KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak:	16/00186
Dato:	12. september 2017

Klager:	Jouhar Hani
Representert ved:	Bull & Co Advokatfirma AS

Innklaget:	N.V. Toprank Corpooration og Blue Elephant International Limited
Representert ved:	Oslo Patentkontor AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine Haug-Hustad og Tove Aas Helge

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 17. juni 2016, hvor Patentstyret etter innsigelse opphevet registreringen av ordmerket BLÅ ELEFANT, registrering nummer 284303, for følgende tjenester:

> Klasse 43: Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering.

3 N.V. Toprank Corporation og Blue Elephant International Limited innleverte innsigelse basert på at registreringen krenket deres eldre uregistrerte rettigheter til kjennetegnet BLUE ELEPHANT. Patentstyret kom til at innleveringen av søknaden var i strid med god forretningsskikk, jf. § 16 bokstav b.

4 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 17. august 2016. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 23. september 2016, jf. varemerkeloven § 51 annet ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

– Det foreligger fare for forveksling mellom de aktuelle merkene. Innehaver var klar over at merket var tatt i bruk av en annen, og innleveringen må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk. Innsigelsen tas til følge i sin helhet og registreringen oppheves, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b.

– Det synes ikke å foreligge uenighet mellom partene hva gjelder kravet om forvekselbarhet. Innehavers særpregete ordmerke er en ren oversettelse av teksten i innsigers kombinerte merke. Merkene er registrert og anført brukt for de samme tjenestene i klasse 43.

– Dokumentasjonen på at merket er tatt i bruk har klare svakheter, men Patentstyret har under tvil kommet til at kravet i § 16 bokstav b om at merket må være tatt i bruk er oppfylt.

– Det er dokumentert at innsiger sendte et varselbrev til innehaver 27. juli 2015 med informasjon om innsigers bruk og interesse i kjennetegnet. Innehaver hadde dermed kjennskap til innsigers bruk da søknaden ble innlevert 3. august 2015.

– Innleveringen av søknaden må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk. Innehaver ble varslet om innsigers bruk og interesse i kjennetegnet. Det ble oppgitt at innsiger anser sitt merke for å være velkjent og at faktisk forveksling allerede har forekommet på grunn av innehavers restaurant i Oslo. Innehaver ble også informert om at innsiger har restauranter som serverer samme type mat. Til tross for denne kunnskapen sender innehaver kort tid etter en søknad om registrering av ordmerket BLÅ ELEFANT. Formålet med registrering av ordmerker er å få eneretten til å bruke ordene som varemerke i Norge. BLÅ ELEFANT må anses som et særpreget ord for de aktuelle tjenestene og er en oversettelse av ordelementet i innsigers kombinerte merke.

En slik registrering vil innebære en effektiv hindring mot bruk av innsigers merke i Norge.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

– Det anføres at Patentstyrets avgjørelse må omgjøres, og varemerkeregistrering nr. 284303, ordmerket BLÅ ELEFANT opprettholdes for alle tjenester, uhindret av varemerkeloven § 16 bokstav b.

– Innklagedes logo og navn er ikke registrert som varemerke i Norge. Det er ikke brukt i Norge, og har således heller ikke noe innarbeidet vern i Norge.

– Innklagedes merke er ikke av en slik karakter at man kan anse det som et sterkt verdensomspennende varemerke med «Kodakvern».

– Når det gjelder vurdering av forvekslingsfare, må det ha stor betydning at klagers kjennetegn er BLÅ ELEFANT (norsk), mens innklagedes påståtte rettigheter knyttes til BLUE ELEPHANT (engelsk).

– Det pekes videre på at uttrykket «blå elefant», uavhengig av språk, er brukt i mange land som navn på forskjellige produkter, film, barnefigurer og -bøker. Uttrykket brukes også ofte som «nedstemt» o.l. I Norge er det også en aktør innen byggeutstyrsbransjen som har registrert ordmerket BLÅ ELEFANT.

– Det faktum at innklagedes merke ikke er registrert i Norge, innebærer at det må stilles strenge krav til dokumentasjon. Det eneste som er fremlagt er et brev fra en person hvor vedkommende forespør om det forelå en kommersiell forbindelse med innklagede.

– Det bestrides ikke at ordelementet i klagers merke er den engelske oversettelsen av ordene i innklagedes varemerke. Det er imidlertid flere elementer ved de to varemerkene som gjør at de skiller seg fra hverandre på en måte som gjør at de ikke vil forveksles. BLÅ ELEFANT leder tankene hen til nettopp en blå elefant. Innklagedes merke, slik det brukes, er et kombinert merke med figuren av en hvit elefant. Fonten er distinkt og spiller på assosiasjoner til Thailand, noe som blir forsterket av den avbildede elefanten, med typiske thai-utsmykninger (sadelens mønster mv.).

– For krydder m.v., benyttes teksten i oransje/gull, på blå bakgrunn.

– Helhetsinntrykket de to merkene gir er vidt forskjellige. Det engelske kombinerte merket spiller på det eksotiske. Klagers merke er satt sammen av to kjente norske ord, som vel så gjerne gir assosiasjoner til noe barnlig og lekent, som til noe eksotisk. Under enhver omstendighet er det lite sannsynlig at den norske forbruker og omsetningskrets, vil forveksle BLÅ ELEFANT med BLUE ELEPHANT, et varemerke som verken er kjent i Norge, registrert i Norge, eller i bruk i Norge.

– Innklagedes opplysninger om at BLUE ELEPHANT er en eksklusiv restaurantkjede og at produktene har høy kvalitet, tilsier at deres omsetningskrets har en høy grad av merkebevissthet.

- Det er ikke tilfredsstillende dokumentert at varemerket BLUE ELEPHANT er tatt i bruk, og fortsatt er i bruk.

- Det bestrides at klagers eventuelle kjennskap til innklagedes virksomhet på tidspunktet for søknad, var av en slik art at det forhindrer varemerket BLÅ ELEFANT fra å bli registrert. Patentstyret har vektlagt brevet fra innklagede, som kom et par dager før klager søkte varemerket BLÅ ELEFANT registrert. I brevet var det registreringen og bruken av varemerket BLUE ELEPHANT som var tema, og som klager ble oppfordret om å avstå fra. Det må vurderes om klager, da han hadde fått brevet, også burde avstått fra å registrere varemerket BLÅ ELEFANT.

- Det at klager kjente til innklagedes navn BLUE ELEPHANT på tidspunktet for søknaden, er ikke tilstrekkelig til å konstatere at han handlet i strid med god forretningsskikk.

- Klager var i kontakt med rådgiver og Patentstyret som begge mente det burde være fritt frem for ham å registrere BLÅ ELEFANT.

- Varemerket BLÅ ELEFANT ble ikke søkt for å hindre innklagede fra å benytte sitt varemerke BLUE ELEPHANT. Klager ønsket kun å sikre sine rettigheter til varemerket for egen bruk. Det er ikke et forsøk på å snylte på en eventuell goodwill BLUE ELEPHANT måtte ha i markedet.

- Det blir å strekke innklagedes vern altfor vidt dersom deres virksomhet og eventuelle bruk av varemerket i utlandet, og i den form det er gjengitt ovenfor, skal være til hinder for registrering av ordmerket BLÅ ELEFANT i Norge.

- Det bestrides at klager på det tidspunktet varemerkesøknaden ble sendt inn, hadde grunn til å tro at det var rettslige begrensninger på bruken av navnet. Det var kun den andre aktøren (fra byggebransjen) som hadde en varemerkeregistrering og det var ingen andre tilsvarende foretaksnavn i Brønnøysundregistrene. Klager ønsket derfor å få registrert varemerket hos Patentstyret som kjennetegn for sin restaurant. Det var ingen grunn til å tenke at dette ville være stridendende mot god forretningsskikk overfor det utenlandske selskapet som uansett ikke opererer i Norge.

7 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Samtlige vilkår i varemerkelovens § 16 bokstav b er oppfylt for å oppheve registreringen, og det bes om at KFIR fastholder Patentstyrets avgjørelse.

- Innklagede har i over 36 år drevet et thaimat-konsern under varemerket BLUE ELEPHANT. De driver thaimat-restauranter over hele verden, matlagingskurs, samt tilbyr produkter for thaimat.

- Innklagede har brukt nettadressen www.blueelephant.com for sine thaimat-produkter/tjenester siden 1999.

- Innklagede har markedsført sitt varemerke på Facebook siden 2013. Innklagede driver 10

luksuriøse BLUE ELEPHANT- restauranter, blant annet i København, Brussel, London, Paris, Malta og Dubai.

– Innklagede selger sine produkter på flere supermarkeder rundt om i verden, inkludert Harrods i London og Galleri Lafayette i Paris.

– Innklagede selger ferdige thai-retter under varemerket BLUE ELEPHANT på en rekke steder rundt om i verden.

– Innklagede er innehaver av flere varemerkeregistreringer av BLUE ELEPHANT, både som ordmerke og logo, i en rekke land i Europa og verden for øvrig.

– Det må anses sannsynliggjort at varemerket BLUE ELEPHANT på dagen da klager søkte merkene BLUE ELEPHANT og BLÅ ELEFANT registrert i Norge, var et veletablert varemerke i relasjon til thai-mat og thai-restauranter rundt om i verden.

– Innklagede fikk informasjon om klagers virksomhet i Norge i 2014, og kontaktet klager ved å sende et varselbrev datert 27. juli 2015. Den 7. august 2015 svarer Jon Tihler på brevet og gir beskjed om at klager skal stenge ned sin Facebook-side, samt skifte navn på sin restaurant og sitt nettsted innen slutten av august. Fire dager før ovennevnte brev ble sendt, sender klager to varemerkesøknader til Patentstyret for ordmerkene BLUE ELEPHANT og BLÅ ELEPHANT. Klager bruker merket BLUE ELEPHANT i sin virksomhet, i sin nettadresse http://blueelephantoslo.no og i epostadressen til virksomheten, til tross for ovennevnte bekreftelse.

– Merkene er forvekselbare i varemerkelovens forstand. Både tjenestene og merkene er identiske, og det foreligger begrepsmessig identitet.

– BLÅ ELEFANT er en ordrett oversettelse av innklagedes merke. Merkene vil, til tross for ulike språk, ligne hverandre både fonetisk og visuelt.

– Det kan ikke være noe tvil om at BLUE ELEPHANT er et varemerke som var «tatt i bruk» som kjennetegn av innklagede på tidspunktet for klagers søknad.

– Det anføres også at klager kjente til BLUE ELEPHANT-varemerkene før de mottok varselbrevet. Som aktør innenfor thai-matbransjen anses det å være høyst sannsynlig at klager kjente til innklagedes velkjente merker. Det er lite trolig at en aktør innen thaimatbransjen tilfeldigvis skulle åpne en restaurant med samme navn som en annen meget velkjent thai-matvirksomhet.

– Det følger av ordlyden i loven at det faktum at klager kjente til innklagedes bruk av merket BLUE ELEPHANT da klager leverte inn søknaden, i seg selv medfører at leveringen må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk.

– Klager brukte ikke merket BLÅ ELEFANT på søknadstidspunktet, kun den engelske varianten BLUE ELEPHANT.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til et annet resultat som Patentstyret.

10 Klagenemnda skal ta stilling til om ordmerket BLÅ ELEFANT, registrering nr. 284303, er registrert i strid med varemerkeloven § 16 første ledd bokstav b.

11 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.

12 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.

13 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) Innklagede må ha tatt det aktuelle merket i bruk som kjennetegn før søkeren, og det må fortsatt være i bruk
c) Klager må ha kjent til innklagedes bruk av merket på tidspunktet for innlevering av søknaden
d) Leveringen må ha skjedd i strid med god forretningsskikk

14 Klagenemnda vil først ta stilling til om merkene kan anses å være forvekselbare.

15 Klagenemnda bemerker at det er en ordinær forvekselbarhetsvurdering som skal foretas. Klagers anførsel om at det må stilles langt strengere krav til dokumentasjon av forvekslingsfaren fordi innklagedes merke ikke er registrert i Norge, medfører ikke riktighet. Spørsmålet skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd.

16 Forvekslingsfare må 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. Rt-2008-1268 SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.

17 Gjennomsnittsforbrukeren for tjenester i klasse 43 er i hovedsak den alminnelige sluttbruker som er gjest på restaurantene.

18 Når det gjelder tjenesteslagslikhet bemerker Klagenemnda at dette vilkåret anses oppfylt. Det er tjenesteslagslikhet mellom klagers merke som er registrert for «bevertning og tilbringing av mat

og drikke; midlertidig innlosjering» i klasse 43 og innklagedes anførte bruk for drift av restauranter.

19 Klagenemnda går så over til å vurdere om det foreligger tilstrekkelig kjennetegnslikhet ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig i lys av gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå og tatt i betraktning av hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes. Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Han/hun må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96, Gut Springenheide, avsnitt 31. Det må imidlertid tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bildet han/hun har av dem i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker, avsnitt 35 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, avsnitt 25.

20 Kjennetegnene som skal vurderes er:

BLÅ ELEFANT	BLUE ELEPHANT

27 I henhold til rettspraksis må den konkrete forvekselbarhetsvurderingen skje i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg, enten iboende særpreg eller gjennom bruk, vil ha en større beskyttelsessfære enn et merke med mindre særpreg, jf. EU-domstolens uttalelser i C-251/95 Sabel/Puma avsnitt 24 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18.

28 Klagenemnda kan ikke se at det er noen direkte forbindelse mellom merketeksten BLUE ELEPHANT og de aktuelle tjenestene. Merket må således sies å inneha en normal grad av særpreg.

29 Ved vurderingen av kjennetegnslikheten må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk og konseptuell likhet må vektlegges, jf. C-251/95 Sabèl/Puma, avsnitt 23 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, avsnitt 27.

30 Til tross for at merkene er på ulike språk, foreligger det visuelle og fonetiske likheter. Ordene BLUE og BLÅ innledes med samme lyd og har samme antall stavelser. De påfølgende ordene ELEFANT og ELEPHANT adskilles visuelt kun ved at stavemåten av ordet ELEFANT på engelsk benytter PH istedenfor F. Fonetisk har dette derimot mindre betydning da uttalen av lydene er identisk. Klagenemnda anser etter dette at merkene har klare visuelle og fonetiske likheter.

31 Det er imidlertid ved vurdering av forestillingsbildet at merkene utviser de største likhetene. Klagers merke fremstår som en direkte oversettelse av innklagedes merke. Ordene er lettforståelige engelske ord, og Klagenemnda anser at merkene vil gi gjennomsnittsforbrukeren de samme forestillingsbildene.

32 Etter en helhetsvurdering finner Klagenemnda at merkene har så klare likheter at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil kunne ta feil av merkene. Kravet om at kjennetegnene må være forvekselbare er således oppfylt.

33 Klagenemnda vil så gå over til å vurdere om innklagede tok kjennetegnet i bruk før klager og om det fortsatt brukes. Det bemerkes at det ikke er et krav til at bruken må ha skjedd her i landet.

34 Innklagede viser til at de har drevet sin virksomhet i 36 år, og det er vedlagt skjermbilder fra innklagedes hjemmeside www.blueelephant.com og fra restaurantens profil på www.facebook.com. Sistnevnte er datert oktober 2013 og viser til både innklagedes restaurant, kokkeskole og produkter som markedsføres og selges under varemerket BLUE ELEPHANT. Det er benyttet et verktøy som heter «Internet Archive Wayback Machine» som gjør det mulig å undersøke hvordan en nettside så ut på et bestemt tidspunkt tilbake i tid. Skjermbildene er således datert til februar og april 2015, dvs, før klager sendte inn søknaden om å registrere ordmerket BLÅ ELEFANT.

35 Kravet til at et varemerke er tatt i bruk praktiseres lempelig, og Klagenemnda anser at det er tilstrekkelig dokumentert at innklagede hadde tatt merket i bruk før klager innleverte sin søknad om registrering av varemerke.

36 Loven stiller videre som krav at merket fortsatt må være i bruk dersom det skal være til hinder for registrering av klagers merke. Innklagedes dokumentasjon på dette punktet er nærmest ikke-eksisterende. Innklagede har sendt inn dokumentasjon som viser at deres varer har blitt distribuert i Norge gjennom Oluf Lorentzen AS. Videre viser hjemmesiden deres og ulike Facebook-sider at merket fortsatt er i bruk på et antall restauranter rundt omkring i verden. Kravet om at kjennetegnet fortsatt brukes, er etter Klagenemndas syn under tvil oppfylt.

37 Det sentrale spørsmålet i saken er om klager har kjent til innklagedes bruk av merket på tidspunktet for innlevering av søknaden og om leveringen kan anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk. Bestemmelsens ordlyd «god forretningsskikk» skal etter en direktivkonform fortolkning tolkes på samme måte som «bad faith»/ond tro-begrepet i varemerkedirektivets artikkel 5 (c). Bruk av ond tro som oversettelse for uttrykket «bad faith» i varemerkedirektivet har støtte i forarbeidene, jf. Ot.prp.nr 98 (2008-2009) s. 53.

38 Praksis fra EU-domstolen, eksempelvis C-320/12 Malaysia Dairy og C-529/07 Lindt Goldhase, er klar på at det i tillegg til et objektivt kunnskapskrav stilles krav om søkerens subjektive illojale hensikter. Det skal foretas en helhetsvurdering med subjektive momenter basert på objektive kriterier.

39 Spørsmålet blir hva som har vært intensjonen til klager ved inngivelse av søknaden. For at det skal foreligge ond tro, og slik sett en handling i strid med god forretningsskikk, er det ikke tilstrekkelig å påvise at varemerket er søkt registrert vitende om innklagedes bruk av BLUE ELEPHANT som varemerke, jf. C-529/07 avsnitt 40.

40 EU-retten og EU-domstolen har pekt på ulike momenter i helhetsvurderingen 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 momenter kan være hvor lang tid innklagede har brukt merket og om det har et omdømme eller nyter goodwill i den aktuelle omsetningskretsen.

41 Det påhviler innklagede gjennom objektive beviser å dokumentere klagers subjektive illojale hensikter bak søknaden om å registrere merket.

42 Det er dokumentert at innklagede har sendt en e-post til klager datert 27. juli 2015 som er kun få dager før innlevering av søknaden den 3. august 2015. I e-posten informerer innklagede om sin bruk og interesse i varemerket og ber klager om å avstå fra bruk av kjennetegnet. Det er på det rene at klager ble varslet om innklagedes interesser i og bruk av det særpregede merket BLUE ELEPHANT. Til tross for dette valgte klager å sende inn varemerkesøknader for ordmerkene BLÅ ELEFANT og BLUE ELEPHANT. Klager på sin side benekter ikke mottak av e-posten hvor han ble bedt om å skifte navn på restauranten og at nettstedet www.blueelephantoslo.no skulle tas ned, men viser til at spørsmålet er om han burde avstått fra å registrere BLÅ ELEFANT på bakgrunn av objektiv kjennskap til innklagedes merke. Klagenemnda viser til at klager opplyser at han kontaktet Patentstyret og en rådgiver som begge mente det var fritt frem for ham å søke varemerkeregistrering for BLÅ ELEFANT. Etter Klagenemndas vurdering kan det ut fra situasjonen ikke legges til grunn at klager på dette grunnlaget hadde subjektive illojale hensikter bak søknaden.

43 Innklagede har ikke forsøkt å dokumentere klagers illojale hensikter utover objektiv kjennskap til innklagedes merke. Det er ikke fremlagt materiale som dokumenterer at motivet bak søknaden har vært å dra nytte av innklagedes goodwill, eller at klager ikke selv har hatt til hensikt å benytte kjennetegnet. Innklagede har fremlagt klagers svar til innklagede den 7. august 2015. Klagenemnda kan ikke se at det fremkommer opplysninger i svarbrevet som indikerer at klager har hatt noen illojale hensikter som nevnt over.

44 Klagenemnda kan heller ikke se at det foreligger andre omstendigheter som viser at innleveringen har skjedd i strid med god forretningsskikk. Klagenemnda kan etter en helhetlig vurdering av den innsendte dokumentasjonen, ikke se at det er tilstrekkelig godtgjort at klager har hatt illojale hensikter med å registrere merket.

45 Når Klagenemnda ikke har funnet at klager var i «ond tro», må man tilbake til prinsippet om «first to file», og registreringen må dermed opprettholdes.

46 Klagenemnda finner at søknaden ikke er innlevert i strid med god forretningsskikk etter § 16, første ledd bokstav b, og klagen tas på dette grunnlag til følge, jf. varemerkeloven § 29, andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

1. Klagen tas til følge.
2. Registrering nummer 284303, ordmerket BLÅ ELEFANT, opprettholdes.

Lill Anita Grimstad	Anne Cathrine Haug-Hustad	Tove Aas Helge
(sign)	(sign)	(sign)