatt kjennskap til klagers foretaksnavn og virksomhet. For tidligere forretningsforbindelser foreligger en større lojalitetsplikt hva gjelder opptreden i næringslivet.
- 38 Det er imidlertid ikke tilstrekkelig at innklagede i den foreliggende saken har kjent til at klager gjennom lang tid har brukt et nært identisk kjennetegn for varer og tjenester av samme

slag, for å konstatere at han har vært i ond tro, jf. C-529/07, Lindt Goldhase, avsnitt 41. Det bemerkes at tilknytningen mellom innklagedes direktør, Mr. Chih-Chien Hsu, og klager var for over 20 år siden og på en tid der klager ikke hadde skiftet navn til det nå omtvistede CSBC.

- 39 Det påhviler klager å gjennom objektive beviser dokumentere innklagedes subjektive hensikter bak søknaden om å registrere merket. Klagenemnda kan etter en helhetlig vurdering av den innsendte dokumentasjon, ikke se at det er tilstrekkelig godtgjort at innklagede har hatt illojale hensikter med å registrere merket.
- 40 Det er ikke fremlagt materiale som dokumenterer at motivet bak søknaden har vært å dra nytte av klagers goodwill, eller at innklagede ikke har hatt til hensikt selv å benytte kjennetegnet i Norge. Innklagede synes også å drive virksomhet innenfor de søkte varer og tjenester under foretaksnavnet China Shipbuilding Corporation. Klagenemnda kan heller ikke se at det foreligger andre omstendigheter som viser at innleveringen har skjedd i strid med god forretningsskikk.
- 41 Klagenemnda kan ikke legge avgjørende vekt på at innklagede er dømt for varemerkeinngrep på Taiwan, da den nærmere bakgrunnen for denne dommen ikke er kjent for Klagenemnda, og det kan være forhold som ikke gjør seg gjeldende i Norge.
- 42 Når Klagenemnda ikke har funnet at innklagede var i «ond tro», må man tilbake til prinsippet om «first to file», og registreringen må dermed opprettholdes.
- 43 Klagenemnda finner at søknaden ikke er innlevert i strid med god forretningsskikk etter § 16, første ledd bokstav b, og klagen må på dette grunnlag forkastes, jf. varemerkeloven § 29, annet ledd.
- 44 Klager har bedt om at påløpte sakskostnader skal dekkes av motparten. Patentstyrelova § 9 åpner for at Klagenemnda kan tilkjenne sakskostnader i saker om administrativ overprøving. Sakskostnader kan ikke tilkjennes i innsigelsaker.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Registrering nummer 280291, ordmerket CSBC, opprettholdes.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Amund Brede Svendsen  
(sign.)

Haakon Aakre  
(sign.)