

**PROTOKOLL**

Annen avd. sak nr.	7577
Overprøvingsbegjæring nr.	2004/031
Arkivreferanse:	2004/01517
Begjæringen gjelder:	Solid Renhold Anife Sabrii, Oslo
Foretakets org. nr.	959 725 888
Innehaver:	Anife Sabrii, Oslo
Representant:	Harald Bråthen, Oslo
Begjæring inngitt av:	Solid Renhold AS, Lørenskog
Fullmektig:	Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo

Annen avdelings avgjørelse av 8. mai 2006

Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 18. mai 2005, hvorved innkommet begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet SOLID RENHOLD ANIFE SABRII ikke ble tatt til følge. Avgjørelsen ble meddelt de to partene samme dato.

Navnet på enkeltmannsforetaket STOVNER RENHOLD ANIFE DAUTI ble ved registermelding til Brønnøysundregistrene, Enhetsregisteret, begjært endret til SOLID RENHOLD ANIFE SABRII. Navneendringen ble innført i Foretaksregisteret og kunngjort den 2. oktober 2004.

Enkeltmannsforetaket er registrert med følgende næringskode (bransjeangivelse):

74700: Rengjøringsvirksomhet.

Begjæringen om overprøving var begrunnet med at det nye foretaksnavnet SOLID RENHOLD ANIFE SABRII er egnet til å forveksles med det tidligere registrerte foretaksnavnet SOLID RENHOLD AS, org. nr. 974 350 343, registrert i Foretaksregisteret den 1. januar 1995 med bransjeangivelsen "74700 Rengjøringsvirksomhet", og at foretaksnavnet SOLID RENHOLD ANIFE SABRII således er innført i Foretaksregisteret i strid med foretaksnavnelovens § 2-6 nr. 4.

I henhold til foretaksnavnelovens § 3-8 fjerde ledd kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling kjenner registreringen av et foretaksnavn ugyldig, eller stadfester en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling der en registrering av et foretaksnavn kjennes ugyldig, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt registreringshaveren.

Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger:

"Prinsippet om "først i tid best i rett" er et allment kjennetegnsrettslig prinsipp som følger av varemerkeloven § 7 og forutsetningsvis av foretaksnavneloven § 2-1 første ledd. Det er på det rene at klager har registrert sitt foretaksnavn SOLID RENHOLD AS i Foretaksregisteret, og at klager har vern fra et tidligere tidspunkt enn det innklagede foretaksnavnet. Det foreligger også bransjelikhet mellom foretakene, da begge er registrert for rengjøringsvirksomhet.

Klager anfører at de to foretaksnavnene er forvekselbare og at innklagede dermed må endre navn jf. foretaksnavneloven § 3-1.

Foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4 oppstiller et forbud mot registrering av foretaksnavn som er egnet til å forveksles med en annens kjennetegn (for eksempel andre foretaksnavn eller varemerke). For at innehaveren av foretaksnavnet SOLID RENHOLD AS skal nyte vern mot forvekselbare kjennetegn, for eksempel SOLID RENHOLD ANIFE SABRII, må klagers foretaksnavn oppfylle varemerkelovens krav om særpreg.

Klagers foretaksnavn er satt sammen av elementene SOLID og RENHOLD. Uttrykket RENHOLD må anses å være rent beskrivende for renholdsvirksomhet, da uttrykket kun angir bransjens art. Elementet SOLID må anses å beskrive en kvalitet ved tjenestene foretaksnavnet gjelder for, og vil således ikke kunne belegges med enerett.

I og med at klager ikke kan sies å ha noen enerett til navnet SOLID RENHOLD, må klager, dersom han skal ha vern mot forvekselbare navn, kunne påvise en opparbeidet enerett til foretaksnavnet gjennom innarbeidelse. Det følger av forarbeidene til foretaksnavneloven at vilkåret for vern for sekundære forretningskjennetegn er ment å være de samme som for de uregistrerte kjennetegn i varemerkeretten. Det betyr at det skal kreves en sterkere innarbeidelse for deskriptive (beskrivende) navn, enn for de mer særpregede navn.

På bakgrunn av det innsendte materialet anses det ikke tilstrekkelig dokumentert eller sannsynliggjort at gjennomsnittsforbrukeren anser SOLID RENHOLD som én næringsdrivendes særlige kjennetegn. Gjennomsnittsforbrukeren må antas å være enhver som vil ha behov for å kjøpe renholdstjenester.

Konsekvensen av å velge et så beskrivende foretaksnavn, er uansett at klager ikke kan hindre andre i å registrere foretaksnavn som er likt, men ikke identisk.

Klager må således tåle at innklagede både har registrert og bruker SOLID RENHOLD som sitt forretningskjennetegn.

Beslutning: Kravet om administrativ overprøving tas ikke til følge."

Klage fra Solid Renhold AS, med begrunnelse, innkam til Patentstyret den 14. juli 2005.

Den 27. juli 2005, etter å ha foretatt en ny vurdering av saken i lys av den innkomne klage, jf. foretaksnavnelovens § 3-7 fjerde ledd, besluttet Patentstyrets 1. avdeling å fastholde den

tidligere beslutning av 18. mai 2005. Begge parter ble i skriv av samme dato informert om fastholdelsen. Deretter ble saksdokumentene oversendt Patentstyrets 2. avdeling for behandling av klagen.

Klageavgiften ble innbetalt den 29. september 2005, innen utløpet av fakturafristen. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig.

I klagebegrunnelsen anfører Solid Renhold AS:

"Solid Renhold AS sendte den 10. november 2004 inn klage på registrering av foretaksnavnet Solid Renhold Anife Sabrii (org. nr. 959 725 888). Klagen fikk saksnummer 2004031. Kravet om administrativ overprøving ble ikke tatt til følge ved beslutning av Patentstyrets 1. avdeling av 18. mai 2005. Vi fremlegger kopi av beslutningen, som **vedlegg 1**.

Vi vil med dette be om at Patentstyrets 1. avdelings beslutning i saken overprøves av Patentstyrets 2. avdeling. Fristen for klage til 2. avdeling er 2 måneder fra beslutningen er sendt fra Patentstyret. Klagen er følgelig rettidig.

1. Sakens faktiske forhold

Vi viser til det som er sagt om dette i vårt brev til 1. avdeling av 14. desember 2004 og 4. februar 2005.

Kort oppsummert har vår klient Solid Renhold AS vært registrert i Brønnøysund siden 1992. Fra 1992 til 1995 som enkeltmannsforetak og fra 1995 til d.d. som aksjeselskap. Selskapet har forretningsadresse i Lørenskog, men driver renholdsvirksomhet primært i Oslo og i omegnen rundt Oslo. Foretaket har vært oppført i Gule Sider under bransje "Renhold" siden 1993.

Solid Renhold AS har opparbeidet seg en betydelig kundekrets og er godt kjent som renholdsleverandør blant bedrifter i Oslo. Vi viser til de regnskaper som ble fremlagt i vårt brev av 14. desember 2004, for årene 1995 til 2004. Vi vedlegger i tillegg regnskapstall for 2004, **vedlegg 2**.

Solid Renhold Anife Sabrii het tidligere Stovner Renhold. De registrerte imidlertid navneendring 2. oktober 2004. Enkeltmannsforetaket driver renholdsvirksomhet.

2. Grunnlag for klagen – særpreg og forvekslingsfare

Patentstyrets 1. avdeling har etter vår oppfatning feilaktig kommet til at Solid Renhold AS er et foretaksnavn uten særpreg, da kravet til særpreg er satt for høyt.

Etter foretaksnavneloven § 3-2 må et foretaksnavn "oppfylle de krav til særpreg som gjelder etter lov 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker § 13" for å ha vern mot "liknende foretaksnavn eller varekjennetegn".

Det anføres at "Solid Renhold" har tilstrekkelig særpreg for renholdstjenester. "Solid" er ikke et ord vanligvis bruk i forbindelse med slike tjenester. Det er ikke på samme måte direkte beskrivende for kvaliteten på tjenesten som hvis man hadde brukt "bra" eller "godt". Bruken av et uvanlig adjektiv på tjenesten må være tilstrekkelig til at det foreligger særpreg, og derved vern for navnet.

Uansett er foretaksnavnet innarbeidet i markedet. Vi viser til dokumentasjon av omsetning som er fremlagt. Foretaket har eksistert siden 1992, og har hatt en meget betydelig omsetning de senere år til å være et renholdsfirma. Firmaets kundekrets består i hovedsak av selskaper, ikke privatpersoner. I dette markedet er navnet godt kjent som foretaksnavnet til én aktør. Som nevnt har selskapet også vært oppført i Gule Sider hvert år siden 1993. Vi tar forbehold om å komme tilbake med ytterligere dokumentasjon for innarbeidelse.

Det må også vurderes hvorvidt særpregskravet bør settes på nøyaktig samme nivå som for varemerker, hvor særpregskravet er meget strengt. Det er for foretaksnavn ofte et noe større behov for til en viss grad å beskrive de tjenester man leverer enn ved varemerker. I denne sammenheng må det også sees hen til det behov forbrukere og andre har til enkelt å kunne finne leverandører av bestemte tjenester.

Klager kan ikke se grunner til at tredjemenn skal ha en ubetinget rett til å bruke kombinasjonen "solid renhold". Det foreligger ikke noe klart friholdelsesbehov for denne kombinasjonen av ord for næringsdrivende i samme bransje.

Hvilket nivå for særpregskravet som bør stilles til foretaksnavn må også sees i sammenheng med resten av loven, og hvordan denne nå praktiseres. Etter foretaksnavneloven § 2-1 skal Foretaksregisteret ikke registrere et foretaksnavn som er "identisk" med tidligere foretaksnavn. Etter Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) skal "identisk" i § 2-1 tolkes slik:

"Kravet om at foretaksnavn ikke kan være identiske må tolkes bokstavlig. Et tall eller en bokstav vil være tilstrekkelig til å skille ellers like foretaksnavn. Ortografiske tegn, dvs. komma, punktum eller lignende vil imidlertid ikke ha tilstrekkelig adskillende evne. Likt med identiske foretaksnavn regnes også foretaksnavn som bare adskiller seg ved et prefiks eller suffiks som angir selskapsformen. For enkeltpersonforetak ser man bort fra innehaverens slektsnavn."(min understrekning)

Etter denne anvisning på tolkningen av "identisk" skulle Solid Renhold Anife Sabrii ikke vært registrert, da foretaksnavnene er identiske hvis man fjerner "AS" og "Anife Sabrii".

Foretaksregisteret praktiserer imidlertid bestemmelsen i strid med denne klare uttalelse fra lovgiver. De lar bare være å registrere foretaksnavn som er helt identisk med tidligere eksisterende. De ser med andre ord ikke bort fra komma, punktum, pre- og suffiks som angir selskapsform og personnavn ved enkeltmannsforetak. Foretaksregisteret oppgir i en tidligere avgjort klage begrunnelsen for denne praksis. Det anføres to årsaker for praksisen. For det første uttales at slektsnavnet i mange tilfeller vil være det bærende element i foretaksnavnet, som i eksempelet "Baker Hansen". Dette argumentet er for det første ikke relevant i sak som den nærværende, hvor personnavnet på ingen måte er det bærende element. Videre er dette uansett et argument som er helt på siden, da personnavnet i slike tilfeller ikke vil være et lovpålagt tillegg for et enkeltmannsforetak, og da uansett ikke skal sees bort fra etter Ot.prp.'en. Nærings- og Handelsdepartementet opprettholdt vedtaket om avvisning av klagen

på bakgrunn av oversittet klagefrist, men uten å ta stilling til noen av de materielle spørsmål. Foretaksregisterets og departementet avgjørelser vedlegges som **vedlegg 3**.

For det annet argumenterer Foretaksregisteret med at de ikke har tekniske systemer for å fange opp hvilke deler av foretaksnavnet som er innehaverens slektsnavn. Dette synes å være den reelle begrunnelsen for praksisen. Å følge lovgivers vilje vil være for krevende da det ikke kan gjøres rent automatisk med de datasystemer Foretaksregisteret besitter i dag.

Dette er etter vår oppfatning en helt uholdbar argumentasjon. Praksisen fører til et "hull" i systemet og i loven. Foretaksnavn som lovgiver mente aldri skulle vært registrert blir nå stående, mens det tidligere registrerte foretak i saker som vår ikke oppnår noen beskyttelse mot "identiske" foretaksnavn slik som forutsatt.

Etter vår oppfatning må Patentstyrets 2. avdeling se hen til Foretaksregisterets praktisering av loven ved sin vurdering av hvor særpregskravet bør ligge. Dersom dette ikke gjøres vil man etter hvert få en ikke holdbar situasjon for både registrerte foretak og for alle tredjemenn og forbrukere som må forholde seg til en mengde i praksis identiske foretaksnavn. Dette er ikke en situasjon som er i samsvar med det lovgiver har intendert.

Problemene blir tydelig illustrert av utskrifter fra www.gulesider.no ved søk på "solid renhold". Utskrifter fremlegges som **vedlegg 4**. Enkeltmannsforetak er ikke forpliktet til å bruke det registrerte personnavn for eksempel ved oppføringer i kataloger, og dette gjøres svært sjelden i praksis. De to oppføringene er da praktisk talt identiske.

Personnavnet Anife Sabrii fremgår heller ikke noe sted på Solid Renhold Anife Sabriis hjemmeside, www.solid-renhold.no. Utskrifter fra hjemmesiden fremlegges som **vedlegg 5**. Også dette viser klart hvor problematisk situasjonen blir i saker som den nærværende. Muligheten for tredjepersoner til å skille mellom de to blir svært begrenset. Dette har også vist seg i praksis, blant annet ved at Solid Renhold AS til stadighet mottar leveranser, klager og andre henvendelser som skulle vært rettet til Solid Renhold Anife Sabrii.

Den nevnte dokumentasjon viser også klart at kravet i § 2-6 nr. 4 om forvekslingsfare er oppfylt. Begge foretak driver renholdsvirksomhet og det er ikke tvilsomt at det foreligger bransjelikhet jf § 3-3. Foretaksnavnene er så like at kriteriet må anses å foreligge.

Personnavnet i det yngste foretaksnavn har ingen adskillende evne, særlig da dette sjelden brukes. At dette også er lovgivers oppfatning fremgår av den siterte uttalelse om identitet. Patentstyrets 1. avdeling har signalisert en noe annen oppfatning i sin avgjørelse i sak om administrativ overprøving, Helt Sikker og Helt Sikkert Myhre . Der uttales at hvis begge foretaksnavn har personnavntillegg vil dette være tilstrekkelig til å adskille de to, også hvis det eldre navn er særpreget. Dette er ikke tilfelle i nærværende sak, men det bemerkes at dette syn på personnavns adskillende evne synes å være i strid med lovens forarbeider og at en slik tolkning av loven derfor ikke bør opprettholdes.

3. Konklusjon

Det anføres altså at Solid Renhold AS har tilstrekkelig særpreg til å være vernet mot registreringen av Solid Renhold Anife Sabrii, både opprinnelig og på bakgrunn av innarbeidelse.

Det foreligger forvekslingsfare, og i den sammenheng bransjelikhet.

Klagen på registrering av Solid Renhold Anife Sabrii må på dette grunnlag tas til følge.

Vi tar forbehold om fremleggelse av ytterligere dokumentasjon. Saken er av meget stor betydning for vår klient og medfører betydelige problemer, og vi ber om at klagen behandles så raskt som mulig."

I sin imøtegåelse av 6. november 2005 anfører Anife Sabrii:

"Vi har gått igjennom klagen og har ingen ytterligere tilføyelser til det vi tidligere har svart.

Vår oppfatning er at to meget små firmaer i to forskjellige kommuner uten særlige problemer kan ha samme navn. Vi har heller ikke siden vår tilsvarende av 30. mars opplevd å få henvendelser til oss som vedrører Solid Renhold AS.

Vår oppfatning er derfor at vi ikke ser noen grunn til å endre vårt firmanavn."

Brevet av 6. november 2005 fra Anife Sabrii ble den 8. november 2005 oversendt Solid Renhold AS til orientering. Begge parter ble samtidig orientert om at saken går til behandling.

Den 7. april 2006 sendte 2. avdeling følgende brev til Solid Renhold AS:

"Under utvalgets innledende drøftelser er det bemerket at det ikke er klart om klageren påberoper seg vern etter varemerkelovens bestemmelser om (lokal) innarbeidelse, og det anmodes derfor om at dette blir klargjort."

I sitt svarbrev av 25. april 2006 uttaler Solid Renhold AS:

"Det bekreftes at klageren påberoper seg vern etter varemerkelovens bestemmelser om (lokal) innarbeidelse jf vml § 2. Dette i tillegg til at foretaksnavnet har fått økt særpreg ved innarbeidelse, jf foretaksnavneloven § 3-2 første ledd jf varemerkeloven § 13 første ledd, siste punktum.

Klagers foretaksnavn har vært benyttet siden 1992, og har blitt vel kjent i Oslo og omegn. Det vises til det som uttales om dette i klagen av 13. juli 2005 på s. 1, punkt 1 jf vedlegg 2 til klagen.

Det registrerte foretaksnavnet er innarbeidet også som et varemerke i sitt geografiske marked. Det har eksistert siden 1992, og har et betydelig omsetning de senere år til å være et renholdsfirma. Kundekretsen består i hovedsak av selskaper. I dette markedet og denne omsetningskretsen er navnet godt kjent som foretaksnavn, og varemerke, for én bestemt leverandør. Som tidligere nevnt har selskapet vært oppført i Gule Sider under navnet Solid Renhold hvert år siden 1993.

Det anføres at de nevnte forhold er tilstrekkelig for at foretaksnavnet må anses innarbeidet som varemerke i det relevante geografiske område. Varemerket skal tas hensyn til ved avgjørelsen av klagen over registreringen av innklagedes foretaksnavn jf foretaksnavneloven § 2-6 nr 4.

Foretaksnavnet Solid Renhold Anife Sabrii er forvekselbart med varemerket SOLID RENHOLD. Tillegget "Anife Sabrii" et personnavn og er ikke tilstrekkelig til å adskille det påklagede foretaksnavn fra varemerket. Som nevnt i klagen til 2. avdeling på s. 4, bruker innklagede heller ikke personnavn-tillegget i praksis, verken på sine hjemmesider eller i katalogoppføring.

Da innklagedes foretaksnavn er forvekselbart også med klagers varemerke skulle foretaksnavnet ikke vært registrert. Klagen må tas til følge også på dette grunnlag."

Gjenpart av 2. avdelings brev til Solid Renhold AS av 7. april 2006, samt svarbrev innkommet fra Solid Renhold AS den 25. april 2006, ble den 28. april oversendt Solid Renhold Anife Sabrii til uttalelse.

I skriv av 8. mai 2006 uttaler Solid Renhold Anife Sabrii:

"Vi har ingen ytterligere kommentarer til saken."

Annen avdeling skal uttale:

Annen avdeling er kommet til et annet resultat enn 1. avdeling.

Etter det som er opplyst i saken må 2. avdeling legge til grunn at klageren i mer enn ti år har brukt kjennetegnet SOLID RENHOLD for renholdstjenester i Oslo og omegn, og inntil nå har vært alene om å bruke dette kjennetegnet. De fremlagte regnskapsutdrag viser for de siste årene en årsomsetning på mellom fire og syv millioner kroner. For et slikt lokalt arbeidende rengjøringsforetak som det her er tale om, må en slik omsetning betegnes som ganske betydelig, og må ha medført at kjennetegnet SOLID RENHOLD er blitt godt kjent innenfor det geografiske området der foretaket har arbeidet. Selv om kjennetegnet er sammensatt av et rent beskrivende element og et element som er suggestivt for kvalitet, finner 2. avdeling at man her står overfor et lokalt innarbeidet varemerke for renholdstjenester, som må ha vern etter varemerkelovens § 2.

Det er identitet mellom foretakenes ytelser, og kjennetegnene SOLID RENHOLD og SOLID RENHOLD ANIFE SABRII ligger hverandre nær. Man kan etter 2. avdelings vurdering her ikke legge noen avgjørende vekt på den forskjell tilføyelsen av personnavnet ANIFE SABRII skaper, idet tilføyelsen lett vil kunne oppfattes som angivelse av et filialforhold e.l. Det må da antas at det foreligger en risiko iallfall for indirekte forveksling.

Det lokalt innarbeidede kjennetegnet SOLID RENHOLD er således hindrende for foretaksnavnet SOLID RENHOLD ANIFE SABRII. Om også andre av klagerens anførsler kan føre frem, er det da ikke nødvendig for 2. avdeling å gå inn på.

Det avsies slik

kjennelse:

Første avdelings avgjørelse oppheves og registrering nektes.

Birger Stuevold Lassen (sign.)

Tove Aas Helge (sign.)

Are Stenvik (sign.)



Karin Otterbeck