



PROTOKOLL

Annen avd. sak nr.	7578
Overprøvingsbegjæring nr.	2005/003
Arkivreferanse:	2005/00086
Begjæringen gjelder:	Pizza Chef, Drøbak
Foretakets org. nr.	987 495 642
Innehaver:	Pizza Chef Iqbal Ltd., London, England
Foretakets representant:	Pizza Chef, Drøbak
Begjæring inngitt av:	Stabburet AS, Kolbotn
Fullmektig:	Oslo Patentkontor AS, Oslo

Annen avdelings avgjørelse av 21. april 2006

Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 14. juli 2005, hvorved innkommet begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet PIZZA CHEF, for det norskregistrerte utenlandske foretaket Pizza Chef Iqbal Ltd. (London), ikke ble tatt til følge. Avgjørelsen ble meddelt partene samme dato.

Det utenlandske foretaket ble innført i Foretaksregisteret i Brønnøysund den 3. januar 2005, og med følgende næringskode (bransjeangivelse):

55520 Cateringvirksomhet.

Begjæringen om overprøving var begrunnet med at foretaksnavnet PIZZA CHEF er egnet til å forveksles med varemerkeregistrering nr. 217576, det kombinerte merket CHEF, registrert for nærmere angitte matvarer i klassene 29 og 30, reg. nr. 219710, det kombinerte merket CHEF, registrert for tjenestene "bevertning og tilbringning av mat og drikke; catering, kaféer, kafeteriaer, restauranter, selvbetjeningsrestauranter, serveringstjenester, snackbarer" i klasse 42, reg. nr. 220054, ordmerket STABBURET-CHEF, registrert for en rekke mat- og drikkevarer i klassene 29, 30, 31 og 32, og reg. nr. 220101, det kombinerte merket CHEF PIZZA, registrert for nærmere angitte matvarer i klassene 29 og 30, og at foretaksnavnet

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.

PIZZA CHEF således er innført i Foretaksregisteret i strid med foretaksnavnelovens § 2-6 nr. 4. De anførte varemerkene er gjengitt nedenfor:



Reg. nr. 217576 (19940673)



Reg. nr. 219710 (200009517)

**STABBURET -
CHEF**



Reg. nr. 220054 (19960457)

Reg. nr. 220101 (199900948)

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 sine varemerker CHEF, CHEF, STABBURET-CHEF og CHEF PIZZA i Varemerkeregistret, og at klager har vern fra et tidligere tidspunkt enn det innklagede foretaksnavnet.

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 skal nyte vern mot forvekselbare kjennetegn, må klagers foretaksnavn oppfylle varemerkelovens krav om særpreg.

Hvorvidt kjennetegnet PIZZA CHEF er egnet til å forveksles med CHEF PIZZA, CHEF og STABBURET-CHEF, skal avgjøres ut i fra en helhetsvurdering der både bransjelikhet og kjennetegnslikhet mellom navnene blir vektlagt, jf. foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4, jf. varemerkelovens bestemmelser.

Vurderingen blir da om CHEF PIZZA eller CHEF alene har tilstrekkelig særpreg til å ha vern mot forvekselbare foretaksnavn. PIZZA er en matrett og vil angi hvilke varer man tilbyr og har ikke varemerkerettslig særpreg. CHEF er fransk for "kokk". Klagers varemerker er alle registrert for matvarer i klassene 29 og 30, samt bevertningstjenester i klasse 42. CHEF PIZZA må sies å henspille på gjeldende varer og tjenesters egenskaper og kvaliteter. En "chef pizza" vil gi assosiasjoner til at pizzaen er laget av en kokk og dermed er en spesielt god eller velsmakende pizza. Dette kan gjelde enten den selges i butikk eller på et bevertningssted. Klager har en varemerkeregistrering som inneholder de identiske elementene CHEF PIZZA, reg. nr. 220101, som det innklagede foretaksnavnet PIZZA CHEF. Merket er imidlertid registrert som et kombinert merke og det ikke belegg for å anta at klager har fått enerett til teksten i merket.

Når det gjelder klagers merke STABBURET-CHEF antas det at merkeelementet STABBURET har gitt merket dets distinktivitet.

For at det innklagede foretaksnavnet skal være egnet til å forveksles, må det foreligge bransjelikhet mellom foretakene. Det innklagede foretaket har ikke oppført noen bransjeangivelse. Det innebærer at en bransjelikhetsvurdering ikke kan foretas i denne saken.

Konsekvensen av å velge et så beskrivende varemerke som, CHEF PIZZA eller CHEF, er at klager ikke kan hindre andre å registrere foretaksnavn som inneholder like elementer. Klager må således tåle at innklagede både har registrert og bruker PIZZA CHEF som sitt forretningskjennetegn.

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

Klage fra Stabburet AS, med begrunnelse, innkam den 8. august 2005. Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 27. september 2005, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig.

Den 29. september 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 14. juli 2005. Begge parter ble i skriv av samme dato informert om nevnte beslutning. Deretter ble saksdokumentene oversendt Patentstyrets 2. avdeling for behandling av klagen.

I klagebegrunnelsen anfører Stabburet AS:

"På vegne av Stabburet AS, Kolbotn, (nedenfor kalt "klageren") ble det den 17. januar 2005 innlagt et krav med hjemmel i lov om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn

mv. (foretaksnavneloven) av 21. juni 1985 nr. 79 § 3-6 første ledd første punktum til Patentstyrets Første Avdeling med begjæring om administrativ overprøving og opphevelse av registrering av foretaksnavnet **PIZZA CHEF** for foretaket Pizza Chef Norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF), organisasjonsnummer 987495642, Storgaten 12, Drøbak (nedenfor kalt "innklagede"). Foretaket var registrert 3. januar 2005 og begjæringen om administrativ overprøving var derfor rettidig fremsatt, jfr. foretaksnavneloven § 3-6 første ledd annet punktum. Begjæringen om overprøving var begrunnet med at det registrerte foretaksnavnet var forvekselbart med klagerens varemerkerettigheter til varemerkene «CHEF», «STABBURET-CHEF» og «Chef PIZZA», jfr. foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4.

Kravet om administrativ overprøving ble tatt opp til behandling av Patentstyrets Første Avdeling og ved Første Avdelings avgjørelse av 14. juli 2005 ble kravet om administrativ overprøving ikke tatt til følge. Denne avgjørelse beklages med dette til Patentstyrets Annen Avdeling i medhold av foretaksnavneloven § 3-7 første ledd første punktum.

Denne klage er stilet til Patentstyrets Første Avdeling, idet foretaksnavnelovens § 3-7 legger til grunn at Første Avdeling skal foreta en prøvelse av klagen. Bestemmelsen inneholder ingen uttrykkelig regel om at klagen skal stiles til Første Avdeling, men klageren finner på bakgrunn av ordlyden og bemerkningene i forarbeidene til bestemmelsen at dette er en naturlig forståelse av denne.

I klagen begjæres Første Avdelings avgjørelse av 14. juli 2005 opphevet og registreringen av foretaksnavnet PIZZA CHEF for innklagedes foretak (organisasjonsnr. 987495642) med registreringsdato 3. januar 2005 opphevet i medhold av foretaksnavnelovens § 3-6 niende ledd.

Klagen begrunnes med for det første at Første Avdeling i sin avgjørelse har foretatt en uriktig bevisbedømmelse når det er lagt til grunn at det innklagede foretak ikke har oppført noen bransjeangivelse, slik at det ikke er mulig å foreta noen bransjelikhetsvurdering. Fra klagerens side vil det bli hevdet at innklagede er registrert med bransjeangivelsen "cateringvirksomhet" som er likeartet med klagerens varer. Videre vil det bli hevdet at Første Avdeling har vurdert forvekselbarhetsspørsmålet feilaktig, herunder at Første Avdeling ikke har lagt tilstrekkelig vekt på den innarbeidelse som foreligger for klagerens varemerke «CHEF».

I avgjørelsesgrunnenes nest siste avsnitt har Første Avdelings saksbehandler lagt til grunn at *"det innklagede foretaket har ikke oppført noen bransjeangivelse"* og har derav trukket den slutning at *"en bransjelikhetsvurdering ikke kan foretas i denne saken"*. Klageren vil hevde at Første Avdeling her har bedømt bevisene i saken feil og således lagt et feilaktig faktum til grunn for sin avgjørelse. Jeg viser her til at jeg i klagen av 17. januar 2005 uttrykkelig fremhevet at innklagede drev "cateringvirksomhet". Dette fremgikk utvetydig av registreringen. Jeg vedlegger en kopi av kunngjøringen fra Brønnøysundregistrene. I forbindelse med denne klage har jeg foretatt en undersøkelse vedrørende foretaket gjennom ett av de selskap som tilbyr opplysninger om registrerte foretak og denne undersøkelse viser at foretaket er registrert med bransjekode og -angivelse: "55.520 Cateringvirksomhet". Jeg vedlegger også en utskrift fra denne undersøkelse. For ordens skyld peker jeg på at det er en nødvendig forutsetning for å kunne oppnå en registrering i Foretaksregisteret at det gis opplysning om hvilken næringsvirksomhet som foretaket skal drive. Jeg viser for den aktuelle selskapstype (NUF) til foretaksregisterlovens § 3-8 første ledd nr. 7.

Det vil derfor i det videre bli hevdet at Første Avdeling har lagt feil faktum til grunn for avgjørelsen, og at dette må ha betydning for forvekselbarhetsvurderingen, idet Første Avdelings saksbehandler ikke har foretatt noen bransjelikhetsvurdering.

Videre vil det bli hevdet at Første Avdeling ikke tilstrekkelig har lagt vekt på at «CHEF» i dag vil fremstå som et varemerke for klageren. Klageren bestrider ikke at ordet "*chef*" i utgangspunktet er et svakt kjennetegn for varer i klassene 29 og 30, samt for "*catering-virksomhet*", men merket har gjennom innarbeidelse innenfor den aktuelle nisje i markedet blitt etablert som et særskilt varemerke for klageren. Det må også etter klagerens oppfatning legges klart større vekt enn det Første Avdeling har gjort, på at innklagedes firma i tillegg til «CHEF» kun inneholder det rent beskrivende elementet "PIZZA". Dette siste element vil i praksis ikke bli oppfattet som del av kjennetegnet; det er kun en beskrivelse av hvilken vare dette cateringselskap tilbyr.

Denne klage liksom begjæringen om administrativ overprøving er ved spørsmålet om forvekselbarhet begrunnet med at innklagedes foretaksnavn er egnet til å fremkalle forveksling med klagerens varemerke «CHEF» registrert i Norge gjennom varemerke-registrering nr. 217576 figurmerket «Chef», nr. 219710 figurmerket «Chef», nr. 220054 ordmerket «STABBURET-CHEF» og nr. 220101 figurmerket «Chef PIZZA». Tre av registreringene dekker nærmere oppregnede varer i klassene 29 og 30, samt for reg.nr. 120054's vedkommende også varer i klassene 31 og 32, mens reg.nr. 219710 dekker tjenester i daværende klasse 42, herunder "*catering, kaféer, kafeteriaer, restauranter, selvbetjeningsrestauranter, serveringstjenester, snackbarer*". Kopier av disse registreringer ble fremlagt som bilag til klagen av 17. januar 2005.

Den førstnevnte av disse registreringer (nr.217576) ble besluttet registrert 30. januar 2003 basert på en søknad inngitt 11. april 1994, mens den yngste av registreringene (nr. 220101) ble registrert 14. august 2003 basert på en søknad inngitt 28. januar 1999. Klageren er således innehaver av en etablert rett til varemerke med en uomtvistet eldre rett enn det nu registrerte foretaksnavn, jfr. foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4 første alternativ.

En slik rett til en eldre varemerkerettighet gir klageren rett til å hindre at andre næringsdrivende tar i bruk og får registrert et foretaksnavn som er så likt det vernede varemerke at de er egnet til å forveksles i den alminnelige omsetning, jfr. bestemmelsen i foretaksnavneloven nevnt i foregående avsnitt.

En varemerkeregistrering gir et uinnskrenket vern for hele landet. Etter endringen av foretaksnavneloven som trådte i kraft 1. mars 2004 er det tidligere krav til "områdelikhet", dvs. at kjennetegnene måtte antas brukt innenfor det samme geografiske område for at forvekslingsfare skulle antas å kunne foreligge, opphevet. På klagerens vegne ble det imidlertid i klagen til Første Avdeling understreket at det forhold at kjennetegnene i denne sak vil være i bruk innenfor det samme område og overfor den samme omsetningskrets, forsterker forvekslingsfare. Det er de samme som kjøper klagerens pizza under varemerket «CHEF» på eksempelvis en bensinstasjon som bestiller innklagedes pizza levert hjem til seg og får den levert i emballasjen til Chef Pizza av et bud som bærer en uniform med "Chef Pizza". Det vil heves at Første Avdeling ikke har lagt tilstrekkelig vekt på dette i sin avgjørelse.

Foretaksnavneloven omtaler ikke som et særskilt krav for at forvekselbarhet skal kunne konstateres at det aktuelle foretaksnavn skal brukes for de samme varer/tjenester eller innefor den samme bransje av varer/tjenester som de aktuelle varemerkerettigheter er vernet for. Det oppsatte vilkår om "virksomhet av samme eller lignende slag" ("bransjelikhet"), jfr. foretaksnavnelovens § 3-3 første ledd, gjelder etter ordlyden bare potensiell konflikt mellom to foretaksnavn. Det er imidlertid lagt til grunn i lovens forarbeider og i den praksis som knytter seg til anvendelsen av loven, at det samme gjelder for potensiell konflikt mellom varemerke og foretaksnavn. Et slikt krav er utvilsomt oppfylt i dette tilfellet. Første Avdelings saksbehandler har ikke berørt dette spørsmål, idet hun som påpekt ovenfor ikke

har foretatt det hun kaller ”bransjelikhetsvurdering”. Dette fordi hun feilaktig har lagt til grunn at det innklagede foretak ikke er registrert med en særskilt bransjeangivelse. Ved behandlingen av denne klage må spørsmålet etter påpekningen av at en slik bransjeangivelse foreligger, vurderes og jeg finner det derfor liksom i den opprinnelige begjæring om administrativ overprøving nødvendig å kommentere dette.

Tre av klagerens påberopte varemerkeregistreringer gjelder et bredt spekter av næringsmidler i klassene 29 og 30, mens innklagedes næringsvirksomhet er opplyst å være ”catering”. Slik ”catering” defineres og ordlyden for øvrig er å forstå, må dette anses å være virksomhet som omfatter fremstilling/videreforedling av næringsmidler for salg, alternativt også utbringning av slike næringsmidler, til tredjemann. Dette må åpenbart være likeartet med klagerens næringsmidler. Jeg peker i denne sammenheng på at Patentstyrets veiledende kryssgranskningsliste oppstiller en likeartethet mellom ”catering” i tjenesteklasse 43 og ”ferdigretter av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt og grønnsaker” i vareklasse 29 og ”ferdigretter av mel, korn og ris i vareklasse 30. Varene i disse to vareklassene dekkes av tre av klagerens påberopte varemerkeregistreringer. Jeg peker her under dette avsnitt avslutningsvis på at innklagedes virksomhet på bakgrunn av det foreliggende foretaksnavn dreier seg om cateringvirksomhet knyttet til ”pizza”; en vare som inngår i klasse 30 og er dekket av klagerens varemerkeregistreringer.

Klagerens varemerkeregistrering nr. 219710 dekker nettopp ”catering”, og det vil således da være tale om en identitet mellom tjenestene. Jeg skal komme tilbake til dette nedenfor.

Ett av de uttalte formål med lovendringen som trådte i kraft 1. mars 2004, var å bringe foretaksnavnelovens regler i større overensstemmelse med varemerkelovens regler, også med det siktemål at praksis under de to lover skulle samordnes. Jeg viser her til Ot. prp. nr. 43 (2002-2003) pkt. 6.3.1, samt til Inst. O. nr. 79 (2002-2003) pkt. 1. Eksempelvis uttales det i tilknytning til særpregskravet for foretaksnavn og opphevelsen av områdebegrensningen for foretaksnavnsbeskyttelsen at ”*dette vil medføre en viktig harmonisering mellom firmaretten og varemerkeretten*”. Dette grunnleggende hensyn bak endringen i foretaksnavnelovgivningen må også få betydning for vurderingen av forvekselbarhetsspørsmålet. Denne vurderingen bør skje etter de linjer som er trukket opp i varemerkeretten, herunder at spørsmålet om forvekselbarhet må ses som en samvirkning av kjennetegn- og vare-/tjenestelikheten. I kommentarene til den aktuelle bestemmelse i foretaksnavnelovens § 3-2 annet ledd er det i Ot. prp. nr. 43 (2002-2003) kapittel 10 kun gitt en omtale av hvordan kjennetegnene skal vurdere mot hverandre, mens vurderingen og betydningen av likheten mellom de virksomheter eller de varer/tjenester som er involvert og som de aktuelle kjennetegn skal anvendes for eller allerede er blitt tatt i bruk for, ikke er trukket inn som et særskilt poeng. Sli det fremgår av det ovenstående, er imidlertid klageren av den oppfatning at dette forhold er av like stor viktighet for forvekselbarhetsvurderingen som forholdet mellom kjennetegnene. Og vurderingen må som nevnt baseres på de samme retningslinjer som de som er trukket opp i en mangeårig norsk og internasjonal varemerkepraksis.

I det foreliggende tilfelle er det bærende element i innklagedes foretaksnavn elementet ”CHEF”. Dette er identisk med klagerens kjennetegn ”CHEF”, slik dette foreligger som ordelement alene eller sammen med andre elementer i de registrerte varemerker. Elementet ”PIZZA” fremstår – som allerede påpekt ovenfor – som et rent beskrivende element uten særpreg, og det vil alene ha hatt liten betydning i en forvekselbarhetsvurdering. Slik det foreligger i det aktuelle foretaksnavn, vil det overfor særlig ett, men også som følge av innarbeidelse flere, av klagerens kjennetegn, dog forsterke forvekselbarheten. So helhet vil klagerens og innklagedes aktuelle kjennetegn fremstå så like – ikke minst innholds-, assosiasjons- og erindringsmessig – at omsetningskretsen vil tro samme kommersielle opprinnelse står bak. Det som skiller det innklagede foretaksnavn fra klagerens registrerte

varemerker, er i hovedsak mindre figurmessige detaljer eller elementer uten særpreg. Figurelementene i klagerens påberopte varemerker vil ikke bli erindret særskilt; det er kun ordelementene som vil stå tilbake, og det er jo kun disse sistnevnte som anvendes ved muntlig omtale av merkene. Det må ved vurderingen etter foretaksnavneloven liksom etter varemerkeloven skje en helhetsvurdering hvor alle elementer og forhold trekkes in. Særlig relevant her finner klageren uttalelsene i kommentarene til bestemmelsen i foretaksnavnelovens § 3-2 annet ledd i Ot. prp. Nr. 43 (2002-2003) kapittel 10 hvor det om denne vurdering er uttalt det følgende:

”Dersom de konkurrerende kjennetegn ikke er identiske, må det som i dag foretas en sammensatt vurdering av kjennetegnslikheten. I tillegg til særpregsgrad vil det fortsatt legges vekt på ordlikhet, herunder skriftbilde, den uttale navnet vil få og forestillingsbildet i sin helhet.”

Som fremhevet tidligere vil klageren ikke bestride at ordet ”chef” isolert sett i utgangspunktet vil kunne anses å fremstå med begrenset distinktivitet for de aktuelle varer og tjenester, slik dette ble avdekket og debattert i forbindelse med registreringen av klagerens påberopte varemerkeregistreringer, særlig da i tilslutning til spørsmålet om forvekselbarhet med andre varekjennetegn som inneholdt det samme element. Fra klagerens side vil det hevdes at klageren og hans rettsforgjenger har anvendt varemerket «CHEF» i en slik utstrekning og over en så lang tid at det må anses å ha fått styrket sitt særpreg som klagerens kjennetegn – som dette nedenfor. De vil dog før dette spørsmål berøres, understrekes at alle elementer i et merke – så vel svake som sterke merkeelementer – skal telle med i den helhetsvurdering av forvekselbarheten som skal skje. Jeg viser her til Birger Stuevold Lassen/Are Stenvik OVERSIKT OVER NORSK VAREMERKERETT (Annen utgave – Revidert versjon) (2003) sidene 371 – 374 som der omtaler dette spørsmål og jeg vil særlig trekke frem uttalelsen innledningsvis i omtalen på side 371 nederst med fortsettelse på side 372:

”Ned i helhetsinntrykket hører også virkningen av uregistrerbare elementer i merket – [...] Og dette gjelder – selvsagt – da også elementer som det er tatt unntaksanmerkning for (jfr. § 15 annet ledd). Slike elementer har ikke vern i seg selv (jfr. § 15 første ledd), men de utgjør unektelig deler av merket, og de vil derfor – i større eller mindre grad – være med på å skape det helhetsinntrykk merket etterlater seg i erindringen.”

På bakgrunn av dette vil klageren hevde at selv om det ikke hadde foreligget en innarbeidelse for klagerens kjennetegn «CHEF», måtte det konstateres at det foreligger en forvekselbarhet i dette tilfellet. Når innklagedes foretaksnavn i tillegg til dette kjennetegn kun inneholder det helt beskrivende og pregløse ”PIZZA”, vil kjennetegnene være forvekselbare. Å legge til et slikt beskrivende element som ”PIZZA” til et ord som er identiske med den eldre rett, vil ikke skape tilstrekkelig avstand, slik at forvekselbarhet skal kunne unngås. Og ansett hvordan Patentstyret ser på spørsmålet om betydningen av å legge til et helt beskrivende element i et tilfelle som det foreliggende, må det etter klagerens oppfatning at innklagedes foretaksnavn må anses å være forvekselbart med klagerens påberopte varemerkeregistrering nr. 220101 «Chef PIZZA». Denne varemerkeregistrering inneholder de samme elementer som innklagedes foretaksnavn, og det forhold at ordenes rekkefølge er endret, kan alene ikke hindre forvekselbarhet.

Det vil derfor fra klagerens side i denne klage fremholdes at Første Avdeling i sin avgjørelse av 17. juli 2005 ikke har foretatt en slik helhetsvurdering som det anvises i lovgivning og praksis, og at Første Avdeling ikke har tatt hensyn til at også svake og helt uregistrerbare elementer skal tas med i forvekselbarhetsvurderingen.

Klagerens kjennetegn har vært i bruk siden 1960. Det ble ved behandlingen av varemerkesøknad nr. 19940673 som ledet frem til den påberopte varemerkeregistrering nr.

217576 «Chef», fremlagt en nærmere dokumentasjon for denne bruk som startet med klagerens rettsforgjenger. Som bilag til klagen ble det fremlagt materiale som viste omsetningen i perioden 1965 – 1979. Klageren har siden 1996 særlig markedsført fast-food-produkter under varemerket «CHEF». Først pølser og så i de senere årene også hamburgere og pizza. Disse varene – som altså omfatter pizza – selges i dag gjennom flere av de riksdekkende kjeder av bensinstasjoner, samt av kioskkjeden ”Mix”. Jeg vedlegger her som bilag til denne klage en oversikt som viser salgsutviklingen så vel i tonn som i millioner kroner.

Den første oversikten viser omsetningen i tonn for perioden 2000 - 2004, altså de siste år som går forut for registreringen av innklagedes foretaksnavn. Pølser selges under varemerket «CHEF» også i Danmark og Sverige slik at antall tonn solgte pølser gir derfor ikke noen klar angivelse av salgsvolumet i Norge. Klageren har opplyst at salget er størst i Norge, men legger vi til grunn at salget er tilnærmet like stort i alle tre land, var salget av pølser under varemerket «CHEF» i Norge i 2004 på mer enn 1.100 tonn. De to andre angivelsene gjelder Norge alene og viser at salget for hamburgere har steget fra 10 tonn i 2000 til 407 tonn i 2004, mens salget av pizza – som er særlig relevant i denne sak – har steget fra 133 tonn i 2000 til 687 tonn i 2004.

Den andre oversikten gjelder salget i perioden 1996 - 2004 i millioner kroner og gjelder Norge og Sverige. Oversikten taler i store trekk for seg selv og jeg vil her bare konsentrere meg om tallene for salget av pizza under varemerket «CHEF» i denne periode. På bensinstasjoner og hos den nevnte kioskkjede har salget av pizza steget fra 1, 297 millioner kroner i 1999 til 24, 888 millioner kroner i 2004. Det er naturlig å legge til grunn at ikke hele den norske befolkning på ca. 4,5 millioner er kjøpere av dette pizza-produkt, men de fleste som er inntatt en bensinstasjon tilhørende de aktuelle kjeder, vil bli eksponert for merket og vil se den aktuelle pizza der.

Klagerens varemerke har således vært gjenstand for en markedsføring som trekker seg over mer enn 40 år, og har i de senere år vært særlig sterkt markedsført for nettopp de varer som synes å være innklagedes hovedsatsningsområde – *pizza*, jfr. det som er uttalt ovenfor om hva som må kunne utledes av innklagedes foretaksnavn. På denne måten vil identifikasjonen mellom *pizza* og «CHEF» med tilknytning til klageren være særlig sterk og dette underbygger forvekslingsfaren. Sterk innarbeidelse vil styrke et merkes særpreg og derigjennom gi merket en sterkere stilling ved forvekselbarhetsvurderingen. Se Stuevold Lassen/Stenvik *ibid.* side 383 som bl.a. viser til EF-domstolens avgjørelse i sak nr. C-251/99 *Sabel v. Puma* (Sml. 1997 s. I-6191, premiss 24). Dette må også legges til grunn i den foreliggende sak. Når pizzaen du kjøper på bensinstasjonen og den som blir brakt hjem til deg bærer det samme varemerke - «CHEF» -, vil du etter klagerens oppfatning uten tvil tro samme produsent/leverandør står bak.

Når den påpekte kjennetegnslighet legges til grunn sammen med den innarbeidelse som foreligger for klagerens merkebruk, vil det etter klagerens oppfatning åpenbart foreligge en forvekslingsfare i den alminnelige omsetning når de to kjennetegn skal anvendes innenfor samme område. Skulle Patentstyret imidlertid være av den oppfatning at det for de tre kjennetegn som ikke dekker ”*catering*”, foreligger en forskjell mellom virksomhetsområdene, slik at disse ikke anses som tilnærmet sammenfallende, vil det fra klagerens side hevdes at virksomhetsområdene i så fall ikke skiller seg tilstrekkelig fra hverandre til at forveksling unngås. Legger Patentstyret til grunn – slik det ovenfor på klagerens vegne er hevdet vil være i tråd med harmoniseringsintensjonen bak lovendringen – at de samme prinsipper som på varemerkerettens område må gjelde, kan virksomhetsområdene ikke anses å skille seg tilstrekkelig fra hverandre når merkelikheten er så stor som eksempelvis ved klagerens varemerke «Chef PIZZA» mot den innklagedes foretaksnavn ”CHEF PIZZA”.

Oppsummert og med sterk understrekning av at det foreligger et grunnlag for å foreta en konkret vurdering av likheten mellom klagerens varer og tjenester mot innklagedes angitte næringsvirksomhet – en ”bransjelikhetsvurdering” som Første Avdelings saksbehandler i avgjørelsen har kalt det –, står vi etter klagerens oppfatning overfor et tilfelle hvor forvekslingsfare åpenbart foreligger. Klageren har sitt merke registrert for og selger pizza, slik innklagede skal selge pizza, og det bærende kjennetegn for begge parter virksomhet er «CHEF». Klageren vil hevde at dette kjennetegn heller ikke i utgangspunktet vil stå så svakt som Første Avdelings saksbehandler har lagt til grunn i avgjørelsen av 14. juli 2005. Også relativt svake kjennetegn har krav på et vern. I det foreliggende tilfelle har klageren og hans rettsforgjenger anvendt det aktuelle kjennetegn for kjøttvarer, pølser, hamburgere og nu i 6 år før innklagedes foretaksnavn ble registrert, også for pizza. Klageren har et legitimt og forretningsmessig behov for å være vernet mot at andre tar i bruk det samme kjennetegn for de samme varer og tjenester. Klageren vil hevde at varemerket «PIZZA CHEF» av Patentstyret ikke ville blitt akseptert til registrering ved siden av klagerens varemerker, herunder «Chef PIZZA» og «Chef», for ”catering” i henhold til Patentstyrets foreliggende praksis, og da må det samme gjelde for foretaksnavnet «PIZZA CHEF» overfor de samme varemerker. Harmoniseringshensynet og -intensjonen bak den foretatte lovendring i foretaksnavneloven tilsier ubetinget dette.

Under henvisning til det ovenstående begjæres således på klagerens vegne Første Avdelings avgjørelse av 14. juli 2005 opphevet og registreringen av foretaksnavnet PIZZA CHEF for innklagedes foretak (organisasjonsnr. 987495642) med registreringsdato 3. januar 2005 opphevet i medhold av foretaksnavnelovens § 3-6 niende ledd."

Den 30. september 2005 ble klagen oversendt Pizza Chef, Drøbak, til uttalelse. Det var ikke innkommet noe svar fra Pizza Chef ved svarfristens utløp. Saken er deretter tatt opp til avgjørelse på det foreliggende grunnlag.

Annen avdeling skal uttale:

Etter foretaksnavnelovens § 3–3 er det normalt et vilkår for å fastslå forvekselbarhet mellom foretaksnavn at de "brukes eller ventes brukt for virksomhet av samme eller lignende slag (bransjelikhet)". Etter varemerkelovens § 6 første ledd er det normalt et vilkår for å fastslå forvekselbarhet mellom varekjennetegn at de "gjelder varer av samme eller lignende slag" (vareslagslikhet).

Selv om lovene ikke har noen tilsvarende bestemmelse om forvekselbarhet mellom foretaksnavn og varemerke, må fornuftigvis et tilsvarende prinsipp gjelde også i slike kollisjoner. Lovene må forutsette at det i forvekselbarhetsvurderingen inngår ikke bare en vurdering av kjennetegnslikhet, men også en vurdering av spørsmålene om likhet mellom virksomhetenes eller ytelsenenes art.

Klagerens varemerker er registrert for matvarer og for bevertningstjenester. Om innklagedes bransje uttales i 1. avdelings avgjørelse at foretaket ikke har oppført noen bransjeangivelse, og at dette innebærer at en bransjelikhetsvurdering ikke kan foretas i saken.

Dette må etter 2. avdelings skjønn forstås slik at 1. avdeling ikke har foretatt en slik vurdering, som, slik 2. avdeling leser loven, er nødvendig for å kunne konstatere om forvekselbarhet foreligger eller ikke. Det må etter 2. avdelings oppfatning her være gjort en saksbehandlingsfeil som kan ha hatt betydning for beslutningens innhold. Første avdelings avgjørelse bør derfor oppheves, og saken sendes tilbake for fortsatt behandling.

Annen avdeling skal tilføye at det generelt må fremstå som lite ønskelig at en klage ikke skal gis full behandling fordi innklagede ikke har gitt nødvendige opplysninger. Det er imidlertid i den foreliggende sak ikke nødvendig å gå inn på spørsmålet om 1. avdeling før saken ble avgjort skulle ha foretatt seg noe for å innhente opplysninger om innklagedes bransje. Det foreligger i saksmappen opplysning om at innklagedes foretak er innført i Foretaksregisteret med bransjeangivelsen "cateringvirksomhet", og i Enhetsregisteret med formål "catering, samt annen virksomhet som faller samme med dette".

Det avses slik

kjennelse:

Første avdelings avgjørelse oppheves, og saken sendes tilbake for fortsatt behandling.

Birger Stuevold Lassen (sign.)

Tove Aas Helge (sign.)

Are Stenvik (sign.)



Karin Otterbeck