



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00200
Dato: 31. juli 2018

Klager: Jordal Bistro AS
Representert ved: Advokat Øyvind Hasli-Nielsen

Innklagede: Ahmed Rukhsar

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:
Lill Anita Grimstad, Kari Anne Lang-Ree og Anne Cathrine Haug-Hustad
har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 28. juli 2017, hvor Patentstyret etter innsigelse opprettholdt registrering nr. 289912, det kombinerte merket RESTAURANT HAVELI. Det kombinerte merket har følgende utforming:



- 3 Varemerket ble den 24. november 2016 registrert for følgende tjenester:

Klasse 43: Bartjenester; Catering; Kafeer; Kafeteriaer; Restauranter; Snack-barer; Gatekjøkken.

- 4 Jordal Bistro AS innleverte innsigelse basert på at bruk av merket ville krenke deres rett til det kombinerte varemerket HAVELI, jf. varemerkeloven § 16. Det var ikke spesifisert hvilken av bestemmelsene i § 16 som var anført, og det var også anførsler knyttet til varemerkeloven §§ 28 og 29.
- 5 Klage innkom 29. september 2017 og Patentstyret har den 13. november 2017 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det er anført at innsiger har brukt varemerket HAVELI i mange år, og at det er innsiger som har retten til oppfinnelsen og navnet etter varemerkeloven § 16 jf. § 1, men det er ikke presisert nærmere hvilken bestemmelse i § 16 som er ment anført.
- Det er ikke tidligere registrert et varemerke eller forretningsnavn, eller sendt inn dokumentasjon på en innarbeidet rettighet. Varemerkeloven § 16 bokstav a kommer derfor ikke til anvendelse.
- Det er ikke levert inn dokumentasjon eller opplysninger som skulle tilsi at innsiger var den første brukeren av HAVELI som kjennetegn. Varemerkeloven § 16 bokstav b kan heller ikke føre frem.

- Det er ingen opplysninger eller argumentasjon som tyder på at innsiger har ment å anføre noen av de øvrige bestemmelsene i § 16 bokstav c til e.
- Bedre rett til kjennetegnet HAVELI er ikke dokumentert. Det er heller ikke grunnlag for å oppheve registreringen etter varemerkeloven § 16 bokstav a eller b.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det anføres at HAVELI er uten særpreg, jf. varemerkeloven § 2 jf. § 14, og en sedvanlig betegnelse, jf. § 14 andre ledd bokstav b. Det vises til at HAVELI er en betegnelse på «spisested», og at dette er en vanlig og generell betegnelse i dagligtalen til den største delen av kundegrunnlaget – miljøer med indisk og pakistansk opprinnelse – for slike spisesteder. Det anføres deretter at innklagede ikke har dokumentert noen tilknytning til navnet HAVELI eller til logoen, og det er derfor ikke mulig å knytte HAVELI til innklagede som en bestemt kommersiell opprinnelse.
- Klager anfører videre at både varemerkeloven § 16 bokstav a og b kommer til anvendelse.
- Klager hevder å ha brukt HAVELI som forretningskjennetegn fra 2010, og det vises til bildedokumentasjon som viser fasaden og inngangspartiet til restauranten. Videre er det fremlagt kopi av faktura fra firmaet Quick Print Hurtigtrykkeri AS som skal dokumentere innkjøp av fasadeskiltene. Det er også fremlagt bekreftelse på bruk av domenet www.jordalhaveli.no siden 2010.
- Innklagede er godt kjent med at klager har brukt HAVELI som kjennetegn. Til støtte for dette viser klager til at innklagede i november 2015 inngikk avtale med klager om overtakelse av aksjene i selskapet. Videre hevder klager at avtalen ble misligholdt av innklagede og opphevet i juli 2016, og at innklagede kort tid etter dette sendte inn søknad om registrering av varemerket HAVELI. Klager har fremlagt som bevis en dom fra Nedre Romerike tingrett angående tvisten om aksjeoverdragelse. Innklagede var således godt kjent med bruken av kjennetegnet, og søknaden om varemerkeregistrering må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b.
- Klager viser til at innklagede er politianmeldt for økonomisk kriminalitet mot Jordal Bistro AS og det er fremmet krav om tilbakebetaling av innklagedes gjeld til klager. Videre er det fremmet sivilt erstatningskrav med bakgrunn i hans misligheter mot klager. Det anføres at innklagede har opptrådt slik at han urettmessig har forøkt å utnytte Jordal Bistro AS' investering og markedsposisjon i strid med markedsføringslovens kapittel 6.
- Innklagedes opptreden viser at søknaden er motivert av å urettmessig skade og/eller ødelegge for klager, og i strid med god forretningsskikk.
- Det påberopes også at klager uansett skal ha rett til å bruke varemerket HAVELI, jf. varemerkeloven § 8 andre ledd.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede bestrider påstandene til klager, og anfører at han har benyttet HAVELI siden 1998 og at navnet med logo ble utviklet av hans svigerfar. Det er fremlagt diverse firmaattester fra de siste 18 årene, samt en erklæring fra svigerfaren angående logoen.
- Klager har vært kjent med innklagedes bruk av HAVELI, og har brukt dette uten innklagedes tillatelse.
- Ordet HAVELI er ikke en kjent benevnelse for spisested i Norge, men betyr «townhouse» eller «mansion». I den grad det er kjent som et spisested, er det på grunn av innklagedes bruk av HAVELI siden 1998. Det kan derfor heller ikke anses som en sedvanlig betegnelse.
- Det tilføyes at det var klager som misligholdt avtalen om overtakelse av aksjene.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 11 Merket er et kombinert merke som består av teksten RESTAURANT HAVELI. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 12 Innledningsvis vil Klagenemnda bemerke at det har vært uklart hvilke grunner klagen bygger på, jf. varemerkeloven § 50 første ledd bokstav d, nærmere bestemt hvilke rettsgrunnlag som er anført og hvilke anførsler som påberopes. Klagenemnda finner likevel at saken undergis behandling og at de formelle vilkår i § 50 anses oppfylt.
- 13 Klagers anførsler om at innklagede ikke har dokumentert noen tilknytning til navnet HAVELI, kan ikke gi grunnlag for opphevelse av registreringen. Klagenemnda viser til at varemerkeloven ikke oppstiller krav om tilknytning mellom en søker/innehaver og et varemerke.
- 14 Klagenemnda finner ingen grunn til å vurdere virkninger av passivitet etter varemerkeloven § 8 andre ledd, slik saken er fremstilt.
- 15 Videre skal det bemerkes at det faller utenfor Klagenemndas kompetanse å vurdere om innklagede urettmessig har forøkt å utnytte klagers investering og markedsposisjon i strid med markedsføringslovens kapittel 6.
- 16 Klagenemnda vil etter dette ta stilling til anførselen om at merket er registrert i strid med de absolutte registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14.
- 17 Det følger av varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, at et varemerke ikke kan registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg består av en

angivelse som angir egenskaper ved varene. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i varemerkeloven § 14 første ledd.

- 18 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, Celltech, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.
- 19 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle tjenestene i klasse 43 vil være både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 20 Klager har anført at HAVELI er en betegnelse på «spisested» som vil bli forstått av den indiske og pakistanske delen av omsetningskretsen. Til dette vil Klagenemnda bemerke at det ikke kan legges til grunn at den norske omsetningskretsen uten videre vil kjenne betydningen av et ord på språk fra India og/eller Pakistan. Klagenemnda kan ikke se at det er sannsynliggjort at betydningen av ordet HAVELI er kjent som en angivelse av et spisested. Etter Klagenemndas syn er derfor ikke HAVELI beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 21 Videre kan ikke Klagenemnda se at det er innlevert dokumentasjon eller på annen måte sannsynliggjort at ordet HAVELI i Norge inngår i alminnelig språkbruk eller at ordet etter lojal og etablert forretningskikk utgjør en sedvanlig betegnelse for tjenestene i klasse 43. Det kombinerte merket RESTAURANT HAVELI er derfor ikke registrert i strid med varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav b.
- 22 Klagenemnda vil etter dette vurdere om merket er registrert i strid med varemerkeloven § 16.
- 23 Klager har ikke fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon for å ha en tidligere etablert rettighet, hverken et varemerke eller forretningsnavn som inneholder merketeksten HAVELI. Den innsendte dokumentasjonen som viser fasaden og inngangspartiet på restauranten, gir ikke grunnlag for å konstatere at klager har en innarbeidet rettighet til merketeksten HAVELI, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd jf. § 14 tredje ledd. Når det ikke foreligger en eldre rettighet, er innklagedes kombinerte merke ikke registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a.
- 24 Den avgjørende vurderingen for sakens utfall blir dermed om merket er registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav b. 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. 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.

- 25 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 søkeren, 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.
- 26 Klagenemnda ser det som mest hensiktsmessig å ta stilling til punkt b) først, nemlig om klager har tatt det aktuelle merket i bruk som *kjennetegn* før søkeren og at det fortsatt er i bruk.
- 27 Dokumentasjonen viser et bilde av fasaden og inngangspartiet til restauranten, med en bekreftelse fra Quick Print Hurtigtrykkeri AS på at de i september 2010 laget skiltet som er på bildet. Bildet som er fra Google Streetview er datert april 2015 og viser bruk av det kombinerte merket på hver side av inngangsdøren. I tillegg er det et skilt over døren med ordene «Jordal Haveli».
- 28 Klagenemnda finner på denne bakgrunn at det kombinerte merket så vel som merketeksten HAVELI har vært tatt i bruk for restaurantvirksomhet før søknadstidspunktet 22. juli 2016. I mangel av annen dokumentasjon for at merket fortsatt er i bruk, har Klagenemnda basert seg på andre fasadebilder fra Google Streetview som viser at HAVELI fortsatt er i bruk.
- 29 Vilkåret i punkt b) må derfor anses oppfylt, og det neste spørsmålet blir da om kjennetegnene er forvekselbare.
- 30 Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 4 første ledd. De to elementene kan ikke vurderes separat, jf. Høyesteretts dom i HR-1998-63-A COSMEA, og Annen avdelings avgjørelse 6747 side 11, CONDIS, samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabèl/Puma, avsnitt 18 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer, avsnitt 17.
- 31 Forvekslingsfare må videre vurderes ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene. Spørsmålet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen

- 32 Som påpekt ovenfor viser bildet i den innsendte dokumentasjonen at klager har brukt et kombinert merke som ut ifra bildet ser ut til å være identisk med det søkte merket, og at det har vært brukt på et bevertningslokale. Klagenemnda legger derfor til grunn at det foreligger både kjennetegnslighet i form av identiske merker og vareslagslikhet i form av identiske tjenester.
- 33 Klagenemnda har derfor etter en helhetsvurdering kommet til at kjennetegnene er forvekslebare, og dermed at vilkåret i punkt a) er oppfylt.
- 34 Vilkåret i punkt c om at innklagede må ha kjent til bruken av merket på tidspunktet for innlevering av søknaden anses også oppfylt. Det er dokumentert at partene inngikk en avtale om overdragelse av selskapet Jordal Bistro AS i oktober 2015, og at innklagede frem til avtalen ble hevet 26. juli 2016 var eier av selskapet som benyttet varemerket i markedsføring av bevertningsstedet.
- 35 Det avgjørende blir dermed om leveringen av varemerkesøknaden den 22. juli 2016 skjedde i strid med god forretningsskikk.
- 36 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 Klagenemndas 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 Budweiser, avsnitt 20, jf. C-320/12 Malaysia Dairy og C-529/07 Lindt Goldhase.
- 37 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 merket og om det har et omdømme eller nyter goodwill i den aktuelle omsetningskretsen.
- 38 Klagenemnda har allerede fastslått at innklagede kjente til klagers bruk av merket, og at søknaden ble levert fire dager etter at innklagede varslet om heving av avtalen om overdragelse av selskapet Jordal Bistro AS. Klagenemnda kan imidlertid ikke se at dette gir holdepunkter for å trekke en konklusjon rundt innklagedes intensjon på søknadstidspunktet. Det vises her til at det påhviler klager gjennom objektive beviser å dokumentere innklagedes subjektive illojale hensikter bak søknaden om å registrere merket.
- 39 Klagenemnda kan ikke se at det er fremlagt slike objektive beviser. Det skal her påpekes at det ikke er fremsatt noen dokumentasjon i saken som gjelder innklagedes subjektive hensikter, det er kun fremsatt påstander. Dokumentasjonen som er tilgjengelig i saken viser at innklagede, stikk i strid med hva klager anfører, på søknadstidspunktet 22. juli 2018 etter kjøpsavtalen var eier av Jordals Bistro AS, som er selskapet som står bak bruken av det

kombinerte merket. Dokumentasjonen – dommen fra Nedre Romerike tingrett – viser for øvrig at det ikke var mislighold fra innklagedes side som medførte hevingen av kjøpsavtalen.

- 40 Begge parter har fremlagt dokumentasjon, slik som bilder og firmaattester, som er ment å vise tilknytning til ordet HAVELI, herunder det kombinerte merket HAVELI. Når begge hevder en rett til ett og samme merke, fremstår dokumentasjonen som motstridende, og det er ikke innlevert fra noen av partene annen dokumentasjon som med tyngde kan underbygge deres rett til merket til fordel for den andre parten. I tillegg gir ikke, som allerede nevnt, dokumentasjonen grunnlag for å trekke slutninger om subjektive hensikter.
- 41 Etter en samlet vurdering av dokumentasjonen, fremstår rettighetsforholdet til det kombinerte merket som tvilsomt. Dokumentasjonen gir likevel ikke grunnlag for å trekke slutninger om at innklagede hadde illojale hensikter bak søknaden om å registrere merket.
- 42 På denne bakgrunn kommer Klagenemnda til at registreringen av det kombinerte merket RESTAURANT HAVELI ikke kan anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b.
- 43 Avslutningsvis vil Klagenemnda bemerke at varemerkeloven § 28 jf. § 21, om retten til et varemerke, fremstår som det mest nærliggende hjemmelsgrunnlaget for å avgjøre rettighetsforholdet til det kombinerte merket. Denne bestemmelsen er ikke uttrykkelig anført, og Klagenemnda kan uansett bare behandle dette spørsmålet dersom et slikt krav innvilges av Patentstyret og påklages av innehaveren.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Det kombinerte merket RESTAURANT HAVELI, med registreringsnummer 289912, opprettholdes for tjenestene i klasse 43.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)