



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00011
Dato: 31. august 2017

Klager: House of Beauty AS
Representert ved: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA

Innklaget: Hår1. Kjeden AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Thomas Strand-Utne og Kari Anne Lang-Ree

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 25. oktober 2016, hvor Patentstyret etter innsigelse delvis opphevet registreringen av ordmerket H1, registrering nummer 285801, for følgende tjenester:

Klasse 41: Utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet, samt instruksjon innen hudpleie, make-up, hårpleie, klipping, behandling og styling av hår.

Registreringen ble opprettholdt for følgende varer og tjenester:

Klasse 3: Håpleieprodukter; shampo; såper; farveoppløsninger til kosmetisk bruk; farvestoffer til håret; kosmetikk og parfymeverer.

Klasse 44: Frisørsalonger og frisørtjenester; hudpleiesalonger og hudklinikker; hudpleie- og make-up-tjenester.

- 3 Hår1. Kjeden AS innleverte innsigelse basert på at registreringen krenket deres eldre uregistrerte rettigheter til varemerket H1. Patentstyret kom til at innleveringen av søknaden var i strid med god forretningsskikk, jf. § 16 bokstav b.
- 4 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 27. desember 2016. 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 2017, jf. varemerkeloven § 51 annet ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Ut fra anførselene er det to hjemmelsgrunnlag som kan være aktuelle – varemerkeloven § 16 bokstav a forutsetter at innsiger har en innarbeidet rettighet etter varemerkeloven § 3 tredje ledd og varemerkeloven § 16 bokstav b forutsetter at innsigers merke er tatt i bruk og at innlevering av søknaden må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk.
- Øvrige anførsler, herunder at en eventuell krenkelse av søkers tidligere rettigheter har ikke betydning i denne saken. Patentstyret baserer sin avgjørelse på de rettigheter som foreligger.
- Til anførselen om innsiger har innarbeidede rettigheter til varemerkeelementet H1, er det innlevert dokumentasjon som viser bruk av det kombinerte merket H1 og H1.no. Det er i alt levert inn 10 bilag der merket er brukt i brosjyrer, salongpresentasjoner og mapper. Bruken ser ut til å ha foregått fra 2005 til 2015. I bilag 6 fra 2011 opplyses det at innsigers virksomhet nærmer seg 200 salonger i Norge og nærmere 450 millioner kroner i indirekte omsetning. I bilag 10 fra 2015 opplyses det at virksomheten har mer enn 250 salonger og en indirekte omsetning på mer enn 600 millioner kroner. Dokumentasjonen viser også at innsiger har kontaktpersoner på Østlandet, Sørlandet, Vestlandet og Trøndelag.

- Patentstyret kan ikke se at dokumentasjonen er tilstrekkelig til å vise at merket H1 er innarbeidet som et kjennetegn, og registreringen er dermed ikke strid med § 16 bokstav a. Innsigers markedsandel er dermed uklar og synes ikke å være særlig høy. Det er heller ikke opplyst i hvor stor grad innsigers tjenester er markedsført ovenfor bransjen. Det er derfor uklart hvor mange frisørsalonger som har vært i kontakt med, eller blitt presentert for, denne kjeden med logoen H1. I forhold til den geografiske spredningen opplyser innsiger at de dekker det meste av Norge fra Trøndelag og sørover. Det er vist til at innsiger har kontaktpersoner i denne delen av Norge, men medlemmene som uttaler seg er alle fra fylkeskommunen Telemark.
- Når det gjelder spørsmålet om innleveringen av søknaden er skjedd i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b må de kumulative vilkårene være oppfylt.
- Patentstyret finner etter en konkret vurdering at det foreligger vareslagslikhet for tjenester i klasse 41, men ikke for de øvrige varer og tjenester i det søkte merket. Graden av kjennetegnslikhet er høy.
- Dokumentasjonen viser at innsiger tok merket i bruk i 2005 og at bruken først ble oppgitt etter søknadens inngivelse, jf. brev av 23. februar 2013 i bilag 13. Søkers fullmektig har på sin side kun vist til at H1 var registrert, ikke at det var tatt i bruk. Det må da antas at innsiger tok i bruk sitt merke før søker.
- Når det gjelder spørsmålet om søker hadde kjennskap til innsigers bruk av kjennetegnet H1 på søknadstidspunktet, finner Patentstyret etter en konkret vurdering der partene står mot hverandre, at det har formodningen mot seg at søker ikke kjente til innsigers bruk av H1.
- Patentstyret finner at innleveringen av søknaden må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk. Søker kjente til innsigers bruk og interesse i kjennetegnet og til tross for denne kunnskapen innleveres søknad om registrering av et lignende merke med identiske merkedominanter.
- Det foreligger fare for forveksling mellom de aktuelle merkene i klasse 41. Innehaver var klar over at merket var tatt i bruk av en annen og innleveringen anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk. Innsigelsen tas delvis til følge. Registreringen oppheves for tjenestene i klasse 41. Registreringen opprettholdes for varene i klasse 3 og tjenestene i klasse 44.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det anføres at Patentstyrets avgjørelse må omgjøres slik at varemerkeregistrering nr. 285801, ordmerket H1, opprettholdes for alle de varer og tjenester merket er søkt registrert for, uhindret av varemerkeloven § 16 bokstav b.
- Patentstyret har feilaktig lagt til grunn at innklagede startet bruk av kjennetegnet H1 tidligere enn klagers bruk av kjennetegnet H2.
- Innklagedes anførsel om innarbeidede rettigheter til H1 kan ikke føre frem, og varemerkeloven § 16 bokstav a er dermed ikke til hinder for varemerkeregistrering

nr. 285801. Innklagede har ikke gjennom registrering oppnådd varemerkerettslig vern for kjennetegnet H1, og har heller ikke dokumentert at kjennetegnet har oppnådd vern ved innarbeidelse, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd.

- Klager anfører at det foreligger forvekslingsfare mellom klagers tidligere etablerte rettigheter til H2 og innklagedes påståtte rettigheter til H1. På denne bakgrunn kan varemerkeloven § 16 bokstav b ikke være til hinder for varemerkeregistrering nr. 285801. Det vises til at klager tok i bruk varemerket H2 allerede i 1999, mens innklagede tidligst startet å bruke H1 som kjennetegn i 2005. Det vises til at det foreligger høy grad av likhet mellom merkene H1 og H2, samt varene og tjenestene som tilbys.
- Som dokumentasjon på klagers varemerkebruk for H2 vises det til registrering av foretaket Frisørkjeden H2 AS fra 28. desember 1998, firmakatalog og en rekke annonser fra tiden før 2005.
- Det vises til at 28 frisørsalonger lokalisert på Vestlandet, Sørlandet, Østlandet og Midt-Norge sluttet seg til H2-kjeden fra februar til desember 1999. Det er vedlagt et nyhetsbrev til kjedemedlemmene fra desember 1999.
- Det anføres at H2 er innarbeidet som klagers kjennetegn for hårpleieprodukter, frisørtjenester og de øvrige varene og tjenestene registrert i klasse 3, 41 og 44. Som dokumentasjon er det vedlagt følgende:
 - o Avtale med Moore Group Norge dater 5. april 2001 som gjelder bussannonsering.
 - o Avtale med Norsk Avisdrift AS datert 3. mai 2001 om annonsering i Byavisa.
 - o Avtale med Ungdomskanalen AS datert 1. juni 2001 om annonsering i ungdomsmagasinet propaganda.
 - o Stillingsannonse i Adresseavisen datert 26. juni 1999
 - o Brudemenyannonse fra 2005
 - o Prisliste og ordreskjema for H2-produkter pr. 1. januar 2004
 - o Varestatistikk for H2-produkter pr. 1. januar 2004.
 - o Bilder fra lansering av ny salong i London 2000.
- Klagers varemerke H2 ble tatt i bruk i desember 1999, minimum 6 år før innklagede tok i bruk H1 som merke. Innklagedes bruk av varemerket fra tidligst 2005 og utover er dermed ikke registreringshindrende for varemerket H1, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b. En eventuell etterfølgende dokumentasjon på innsigers innarbeidelse av kjennetegnet H1 fra 2005 er heller ikke registreringshindrende, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a.

7 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede ber om at Patentstyrets beslutning opprettholdes, og viser til at klager har opptrådt i strid med god forretningsskikk når man tillater seg å søke varemerkebeskyttelse for et annet selskap sitt varemerke.
- Det vises til at H1 er Norges største frivillige fagkjede for frisører og har pr dato 335 frisørbedrifter med markedsdekning over hele Norge. Selskapet har en indirekte omsetning på mer enn 800 millioner kroner. Fagkjeden tilfører salongen en rekke konseptuelle fordeler som faglig utvikling, økonomiske styreverktøy, salongdata og forsikringsordninger. Innklagede har aktivt benyttet merket H1 siden 2005.
- Det anføres at klager har kjent til H1 som bedrift i alle disse årene. Selskapet var tidligere eier i et importselskap som H1 samarbeidet med, Warehouse AS.
- Klager er ikke en konkurrent da de kun har et begrenset antall frisørsalonger i et begrenset geografisk område. Salongene markedsføres under merket H2 og kan ikke forveksles med H1. Salongene som er under innklagedes kjedeparaply markeres ikke med H1. H1 er et rent avsenderbegrep for selskapet og brukes i kommunikasjon internt i kjeden.
- Det påpekes at klager har valgt å endre sin logofarge slik at den er mer tilpasset innklagedes fargebruk, fra rødt som hovedfarge til sort/sølv. Det tyder på at man ønsker å legge sin kommunikasjon nærmere innklagede.
- Søknaden om ordmerket H1 ses som en ren inngripen i varemerket innklagede har bygd opp i mer enn 11 år.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 10 Spørsmålet som Klagenemnda skal ta stilling til er om klagers registrering av ordmerket H1 skal opprettholdes i sin helhet slik klager anfører, eller om registreringen skal opprettholdes delvis slik Patentstyret kom til og i samsvar med innklagedes påstand i klagesaken.
- 11 Innledningsvis viser Klagenemnda til at anførsler og bevis knyttet til klagers kjennetegn H2 ikke anses relevant ved vurderingen av saken.
- 12 Etter innsigelse ble varemerkeregistreringen H1 opphevet for tjenester i klasse 41 og det er søker som har påklaget Patentstyrets avgjørelse. Det betyr at innsiger for Patentstyret i klagesaken opptrer som innklaget. I klagesaken har ikke innklagede anført de rettslige grunnlagene og heller ikke fremlagt dokumentasjon. I tillegg har det vært bare en skriftveksling mellom partene. Klagenemnda er imidlertid av den oppfatning at klagesaken er tilstrekkelig opplyst slik at den kan tas opp til avgjørelse. I vurderingen tas det hensyn til skrivene som har blitt innsendt i forbindelse med behandlingen av innsigelsen for Patentstyret, og som er innsendt som vedlegg til klagen.

- 13 Det første spørsmålet Klagenemnda vurderer, er om innklagede før søknadstidspunktet har ervervet varemerkerettigheter til H1 ved innarbeidelse jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd, slik at varemerkeloven § 16 bokstav a kan komme til anvendelse.
- 14 Det er på det rene at innklagede ikke har registrerte rettigheter. Patentstyret har konkludert med at det ikke var dokumentert innarbeidede rettigheter til H1 slik at varemerkeloven § 16 bokstav a ikke kom til anvendelse. For Klagenemnda er det ikke fremlagt ny dokumentasjon for at de har en innarbeidet rettighet til varemerket H1, og Klagenemnda slutter seg til Patentstyrets vurdering som synes å være i samsvar med etablert praksis for hvilke beviskrav som stilles for at et varemerke skal anses innarbeidet etter varemerkeloven § 3 tredje ledd. Klagers registrering er derfor ikke i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a.
- 15 Klagenemnda skal etter dette vurdere om varemerket H1, registrering nr. 285801, er i strid med varemerkeloven § 16 første ledd bokstav b, slik Patentstyret har konkludert med i sin avgjørelse.
- 16 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.
- 17 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.
- 18 Det foreligger tilnærmet identiske kjennetegn med merkedominanten H1 og for de aktuelle tjenestene foreligger det overlapp/likeartethet, slik at Klagenemnda ikke er i tvil om at bestemmelsens vilkår a) er oppfylt. At merkene anses forvekselbare synes heller ikke å være bestridt av partene.
- 19 Når det gjelder vilkåret i punkt b) over, er det ikke innsendt dokumentasjon som dokumenterer at merket er tatt i bruk og fortsatt er i bruk. Kravet til bruk praktiseres imidlertid ikke strengt, og Klagenemnda finner at den dokumentasjonen som ble lagt til grunn for Patentstyret er tilstrekkelig til å vise at innklagede har tatt merket i bruk og at det fortsatt brukes.
- 20 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.

- 21 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 objektive kunnskapskrav stilles krav om søkerens subjektive hensikter. Det skal foretas en helhetsvurdering med subjektive momenter basert på objektive kriterier.
- 22 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 H1 som varemerke, jf. C-529/07 avsnitt 40.
- 23 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.
- 24 Det påhviler innklagede å gjennom objektive beviser dokumentere klagers subjektive illojale hensikter bak søknaden om å registrere merket.
- 25 Innklagede har ikke forsøkt å dokumentere klagers illojale hensikter. En søknad om registrering av ordmerket H1 kan etter Klagenemndas syn like gjerne ses som en naturlig ekspansjon av klagers allerede registrerte og ibruktatte varemerke H2.
- 26 Det er heller 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. 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 dokumentasjon, ikke se at det er tilstrekkelig godtgjort at klager har hatt illojale hensikter med å registrere merket.
- 27 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.
- 28 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, annet ledd.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Registrering nummer 285801, ordmerket H1, opprettholdes i sin helhet.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)