



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

Sak: 23/00007
Dato: 25.september 2023

Klager: Youngstorget Eiendom AS
Representert ved: Advokat Jens Thommesen

Innklaget: ByOslo Group AS
Representert ved: Advokatfirmaet Wiersholm AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen, Thomas Strand-Utne og Torger Kielland

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 21. oktober 2022, hvor ByOslo Group AS sin registrering av ordmerket STRATOS, registreringsnummer 317390, med søknadsnummer 202110661, ble opprettholdt for følgende tjenester:

Klasse 36:	Forretninger med fast eiendom; leasing og utleie av næringslokaler.
Klasse 41:	Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; fremskaffelse av lokaler til underholdning; tilveiebringe danselokaler; konferansetjenester.
Klasse 43:	Beverting og tilbringning av mat; midlertidig innlosjering; tilveiebringe eventfasiliteter og midlertidige kontor- og møtelokaler; utleie av konferanserom; utleie av rom for offisielle arrangementer; utleie av rom og lokaler for sosiale tilstelninger; utleie av selskapslokaler; utleie av konferanselokaler; utleie av utesteder; utleie av møterom; restaurant- og cocktailsalongvirksomhet; bankett- og cateringtjenester for mat og drikker; tilveiebringelse av informasjon og et nettsted med informasjon om restaurant-, café-, bar-, snackbar-, catering- og bartjenester; utleie av stoler, bord, bordduker og glass for konferanser, utstillinger, møter og sosiale tilstelninger og banketter.

- 3 Saken har sin bakgrunn i en innsigelse fra Youngstorget Eiendom AS, jf. varemerkeloven § 26. Innsigelsen var begrunnet med at bruk av merket STRATOS ville krenke en annens rett, fordi det er egnet til å forveksles med innsigers eldre innarbeidede varemerke «Stratos», jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. §§ 4 første ledd og 3 tredje ledd. Innsiger anførte også varemerkeloven § 16 bokstav b og varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a som hjemmelsgrunnlag. Innsiger krevde registreringen overført til seg, jf. varemerkeloven § 28. Innsigelsen førte ikke frem og Patentstyret opprettholdt ByOslo Group AS sin varemerkeregistrering.
- 4 Klage fra Youngstorget Eiendom AS kom inn 21. desember 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 11. januar 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Innsiger har ikke innarbeidet «Stratos» som varemerke for de aktuelle tjenestene, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd. Dokumentasjonen viser at «Stratos» tidvis ble benyttet både som et navn på et bestemt lokale, og som varemerke for den virksomheten som til enhver tid ble drevet i lokalet. Innsiger har ikke selv benyttet «Stratos» som varemerke for sin utleievirksomhet. Bruk av et navn på et lokale er ikke det samme som bruk av et særlig kjennetegn for noens varer eller tjenester.

- Det er ikke dokumentert at innsiger i leieavtalene med de forskjellige leietakerne har vist til et eierskap til «Stratos» som et varemerke, eller forsøkt å regulere bruken av det. Dette tyder på at leietakerne ikke benyttet «Stratos» som varemerke på vegne av innsiger, og at leietakerne har stått fritt til å bruke andre kjennetegn for sin virksomhet. Innsiger har heller ikke sikret seg eneretten til «Stratos» som kjennetegn ved registrering i Patentstyrets register. Det er ikke vist til at innsiger reagerte på eller motsatte seg at innehaver registrerte «Stratos» som del av sitt foretaksnavn.
- Samlet sett viser dokumentasjonen at det er innehaver som har tatt merket «Stratos» i bruk som kjennetegn for restaurant-, selskap- og utestedvirksomhet i over 15 år. Det er mer sannsynlig at forbrukerne forbinder ordet «Stratos» med virksomheten til innehaver, enn det historiske navnet på lokalet øverst i Folketeaterbygningen.
- Innsiger har ingen kjennetegnsrett som kan gi grunnlag for å oppheve registreringen etter varemerkeloven § 16 bokstav a eller b, eller overføre rettigheten etter varemerkeloven § 28. Merket STRATOS anses å inneha iboende særpreg, jf. varemerkeloven § 14. Innehavers registrering opprettholdes.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager har drevet utleievirksomhet av utleieobjektet «Stratos» til restaurant-, selskap- og utestedsformål i mange tiår. Det er i denne saken vanskelig å gjøre et klart skille mellom næringslokale, stedsnavn, forretningsdrift og ulike tjenesteytelser. Faktorene henger tett sammen og er sider av samme sak.
- Navnebruken «Stratos» er en viktig del av både Folketeaterbygningens og vår felles kulturhistorie. Bygningen er fredet, og «Kafé Stratos» er nevnt i selve fredningsvedtaket. Dersom Patentstyrets avgjørelse står seg, vil den langvarige og konsekvente bruken av «Stratos», som kan føres helt tilbake til 1935, måtte opphøre. Dette vil være klart uheldig både i forhold til det tinglyste fredningsvedtaket, og den kulturarv som bygget representerer. I sin vurdering av saken skal Klagenemnda vektlegge de kulturminnehensyn som gjør seg gjeldende, jf. kulturminneloven § 1 tredje ledd.
- Lokasjonen samt den goodwill og innarbeidelse som gjennom nesten 90 år er opparbeidet for merket «Stratos», er viktig for klagers virksomhet, og var det også for innklagede.
- Det var gårdeier som etablerte benevnelsen «Stratos» på utleielokalene allerede på 1930-tallet. Et betydelig antall avisartikler, billedokumentasjon, utskrift fra wikipedia, en bokutgivelse, årsberetninger og medieklipp dokumenterer en vedvarende innarbeidelse og eksistens av merket. Dokumentasjonen illustrerer også andre aktørers omtale der begrepet «Stratos» benyttes som indikator for klagers utleielokaler og virksomhet.
- Den omfattende innarbeidelsen som er gjort av klager selv og av klagers leietakere må tilskrives klager. Siden det er virkningen av bruken som vektlegges, er det ikke avgjørende hvem som står for bruken av merket. Etter vml. § 3 tredje ledd er det tilstrekkelig at merket

i den relevante omsetningskretsen er godt kjent som «noens» særlige kjennetegn. Det er ikke et krav om at omsetningskretsen vet hvem som faktisk eier varemerket, og andres bruk av merket kan dermed være relevant.

- Det er ikke nødvendig å konkludere nøyaktig med hensyn til hvilket tidspunkt merket «Stratos» anses innarbeidet, da en helhetsvurdering av den dokumentasjon som følger saken, viser at merket var godt kjent som noen særlige kjennetegn før innehavers datterselskap ble involvert i virksomheten som leide lokalene.
- «Stratos» er innarbeidet for alle tjenestene som innehaver har søkt om i klasse 36, 41 og 43, med unntak av «midlertidig innløsning» og «tilveiebringelse av informasjon og et nettsted med informasjon om restaurant-, café-, bar-, snackbar-, catering- og bartjenester» i klasse 43.
- Omsetningskretsen består av privatpersoner som benytter seg av selskapslokaler, uteliv og kulturarrangementer, men også til en viss grad profesjonelle aktører i utelivsbransjen som orienterer seg i markedet for utleielokaler, events, selskapslokaler og/eller serveringssteder.
- Dokumentasjonen i saken viser at det foreligger innarbeidelse i hele riket. Dersom Klagenemnda finner at merket bare er innarbeidet for enkelte av klassene eller kun er innarbeidet i et mer begrenset geografisk område, eksempelvis hovedstadsområdet, vil det foreligge en blokkerende enerett for de aktuelle klassene i det aktuelle geografiske området.
- Klager har ansett bruken av merket «Stratos» som en naturlig del av leieforholdet. Navnebruken er en del av den totalpakken leietaker betaler for og får tilgang til. Leietakerne har gjennom leieavtalen fått tilgang til et kjent og sagnomsust lokale og anledning til å benytte varemerket «Stratos». Store deler av Norges befolkning, og særlig beboere i Oslo og omegn, vil kjenne til beliggenheten og assosiere navnet med virksomheten som til enhver tid utøves i toppen av Folketeaterbygningen, enten virksomheten utøves av klager selv eller klagers leietakere. Det var selskapet Stratos Kultur & Event AS, og ikke innehaver, som inngikk leiekontrakt med klager. I det leieforholdet som Stratos Kultur og Event AS trådte inn i, var det gitt implisitt samtykke til bruken av merket «Stratos» for leietaker, som på den tiden var Skumma Kultur AS. Det følger av alminnelige avtalerettslige prinsipper at et selskap som trer inn i en allerede eksisterende leiekontrakt ikke kan utlede større rettigheter enn hva som fulgte av det opprinnelige leieforholdet.
- I mangel av klar avtaleregulering mellom partene, foreligger en presumpsjon for at varemerket tilhører eier av lokalet/utleier, og at leietakeren av lokalet tar i bruk kjennetegnet etter samtykke fra utleier. Det samme resultatet følger av en tolkning av det avtaleforholdet som forelå mellom klager og innehaver. Tidligere praksis for samtlige leietakere fra 1935 til i dag, viser at innehavers bruk av merket Stratos har skjedd med grunnlag i et konkludent samtykke. Det at innehaver ikke forsøkte å registrere merket før leiekontrakten gikk til opphør, underbygger det samme.

- Siden Stratos Kultur og Event AS skulle stå som leietaker for lokalene fra 2010, var det ingen grunn til at klager skulle angripe leietaker sin bruk av «Stratos» som varemerke og foretaksnavn. Klagers opptreden her var i tråd med tidligere praksis. Det vises til at klager heller ikke angrep navnebruken da selskapet Stratos Selskapslokale AS ble stiftet i 2004, i forbindelse med at dette selskapet skulle ta over leiekontrakten for lokalet.
- Dokumentasjon på innarbeidelse som stammer fra før 2001 er relevant, ettersom klager har overtatt eierskap til eiendommen og den selskapsmessige posisjonen som opprinnelig tillå Folketeaterbygningen AS.
- Registreringshindringen i varemerkeloven § 16 bokstav b kommer også til anvendelse. Det er godt dokumentert at gårdeier allerede før bygget stod ferdigstilt tok i bruk merket, og gjennom aktiv forvaltning og bruk av merket, både direkte og indirekte, har sørget for at dette har vært benyttet siden. På egne hjemmesider har innehaver selv uttrykt at «Stratos har ruvet på taket av Folketeaterbygningen i alle år, helt siden den offisielle åpningen av bygget i 1935. Når leiekontrakten går ut i august neste år er imidlertid epoken over.». Kjennetegnet «Stratos» er dermed et eldre kjenne tegn som er blitt tatt i bruk som kjenne tegn for de tjenester som har vært tilbudt av klager og dennes representanter/leietakere før innehaver tok det i bruk.
- Merket «Stratos» var fortsatt i bruk på registreringstidspunktet for innehavers merke. Innehaver har forsøkt å hindre bruken ved å sende «cease and desist-letter» til den nye leietakeren med krav om opphør av all bruk av merket. Klager vil poengtere at det i merknadene til § 16 b i Ot.prp.nr.98 (2008–2009) kommer frem at formuleringen «fortsatt bruker» skal forstås slik at den dekker også tilfeller der en rettmessig rettsetterfølger av førstebrukeren har fortsatt bruken.
- Innehaver kjente til klagers bruk ved innleveringen av sin søknad.
- Den forretningsmessige relasjonen mellom partene tilsier at det gjelder et skjerpet lojalitetskrav. Det vises til etablert forvaltningspraksis, jf. Klagenemndas saker VM 16/00208, VM 20/00048 og VM 20/00066. Tilsvarende er trukket frem av EU-domstolen som et moment i vurdering, jf. T-773/17 Café Del Mar avsnitt 35.
- Da søknaden ble innlevert var det allerede oppstått uenighet mellom klager og innehaver om rettigheter til navnet. Dette taler for at registreringen var i strid med god forretningskikk. Først i forbindelse med at innehavers leieavtale for lokalene i 11. og 12. etasje i Folketeaterbygningen opphørte, registrerte de varemerket STRATOS i klassene 36, 41 og 43. Konflikten om bruk av navnet var altså nært knyttet til opphøret av leieavtalen som regulerte retten til leie av lokalet.
- For det tilfellet at ingen av de ovennevnte grunnlagene skulle føre frem, anføres det at merket er beskrivende etter varemerkeloven § 14 første og andre ledd og derfor ikke kan registreres. Assosiasjonen til tjenestene og «goodwill» i stedsangivelsen er av en slik art at registreringen ikke går klar av bestemmelsen i § 14.

- Klagenemnda bes vurdere om varemerket helt eller delvis kan overføres til klager, jf. varemerkeloven §§ 28, jf. 29.

7 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klagenemnda må se bort fra all fremlagt dokumentasjon som er datert før 2001. Klager ble ikke stiftet før 28. november 2000 og fikk overdratt eiendommen til seg i 2001. Klager kan ikke vise til innarbeidelse gjennom rollen som gårdeier og utleier før etter 2001, siden det var et annet rettssubjekt som stod for innarbeidelsen før dette. Klager har ikke fremlagt noen form for dokumentasjon som underbygger at en eventuell innarbeidet varemerkerett ble overdratt fra Folketeaterbygningen AS – verken til Youngstorget 2 AS eller til klager direkte.
- Flere av bilagene klager har vedlagt som dokumentasjon er interne dokumenter som ikke er kommunisert til allmennheten. Disse kan ikke underbygge at navnet er godt kjent hos omsetningskretsen.
- Ingen av bilagene dokumenterer at betegnelsen "Stratos" er godt kjent for klagers tjenester. Klager har selv utelukkende drevet utleievirksomhet fra lokalene fra 2001 og frem til dags dato. Det er ikke fremlagt dokumentasjon for at klager har brukt betegnelsen "Stratos" for egen utleievirksomhet. Klager har utelukkende benyttet navnet "Youngstorget Eiendom" for dette formål. Klagers fremlagte dokumenter viser i beste fall at "Stratos" har vært brukt som kjennetegn for ulik virksomhet som har vært drevet av leietakere, dvs. tredjeparter, fra lokalene. Disse tredjepartene er imidlertid ikke parter i klagen og kan ikke identifiseres med klager. En rekke av dokumentene viser bare at "Stratos" på folkemunne har vært brukt som et historisk navn på lokalene. Dette er ikke dokumentasjon som underbygger at betegnelsen er godt kjent som kjennetegn for virksomhet i tråd med varemerkeloven § 3 (3).
- For at et merke skal innarbeides utelukkende gjennom andres bruk, fordrer det at den påståtte innehaveren i det minste har hatt en eller annen form for innflytelse på bruken. Det er ikke dokumentert at klager har påvirket eller regulert tredjeparters bruk av navnet "Stratos". Det er ikke riktig at innehavers bruk har vært avhengig av samtykke fra klager. Leieavtalen mellom klager og innehaver regulerer verken rett eller plikt til bruk av varemerker overhodet. Det er ikke dokumentert at tidligere leietakere skal ha vært avhengige av, eller skal ha fått samtykke til å bruke navnet "Stratos" for sine tjenester. En slik varemerkelisens måtte, hvis den hadde vært gitt, fremgått enten av leieavtaler eller annen korrespondanse.
- Klager har ikke protestert på navnebruken, slik innehaver har praktisert den. Innehaver har registrert selskapsnavnet Stratos Kultur og Event AS, og har benyttet nettsiden "stratos.as", Facebook-kontoen "Stratos" og Instagram-kontoen "Stratos.Oslo" uten at klager har reagert eller søkt å regulere navnebruken.
- Det er ikke dokumentert eller anført fra klagers side at klager selv har hatt annen virksomhet enn ren utleie av lokalene, eller at de selv har brukt navnet "Stratos" for andre tjenester. Klager kan ikke gjennom ren utleievirksomhet oppnå varemerkebeskyttelse for andre typer

tjenester som tilbys av leietakere under navnet. Innarbeidelse for utleielokaler vil kun være egnet til å hindre innehavers registrering i klasse 36 for tjenestene "forretninger med fast eiendom" og "leasing og utleie av næringslokaler".

- Klager har ikke dokumentert egen bruk av kjennetegnet "Stratos", verken for utleielokaler eller andre tjenester. Tredjeparters bruk er heller ikke her relevant. Det finnes ingen bruk som innehaver måtte ha kjennskap til ved registrering. Innehavers registrering er ikke gjort i strid med vml. § 16 bokstav b.
- «Stratos» er ikke en beskrivende stedsangivelse, jf. vml. § 14 første og annet ledd.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 10 Saken gjelder det registrerte ordmerket STRATOS. Saken reiser spørsmål om ett eller flere av varemerkelovens relative registreringshindre i § 16 gjør seg gjeldende for merket, slik at registreringen må oppheves, jf. varemerkeloven § 29, jf. § 49.
- 11 Klager har bedt Klagenemnda vurdere om varemerkeregistreringen kan overføres til klager, jf. varemerkeloven § 28. Det følger av varemerkeloven § 49 andre ledd andre setning at det bare er innvilgede krav om overføring etter §§ 21 og 28 som kan påklages. Av Ot.prp.nr.98 (2008–2009) side 76 følger det at klageadgangen i § 49 er uttømmende, og at «avgjørelser om avvisning og avslag av krav om overføring vil (...) ikke være omfattet av klageretten.» Patentstyrets avslag om overføring kan dermed ikke påklages, og vil ikke behandles i det følgende.
- 12 Varemerkesøknaden ble levert 17. august 2021. Søknader om registrering av varemerker som er innlevert før ikrafttredelsen av endringene i varemerkeloven av 1. mars 2023, skal vurderes etter reglene som gjaldt før endringene, jf. forskrift 17. februar 2023. nr. 230 om overgangsbestemmelser til endringene i varemerkeloven punkt 1. Dette innebærer at det er varemerkeloven før lovendringen som gjelder i saken. Klager har anført varemerkeloven § 16 bokstav a og b, slik loven lød før lovendringen, som grunnlag for å oppheve den omstridte registreringen. I tillegg har klager anført at merket er registrert i strid med varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Klagenemnda ser først på varemerkeloven § 16 bokstav a.

Er varemerket STRATOS registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a?

- 13 Bestemmelsen i varemerkeloven § 16 bokstav a forbyr registrering dersom bruk av merket ville krenke en annens rett her i riket til et varemerke. Klager anfører at bruk av det registrerte merket STRATOS vil krenke klagers innarbeidede rett til et likelydende merke (heretter omtalt som «Stratos»). I denne saken er det avgjørende om dokumentasjonen viser at klager hadde en innarbeidet varemerkerettighet til «Stratos» på søknadsdagen 17. august 2021, jf. varemerkeloven § 32.

- 14 Varemerkerett kan oppnås uten registrering når merket er godt kjent her i riket som noens særlige kjennetegn for slike varer eller tjenester det gjelder, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd. Dersom innarbeidelse bare foreligger i en del av riket, vil eneretten kun gjelde for dette området. Spørsmålet er om «Stratos» var godt kjent som noens særlige kjennetegn på søknadsdagen for det registrerte merket STRATOS.
- 15 For å være godt kjent som noens særlige kjennetegn, må merket ha fått en «påtakelig goodwillverdi», jf. Ot.prp.nr.59 (1994-1995) side 94. Vilåret må tolkes i lys av varemerkerettens formål, som blant annet er å sikre at varemerker fungerer som garanti for kommersiell opprinnelse, slik at forbrukerne kan oppfatte forskjeller mellom varer og tjenester fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon avsnitt 28 og C-299/99 Philips/Remington avsnitt 30. For å oppnå innarbeidelsesvern må det aktuelle merket være så kjent at omsetningskretsen oppfatter det som en kommersiell tilbyders særlige kjennetegn. Kravet til innarbeidelse er relativt, og avhenger blant annet av det aktuelle merkets iboende særpreg, omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå, varene eller tjenestenes art og omfanget av markedsføringen av det aktuelle merket. Det er imidlertid ikke intensiteten av markedsføringen som i seg selv er avgjørende, men hvilken virkning bruken av merket har hatt overfor den relevante omsetningskretsen, jf. HR-2005-1905-A Gule Sider avsnitt 54.
- 16 Klager anfører at «Stratos» er innarbeidet for samtlige tjenester som innklagede har fått registrert i klasse 36, 41 og 43, med unntak av følgende angivelser i klasse 43:
- «midlertidig innlosjering»; «tilveiebringelse av informasjon og et nettsted med informasjon om restaurant-, café-, bar-, snackbar-, catering- og bartjenester».
- 17 Til støtte for anførselen har klager lagt frem omfattende dokumentasjon som viser bruk av «Stratos» i tilknytning til toppetasjen i Folketeaterbygningen på Youngstorget. Folketeaterbygningen eies og driftes i dag av klager. Bygget stod klart i 1934, og var på det tidspunktet Oslos høyeste. I 1935 ble det åpnet restaurant i lokalet under navnet «Stratos». Navnet er en henvisning til byggets høyde – i restauranten var man, billedlig talt, i stratosfæren.
- 18 Etter Klagenemndas syn viser dokumentasjonen bruk av «Stratos» både som navnet på lokalene i toppetasjen på Folketeaterbygningen, og som kjennetegn for den virksomheten som til enhver tid har blitt drevet der siden 1935. Siden åpningen har lokalet hatt en rekke leietakere som har drevet ulike typer virksomhet. Hovedsakelig har det dreid seg om restaurant-, utleie- og utestedvirksomhet. Alle leietakerne har brukt «Stratos» som kjennetegn for sin virksomhet. I boken *En høyborg for kultur og politikk: Folketeaterbygningen 60 år* av Egil Helle kommer det frem at tre ulike aktører drev restaurant i lokalene mellom 1935 og 1986, og at samtlige benyttet «Stratos» som navnet på restaurantvirksomheten. Mellom 1986 og frem til slutten av 90-tallet var Arbeidernes Opplysningsforbund leietakere og benyttet lokalene til kurs- og konferansevirksomhet. Avisoppslag fra perioden viser at «Stratos» ble brukt for å annonsere hvor de ulike kursene og konferansene skulle finne sted. I tillegg var «Stratos» tilgjengelig for utleie som

selskapslokale, noe som blant annet kommer frem av et oppslag i Aftenposten fra 11. januar 2001 om festlokaler til utleie i Oslo. Siden begynnelsen av 2000-tallet har ulike leietakere drevet utested og utleievirksomhet under navnet «Stratos». Avisomtale viser at lokalene også har blitt brukt til blant annet årsmøter, konferanser, salsaklubb, fester og konserter. Innklagede tok over driften i 2011 og videreførte navnebruken frem til leiekontrakten med klager utløp i 2021.

- 19 Klager har lagt frem medieomtale av «Stratos» som belyser stedets rennommé som restaurant, utested og utleielokaler i Oslo. Da lokalene nesten ble gjort om til kontorer ved årtusenskiftet, ble det startet en e-postaksjon for at «Stratos» fortsatt skulle være tilgjengelig for allmennheten. Kampanjen ble omtalt av NRK og Aftenposten, og det endte med at tiltakshaverne overtok «Stratos» og drev stedet som utested og selskapslokaler. «Stratos» omtales som «et av Oslos hippeste festlokaler» i Aftenposten den 29. november 2003. En artikkel i Aftenposten Oslopuls fra 1. juli 2005 oppgir at «stedet blir regnet som en av Oslos store funkisperler ved siden av blant andre Hvalstrand bad og Ekebergrestauranten». «Stratos» fikk også riksdekkende publisitet i forbindelse med at NRKs program Sommeråpent hadde sendinger fra lokalene i 2009 og 2010. En artikkel i Dagbladet fra 3. september 2021 som omtaler nedleggelsen av «Stratos», beskriver det som et «ikonisk utested», og i ingressen står det at «etter 86 år er det over for utestedet som ligger på toppen av Arbeiderpartiet-bygget».
- 20 Klagenemnda finner at bruken av «Stratos» medførte at det utover 2000-tallet ble godt kjent innenfor Osloområdet, ikke bare som et lokale, men også som et kjennetegn for den kommersielle virksomheten som har foregått der. I vurderingen legger Klagenemnda særlig vekt på at «Stratos» er brukt som kjennetegn for all kommersiell virksomhet som har foregått i lokalene siden bygget åpnet i 1935, slik at bruken har vært både langvarig og konsekvent. Den ovenfor siterte artikkelen i Dagbladet er etter Klagenemndas syn illustrerende for at «Stratos» også blir oppfattet som navnet på en virksomhet som har holdt til på toppen av Folketaterbygningen i flere tiår.
- 21 For at en innarbeidet rettighet skal oppstå, må merket være godt kjent som «noens» særlige kjennetegn, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd. Ordlyden stiller ikke krav om at det er innehaver selv som har stått for innarbeidelsen, eller at omsetningskretsen vet hvem som er innehaver av rettigheten.
- 22 Etter Klagenemndas syn har bruken som navn på et lokale og bruken som kjennetegn hatt en gjensidig påvirkning på hverandre. Lokalets berømmelse skyldes dels plasseringen og historikken til bygningen, og dels det faktum at det i en årrekke har vært benyttet som restaurant, utleielokale og utested. Det er dermed nær sammenheng mellom lokalets berømmelse og den kommersielle virksomheten som har foregått der. Bruk av «Stratos» som navnet på lokalet og bruk som et kjennetegn vil av den grunn gli over i hverandre. Det at «Stratos» i bevisstheten til omsetningskretsen er knyttet til et bestemt sted, gjør det også enklere å opprettholde kjennskapet til merket. Klagenemnda er derfor ikke enig i

Patentstyrets skille mellom bruk av «Stratos» som navn på et lokale og bruk som varemerke for en virksomhet.

- 23 I 2001 overtok klager, Youngstorget Eiendom AS, rollen som gårdeier og utleier av bygget. Før det var bygget eid og driftet av Folketaterbygningen AS. Innklagede anfører at klager ikke kan vise til innarbeidelse før 2001, siden det var et annet rettssubjekt som stod for innarbeidelsen før dette. Klager anfører på sin side at innarbeidelsen som skjedde før 2001 er relevant, fordi den tidligere grunneieren har overført sin rett til klager. Problemstillingen er om dokumentasjon på innarbeidelse fra før 2001 er relevant fordi det forelå en avtale mellom klager og den tidligere grunneieren om overdragelse av retten til varemerket «Stratos». Spørsmålet må avgjøres på grunnlag av alminnelige avtalerettslige prinsipper.
- 24 Det foreligger ingen skriftlig avtale som dokumenterer at retten til «Stratos» ble overført fra tidligere grunneier da klager overtok eiendomsretten til bygget i 2001. Det er imidlertid på det rene at det ikke gjelder formkrav ved inngåelse av avtaler etter norsk rett, og at en avtale også kan bygge på for eksempel konkludent adferd og passivitet. Det avgjørende er om den ene parten har handlet slik at medkontrahenten har rimelig grunn til å tro at avtale er inngått, jf. blant annet HR-2011-581-A avsnitt 47 og HR-2017-971-A avsnitt 41. Det skal foretas en konkret helhetsvurdering av omstendighetene i saken.
- 25 Etter Klagenemndas oppfatning gir historikken i saken inntrykk av at det har vært en underforstått avtale om at navnet «Stratos» har fulgt med som en del av overdragelsen av bygget. Dette har sammenheng med at «Stratos» helt siden 30-tallet har vært navnet på det aktuelle lokalet. Navnet er sterkt knyttet til det faktum at bygget var det høyeste i Oslo da det stod ferdig i 1934. Historikken til navnet gjennom 67 år og rennømméet til lokalet, som er vist gjennom innarbeidelsesdokumentasjonen, ga grunnlag for at klager i 2001 hadde en rimelig forventning om at navnet fulgte bygget. Det er ingen holdepunkter for at tidligere grunneier protesterte da navnebruken fortsatte etter overdragelsen. Mangelen på slik protest, samt at allmennheten fortsatte å bruke navnet i tilknytning til lokalet, har etter Klagenemndas syn styrket klagers forventning om at navnet fulgte med.
- 26 Innklagede anfører at klager ikke selv har brukt «Stratos» som varemerke for egen utleievirksomhet, og at klager ikke kan få innarbeidelsesvern gjennom tredjepersoners bruk av «Stratos». Klager anfører på sin side at leietakerne har tatt kjennetegnet i bruk med implisitt samtykke fra leietaker. Klagenemnda er enig i at det først og fremst er de forskjellige leietakerne som har brukt «Stratos» som kjennetegn og har stått for innarbeidelsen av merket. Spørsmålet er om innarbeidelsen tilfaller klager fordi hver enkelt leietaker har brukt merket med klagers tillatelse. Det avgjørende er om klager hadde rimelig grunn til å tro at leietakerne aksepterte å gi slipp på navnet etter endt leieforhold, slik at de ikke fikk noen selvstendig rett til navnet. Igjen må det foretas en konkret helhetsvurdering.
- 27 Det er ikke fremlagt skriftlige avtaler mellom klager og hver enkelt leietaker som viser at partene uttrykkelig har regulert bruken av merket «Stratos». Leieavtalen mellom klager

og innklagede er også taus med hensyn til varemerkebruk. Etter Klagenemndas oppfatning gir imidlertid historikken i saken inntrykk av at det har vært en underforstått avtale om bruken av varemerket «Stratos» i tilknytning til det aktuelle lokalet. Det har vært en langvarig og konsekvent praksis for at leietakerne har benyttet «Stratos» så lenge leieavtalen med utleier har bestått. Ved opphør av leieforholdene har hver leietaker oppgitt kjennetegnet og latt etterfølgende leietakere benytte det uten å protestere. Denne praksisen ble videreført da eiendommen ble overdratt til klager i 2001, og var uavbrutt fra 1935 og frem til tvisten mellom partene i saken oppsto i 2021.

- 28 Dokumentasjonen i saken viser også at leietakeren Skumma Kultur AS, som tok over lokalet på starten av 2000-tallet, var kjent med historikken til lokalet og bruken av navnet «Stratos» i tilknytning til det. Grunnleggeren av Skumma Kultur AS var en av initiativtakerne bak e-postaksjonen «Nei til kontorifisering av Stratos», og poenget med aksjonen og den påfølgende overtakelsen av lokalet var at «Stratos» skulle forbli tilgjengelig for allmennheten, noe som kommer frem av avisoppslag i NRK, Aftenposten og Avisa Oslo fra henholdsvis 21. april 2002, 27. mai 2003 og 25. juli 2009. Det er også dokumentert at innklagede selv visste at «Stratos» hadde vært brukt i tilknytning til lokalet i Folketeaterbygningen siden 1935, noe som blant annet kommer frem av et blogginnlegg publisert på innklagedes nettside www.stratos.as.
- 29 Klagenemnda finner at den langvarige og konsekvente praksisen ga grunnlag for en forventning hos klager om at nye leietakers bruk av «Stratos» skjer på utleiers nåde og er betinget av et aktivt leieforhold. Denne forventningen var synbar for leietakerne som inngikk leieavtale med klager på 2000-tallet, ettersom de kjente til den langvarige praksisen for at virksomhet i klagers lokale benytter «Stratos» som kjennetegn. Ved at leietakerne videreførte praksisen, finner Klagenemnda at de gjennom konkludent adferd har godtatt den og handlet på en måte som styrket klagers forventning. Ved inngåelsen av leieavtalene på 2000-tallet hadde klager derfor en rimelig grunn til å tro at leietakerne aksepterte å gi slipp på varemerket ved leieforholdets opphør.
- 30 Klagenemndas konklusjon er at bruken av «Stratos» har hatt en slik virkning, at det på skjæringstidspunktet var godt kjent i Osloområdet som en kommersiell tilbyders særlige kjennetegn. Innarbeidelsen som er gjort av de forskjellige leietakerne må etter Klagenemndas syn tilfalle klager. Dokumentasjonen viser at leietakerne har innarbeidet «Stratos» for restaurant- utleie- og utestedvirksomhet, og at dette er gjort med underforstått tillatelse fra klager.
- 31 Ettersom «Stratos» allerede var innarbeidet som et varemerke på søknadsdagen for STRATOS, finner Klagenemnda at bruk av det registrerte merket vil krenke en annens rett, jf. § varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. varemerkeloven § 4 første ledd.
- 32 Det innarbeidede merket «Stratos» har vern i restaurant- utleie- og utestedvirksomhet. Merket er innarbeidet for tjenester som er identiske eller lignende med følgende av tjenestene til det registrerte merket STRATOS:

- Klasse 36: Forretninger med fast eiendom; leasing og utleie av næringslokaler.
- Klasse 41: Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; fremskaffelse av lokaler til underholdning; tilveiebringe danselokaler; konferansetjenester.
- Klasse 43: Bevertning og tilbringning av mat; tilveiebringe eventfasiliteter og midlertidige kontor- og møtelokaler; utleie av konferanserom; utleie av rom for offisielle arrangementer; utleie av rom og lokaler for sosiale tilstelninger; utleie av selskapslokaler; utleie av konferanselokaler; utleie av utesteder; utleie av møterom; restaurant- og cocktailsalongvirksomhet; bankett- og cateringtjenester for mat og drikker; utleie av stoler, bord, bordduker og glass for konferanser, utstillinger, møter og sosiale tilstelninger og banketter.

33 De to merkene er identiske og gjelder for samme eller lignende tjenester. For *identiske* tjenester, eksempelvis «utleie av næringslokaler» i klasse 36, «fremskaffelse av lokaler til underholdning» i klasse 41 og «bevertning og tilbringning av mat», «tilveiebringe eventfasiliteter og midlertidige kontor- og møtelokaler» og «utleie av selskapslokaler» i klasse 43, vil registreringen krenke klagers rett etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a, som forbyr bruk av identiske merker for slike tjenester som et merke er beskyttet for. For *lignende* tjenester finner Klagenemnda at det er risiko for forveksling av merkene, og at registreringen derfor krenker klagers rett etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Eksempler på liknende tjenester er «forretninger med fast eiendom» i klasse 36 og «underholdningsvirksomhet» i klasse 41. Vurderingstemaet etter denne bestemmelsen er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de tjenester det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 41–42. I denne saken dreier det seg om identiske varemerker og lignende tjenester. Dette er sentrale momenter i vurderingen, jf. HR-2008-1686-A avsnitt 40, og som i denne saken tilsier at merkene er forvekselbare. I tillegg er det eldste merket et fantasiord med sterkt særpreg. Jo mer særpreget det eldste merket er, desto større vil risikoen for forveksling være, jf. sakene C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18 og 19 og T-56/20 VROOM avsnitt 43. På denne bakgrunn finner Klagenemnda at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen kan komme til å ta feil av merkene eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom innehaverne.

34 Registreringshinderet i varemerkeloven § 16 bokstav a gir derfor grunnlag for å delvis oppheve registreringen for de tjenestene som klager har anført, se avsnitt 16.

Er varemerket STRATOS registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav b?

35 Etter Klagenemndas syn gir også varemerkeloven § 16 bokstav b grunnlag for å oppheve registreringen av STRATOS. Klagenemnda finner grunn til å også gå inn på dette hjemmelsgrunnlaget, ettersom det i denne saken gir grunnlag for å oppheve registreringen i sin helhet. Klagenemnda forstår det slik at klagers anførsler i tilknytning til

varemerkeloven § 16 bokstav b, slik de er fremsatt i både innsigelsen og klagen, ikke er begrenset til visse tjenester. Klagenemnda kan derfor ta stilling til om bestemmelsen gir grunnlag for å oppheve registreringer for samtlige tjenester.

- 36 Bestemmelsen tar sikte på å verne den første bruker og gjør dermed et unntak fra «first to file»-prinsippet i de tilfellene hvor søknaden er innlevert med objektiv kunnskap om en annens bruk av et varemerke og en subjektiv illojal hensikt. Varemerkeloven § 16 bokstav b oppstiller fire kumulative vilkår. (1) Kjennetegnene må være forvekselbare, (2) det aktuelle merket må ha vært tatt i bruk som kjennetegn for varer eller tjenester før søkeren og fortsatt være i bruk, (3) søkeren må ha kjent til bruken av merket på søknadstidspunktet og (4) innleveringen av søknaden må ha skjedd i strid med god forretningsskikk.
- 37 Det er klager som har bevisbyrden for at bestemmelsens vilkår er oppfylt, jf. varemerkeloven § 26 andre ledd bokstav d. Det kreves sannsynlighetsovervekt for at bestemmelsen skal komme til anvendelse. Vurderingen må skje på bakgrunn av konkrete og objektive bevis.
- 38 Klagenemnda legger til grunn at det eldre merket «Stratos» var tatt i bruk, og at det fortsatt ble brukt da innklagede innleverte søknaden. Formuleringen «fortsatt bruker», skal forstås slik at den også dekker tilfeller der en rettmessig rettsetterfølger av førstebrukeren har fortsatt bruken, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008-2009 side 53. Som forklart over i avsnitt 26–29 finner Klagenemnda at klager har hatt en underforstått avtale med sine leietakere om bruken av navnet «Stratos».
- 39 Når det gjelder forvekselbarhet, har Klagenemnda allerede konkludert med at det er forvekslingsfare for flere av tjenestene som omfattes av registreringen STRATOS. Klagenemnda viser til drøftelsen i avsnitt 31–33. Etter Klagenemndas syn er det imidlertid også forvekslingsfare for de øvrige tjenestene som omfattes av registreringen. Som forklart over dreier saken seg om identiske varemerker, og dermed kreves det større ulikhet i tjenestelagene for å utelukke forvekslingsfare. Klagenemnda vurderer at «midlertidig innløsning»; «tilveiebringelse av informasjon og et nettsted med informasjon om restaurant-, café-, bar-, snackbar-, catering- og bartjenester» er lignende med tjenestene som det eldre merket «Stratos» er brukt for. Det er ikke uvanlig at tjenesteytere som tilbyr midlertidig innløsning, for eksempel et hotell, også har en restaurant og driver utleie av lokaler til konferanser og andre typer selskap. De samme virksomhetene vil typisk også ha et nettsted med informasjon om virksomheten, som vil rette seg mot de samme kundene. Helhetlig sett fremstår både kjennetegnslikheten og tjenestelagslikheten som så høy at det er forvekslingsfare også med hensyn til disse tjenestene.
- 40 Det er på det rene at innklagede kjente til bruken av «Stratos» på tidspunktet for innlevering av søknaden. Spørsmålet er dermed om innlevering av søknaden skjedde i strid med god forretningsskikk.

- 41 Vilkåret om at innleveringen må ha skjedd i strid med god forretningsskikk må forstås i samsvar med praksis knyttet til uttrykket «bad faith» i varemerkedirektivet, jf. Ot.prp.nr.98 (2008-2009) side 53. EU-domstolen har slått fast at en varemerkesøknad er inngitt i «bad faith» dersom det foreligger objektive, relevante og konsistente beviser for at søkeren har «the intention of undermining, in a manner inconsistent with honest practices, the interests of third parties, or of obtaining, without even targeting a specific third party, an exclusive right for purposes other than those falling within the functions of a trade mark», jf. C-371/18 Sky PLC avsnitt 77. Det må gjøres en konkret helhetsvurdering av hva som var søkerens intensjon på søknadstidspunktet, hvor det blant annet er relevant å se hen til den kommersielle logikken bak søknaden og hendelsesforløpet frem til søknaden, jf. T-321/10 GRUPPO SALINI avsnitt 23. Intensjonen til søkeren er en subjektiv faktor som må sannsynliggjøres ut fra de objektive omstendighetene i den konkrete saken.
- 42 I denne saken er det på det rene at innklagede kjente til den langvarige og konsekvente bruken av «Stratos» i tilknytning til Folketeaterbygningen. Dette kommer blant annet frem av innklagedes egen nettside, hvor det står at «Stratos har ruvet på taket av Folketeaterbygningen i alle år». Hendelsesforløpet i saken tilsier at inngivelsen av søknaden var motivert av et ønske om å forhindre at denne bruken skulle fortsette. E-postkorrespondanse mellom klager, innklagede og den nye leietakeren av lokalet viser at søknaden ble sendt inn etter at innklagede hadde blitt oppmerksom på at den nye leietakeren hadde planer om å drive virksomhet under navnet «Stratos».
- 43 EU-retten har også trukket frem kontraktsforhold mellom partene som et relevant moment i vurderingen av ond tro, jf. T-772/17 Café del Mar avsnitt 34. Den tidligere forretningsforbindelsen mellom partene i denne saken, tilsier at innklagede hadde en større lojalitetsplikt overfor klager enn det som ellers gjelder i næringslivet. Tilsvarende er lagt til grunn av Klagenemnda i VM 16/00208 CRYPTZONE avsnitt 25.
- 44 Klagenemnda finner at innklagede hadde en illojal hensikt om å hindre videre bruk av «Stratos» i tilknytning til Folketeaterbygningen, slik at innleveringen av varemerkesøknaden skjedde i strid med god forretningsskikk.
- 45 Etter Klagenemndas syn er vilkårene for delvis oppheving av registreringen oppfylt etter varemerkeloven § 16 bokstav a. Etter varemerkeloven § 16 bokstav b er det grunnlag for å oppheve registreringen i sin helhet.
- 46 På denne bakgrunn omgjør Klagenemnda beslutningen til Patentstyret. Klagenemnda opphever registrering nr. 317390 for samtlige av tjenestene i klasse 36, 41 og 43, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b. Klagenemnda finner etter dette ikke grunn til å behandle klagers anførsel knyttet til varemerkeloven § 14.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Registrering nr. 317390 oppheves.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)