PATENTSTYRET
Styret for det industrielle rettsvern

Annen avdeling

PROTOKOLL

Annen avd. sak nr.	7579
Overprøvingsbegjæring nr.	2004/032
Arkivreferanse:	2004/01539
Begjæringen gjelder:	Cowi AS, Oslo
Foretakets org. nr.	979 364 857
Fullmektig:	Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma, Oslo
Begjæring inngitt av:	Hjellnes Cowi AS, Oslo
Fullmektig:	Kluge Advokatfirma DA, Oslo

Annen avdelings avgjørelse av 12. juni 2006

Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 20. juni 2005, hvorved innkommet begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet COWI AS ble tatt til følge. Avgjørelsen ble meddelt partenes fullmektiger samme dato.

Foretaksnavnet INTERCONSULT ASA ble av innehaver begjært endret til COWI AS. Endringen ble innført i Foretaksregisteret i Brønnøysund og kunngjort den 4. november 2004.

Foretaket er registrert med følgende næringskoder (bransjeangivelser):

74202: Byggeteknisk konsulentvirksomhet.

Begjæringen om overprøving var begrunnet med at det nye foretaksnavnet COWI AS er egnet til å forveksles med det tidligere registrerte foretaksnavnet HJELLNES COWI AS, org. nr. 964 864 861, innført i Foretaksregisteret den 20. februar 1995, med bransjeangivelsen: "74202 Byggeteknisk konsulentvirksomhet", og at det nye foretaksnavnet COWI AS 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 HJELLNES COWI AS i Foretaksregistret, og at klager har vern fra et tidligere tidspunkt enn det innklagede foretaksnavnet.

I denne saken har det blitt reist en rekke problemstillinger av privatrettslig karakter. Det opplyses at det eksisterer et utenlandsk foretak som eier det innklagede foretaket i sin helhet og som også har aksjer i klagers foretak. Samtidig eksisterer en avtale mellom det utenlandske foretaket og klager om eksklusiv bruk av foretaksnavnet COWI for klager. Behandlende medlem finner at disse privatrettslige forholdene vil ligge utenfor Patentstyrets kompetanse å prøve. Patentstyrets kompetanse gjelder vurderinger av mulig forvekselbarhet foretaksnavn imellom eller mellom foretaksnavn og varemerker. Se foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4.

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 HJELLNES COWI AS skal nyte vern mot forvekselbare kjennetegn, for eksempel COWI AS, må klagers foretaksnavn oppfylle varemerkelovens krav om særpreg.

Hvorvidt kjennetegnet HJELLNES COWI AS er egnet til å forveksles med COWI AS, 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.

Begge foretakene er registrert for "74202 Byggeteknisk konsulentvirksomhet". Det foreligger etter behandlende medlems ingen tvil om at det foreligger bransjelikhet.

Klagers foretaksnavn er satt sammen av elementene HJELLNES og COWI. Innklagedes foretaksnavn inneholder elementet COWI alene. COWI fremstår som et rent fantasiord og vil være sterkt for tjenestene navnet gjelder. COWI vil ikke gi uttrykk for hvilke tjenester foretaket tilbyr. HJELLNES er et etternavn og må anses å inneha særpreg for tjenesteutførelse generelt.

Når det gjelder spørsmålet om kjennetegnslikheten mellom HJELLNES COWI AS og COWI AS, så er de atskillende merkeelementene COWI identiske i begge foretaksnavnene. I denne sammenhengen vil COWI også fremstå som det dominerende elementet, og det antas at det er dette elementet gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved i den alminnelige omsetning. Behandlende medlem finner ikke at elementet HJELLNES i klagers merke er tilstrekkelig til at navnene kan registreres ved siden av hverandre. Det foreligger således klar kjennetegnslikhet mellom foretaksnavnene.

Foretaksnavnene må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte navnene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere navnets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Gjennomsnittsforbrukeren for byggetekniske konsulenttjenester må antas å være enhver som har tilknytning til byggevirksomhet. Det må også tas hensyn til at denne personen normalt ikke vil ha noen mulighet for å sammenligne foretaksnavnene, men må stole på et ufullstendig bilde i erindringen. En slik forståelse fremgår blant annet av Annen avdelings avgjørelser nr. 7092 (*Handi*) og nr. 6923 (*Kea!*).

Det antas således at gjennomsnittsforbrukeren vil kunne komme til å forveksle navnene med hensyn til tjenestenes kommersielle opprinnelse.

Behandlende medlem finner derfor at COWI AS er forvekselbart med HJELLNES COWI AS, og registreringen av foretaksnavnet COWI AS derfor er i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4.

Et rettskraftig vedtak vil bli fulgt opp av Brønnøysundregistrene, som kan sende pålegg om endring av navn.

Beslutning: Kravet om administrativ overprøving tas til følge."

Klage fra Cowi AS, med begrunnelse, innkom til Patentstyret den 19. august 2005. Klageavgiften ble innbetalt den 19. august 2005, før ordinær faktura var blitt utstedt og utsendt. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig.

Den 8. 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 20. juni 2005. Deretter ble saksdokumentene oversendt Patentstyrets 2. avdeling for behandling av klagen.

I klagebegrunnelsen anfører Cowi AS:

"**1. INNLEDNING**

På vegne av COWI AS påklages herved Patentstyrets avgjørelse av 20. juni 2005 i sak 2004032 om administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn i henhold til foretaksnavneloven § 3-6, jf § 3-7.

Saken gjelder foretaksnavnet COWI AS (org. nr 979 364 857). Foretaksnavnet ble registrert 4. november 2004. Selskapet HJELLNES COWI AS brakte saken inn for Patentstyret ved klage av 18. november 2004. Patentstyret besluttet å ta kravet om administrativ overprøving av foretaksnavnet til følge.

Patentstyrets annen avdeling anmodes om å endre Patentstyrets avgjørelse, slik at det fremsatte krav om administrativ overprøving av foretaksnavnet ikke tas til følge. Krysset sjekk for betalt klageavgift følger vedlagt.

For COWI AS' syn på de faktiske og rettslige spørsmål vises også til våre innlegg av 10. januar 2005, 22. mars 2005 og 13. mai 2005.

2. KLAGEGRUNNER

Sakens parter, innklagde COWI AS og klager HJELLNES COWI AS, er begge selskaper i samme konsern. Det er det danske selskapet COWI A/S som er morselskap. Det er dette selskapet som har eldst rett til kjennetegnet "COWI" i Norge.

COWI A/S eier 100 % av COWI AS og 70 % av aksjene i HJELLNES COWI AS. De resterende 30 % av aksjene i HJELLNES COWI AS eies henholdsvis ca 23 % av ansatte i selskapet og ca 7 % av selskapet selv.

Sakens parter er med andre ord to konsernselskaper som begge, etter morselskapets beslutning, benytter morselskapets kjennetegn i foretaksnavnet. Dette forhold må tillegges vesentlig, og etter vårt syn avgjørende, vekt ved Patentstyrets vurdering. Patentstyret har imidlertid ikke tatt hensyn til forholdet overhodet.

Konkret gjøres gjeldende følgende feil ved Patentstyrets avgjørelse:

- Patentstyret har feilaktig unnlatt å vurdere alle rettslig relevante vilkår. Til tross for at det følger klart av foretaksnavneloven at foretaksnavn bare har vern mot annen "*uhjemlet*" bruk, jf foretaksnavneloven § 3-2 andre ledd, uttaler Patentstyret at vurdering av dette vilkåret "ligger utenfor Patentstyrets kompetanse å prøve", jf Patentstyrets brev side 2 tredje avsnitt. Dette er uriktig rettsanvendelse.

- Subsidiært gjøres gjeldende at Patentstyret har lagt til grunn et uriktig vurderingstema ved vurdering av forvekslingsfaren.

- Også subsidiært gjøres gjeldende at Patentstyrets konkrete vurdering av forvekslingsfaren ikke er riktig.

3. PATENTSTYRET MÅ VURDERE HVORVIDT COWI AS' BRUK AV FORETAKSNAVNET ER "UHJEMLET"

COWI AS anser at selskapet har rett til å bruke foretaksnavnet. Bruken er ikke "*uhjemlet*", jf foretaksnavneloven § 3-2 andre ledd. HJELLNES COWI AS kan derfor ikke motsette seg registreringen av foretaksnavnet.

Patentstyret har imidlertid unnlatt å vurdere "uhjemlet"-vilkåret, jf. foretaksnavneloven § 3-2 andre ledd, og våre anførsler i tilknytning til dette. Patentstyret skriver i sin avgjørelse:

> *"I denne saken er det blitt reist en rekke problemstillinger av privatrettslig karakter. (…) Behandlede medlem finner at disse privatrettslige forholdene vil ligge utenfor Patentstyrets kompetanse å prøve. Patentstyrets kompetanse gjelder vurderinger av mulig forvekselbarhet foretaksnavn imellom eller mellom foretaksnavn og varemerker. Se foretaksnavnloven § 2-6 nr. 4. "*, jf Patentstyrets avgjørelse side 2 tredje avsnitt.

Patentstyret vurderer utelukkende hvorvidt de to foretaksnavnene er egnet til å forveksles med hverandre. Dette er en rettsanvendelsesfeil. Patentstyret må selvsagt vurdere alle relevante vilkår i loven.

Patentstyret skal foreta en vurdering av § 2-6 nr 4. Den lyder:

> "*(s)åfremt det ikke foreligger samtykke fra vedkommende rettighetshaver, må et foretaksnavn ikke (...) være egnet til å forveksles med (...) foretaksnavn (...) som har vern etter loven her*".

Bestemmelsen inneholder to vurderingstema av betydning for herværende sak: Den gir anvisning på at det skal foretas en vurdering av hvorvidt et foretaksnavn er "*egnet til å forveksles med*" et annet. En forutsetning for denne vurderingen er imidlertid at det sistnevnte har "*vern etter loven her*".

Det må således først foretas en vurdering av hvorvidt HJELLNES COWI AS har vern etter foretaksnavneloven, og omfanget av dette vernet. Denne vurderingen foretas etter §§ 3-1 og 3-2. I vår sak er § 3-2 av interesse. Bestemmelsen lyder:

> *"For at et foretaksnavn skal ha vern mot lignende foretaksnavn eller varekjennetegn, må foretaksnavnet oppfylle de krav til særpreg som gjelder etter lov 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker §13.*
>
> *Rett til foretaksnavn etter første ledd har den virkning at ingen annen enn innehaveren uhjemlet kan ta i bruk foretaksnavn eller varekjennetegn som er så likt foretaksnavnet (kjennetegnslikhet) at det er egnet til å forveksles med dette i den alminnelige omsetning, jfr. §3-3."*

Partene er enige om at foretaksnavnet HJELLNES COWI AS oppfyller de krav til særpreg som følger av varemerkeloven § 13.

Det følger direkte av ordlyden i § 3-2 at den rett som ligger i HJELLNES COWI AS sitt *"vern mot lignende foretaksnavn" "har den virkning at ingen andre enn innehaveren* ***uhjemlet*** *kan ta i bruk foretaksnavn (…) som er så likt foretaksnavnet (…) at det er egnet til å forveksles med dette i den alminnelige omsetning, jfr. §3-3*" (vår uthevning).

Dette betyr at HJELLNES COWI AS ikke har vern mot lignende foretaksnavn dersom den annen bruk av foretaksnavn ikke er uhjemlet.

Ordlydsforståelsen støttes av forarbeidene. Av Ot prp 43 (2002-2003) side 48 fremgår at § 3-2 andre ledd angir "omfanget av vernet" for foretaksnavn som oppfyller særpregskravet i første ledd.

Det følger videre direkte av lovens *system* at Patentstyret må foreta en vurdering av "uhjemlet"-vilkåret. Etter foretaksnavneloven § 3-8 kan Patentstyrets avgjørelse bringes inn for domstolene (etter at avgjørelsen er prøvd av annen avdeling). Det blir en svært lite rettseffektiv ordning dersom det først registrerte foretaksnavnets vern, og omfanget av dette vernet, ikke skal kunne prøves før saken står for domstolene.

Patentstyret må for øvrig i flere sammenhenger ta stilling til spørsmål av privatrettslig karakter. Det er nok å vise til foretaksnavneloven § 2-6 første ledd hvorav det følger at Patentstyret skal ta stilling til om det foreligger "samtykke" til den aktuelle registrering. Vi viser som et eksempel også til patentloven § 24 om begjæring om overføring av patent.

Det må sluttes at Patentstyret ikke kan unndra seg prøving av "uhjemlet"-vilkåret, men tvert om har plikt til å prøve om den påklagde foretaksnavnebruk er "uhjemlet".

En prøving av § 2-6 nr 4 i denne saken forutsetter altså at det først tas stilling til om COWI AS' bruk av foretaksnavnet COWI AS er uhjemlet. Bare dersom COWI AS' bruk av navnet er uhjemlet, er det riktig å fortsette vurderingen av hvorvidt det foreligger forvekslingsfare.

4. COWI AS' BRUK AV FORETAKSNAVNET ER IKKE "UHJEMLET"

Det gjøres gjeldende at COWI AS' bruk av foretaksnavnet ikke er uhjemlet. Det følger da av foretaksnavneloven § 2-6 nr 4, jf § 3-2 andre ledd, at HJELLNES COWI AS ikke kan motsette seg registreringen.

4.1 Innholdet i vilkåret "uhjemlet"

Det fremgår av forarbeidene (jf. Ot.prp. 43 (2002-2003) s. 34) at utformingen av foretaksnavneloven § 3-2 tar sikte på en harmonisering med forslaget til ny varemerkelov. Det er derfor naturlig å vise til Varemerkeutredningen II (NOU 2001:8) og dets forslag til ny varemerkelov § 4 for forståelsen av vilkåret "uhjemlet". Fra NOU 2001:8 side 63 hitsettes:

> *"I utkastets § 4 gis regler om innholdet av det vern enerett i henhold til § 3 gir for kjennetegnet.*
>
> *Det bestemmes der at vern etter § 3 innebærer at andre enn innehaveren ikke uhjemlet kan bruke identiske eller lignende varekjennetegn for varer (eller tjenester) av samme eller lignende slag.*
>
> *Den danske lovens § 4 taler her om at merkeinnehaveren kan forby andre som ikke har hans samtykke, å bruke identiske eller lignende kjennetegn for slike varer. Varemerkeutredningen II finner at en slik formulering kan være misvisende, og ikke bør brukes i den norske loven, idet det på ingen måte er upraktisk at bruk av en annens kjennetegn ved omsetning av slike varer er fullt lovlig. (…)"*

"Uhjemlet"-vilkåret skal med andre ord sikre at andres lovlige bruk av registrerte kjennetegn, også utover samtykke-tilfellene, ikke hindres. Varemerkeutredningen II nevner som eksempler på annen ikke uhjemlet bruk reglene om varemerkerettslig konsumpsjon og et konkursbos rett til å omsette vare påført varemerkeinnehavers varemerke mot dennes samtykke.

Regelen blir dermed at dersom COWI AS kan påvise lovlig adgang til foretaksnavnet, så kan ikke HJELLNES COWI AS kreve endring av registreringen.

4.2 COWI AS' bruk av foretaksnavnet er ikke "uhjemlet"

Det kjennetegnsrettslige prinsipp om "først i tid best i rett" gjør seg fullt ut gjeldende i denne saken.

Forholdet er at COWI AS' bruk av foretaksnavnet er direkte utledet av den danske konsernspissens COWI A/S' rett til kjennetegnet "COWI" i Norge. Som det vil fremgå nedenfor er COWI A/S' rett til kjennetegnet i Norge eldre enn HJELLNES COWI AS' registrering av foretaksnavnet. COWI A/S' rett til kjennetegnet "COWI" i Norge er dermed "først i tid best i rett", og ettersom COWI AS' rett til kjennetegnet er direkte utledet av denne best prioriterte retten, så er COWI AS' bruk av foretaksnavnet ikke uhjemlet.

Som redegjort for i vårt brev av 10. januar 2005 punkt 2.2 har COWI A/S helt siden tidlig på 1980-tallet drevet virksomhet i Norge under "COWI"-navnet. Dette har skjedd dels direkte fra COWI A/S i Danmark og dels gjennom egne selskaper i Norge. COWI A/S' har drevet egen virksomhet i Norge helt siden 1981 og frem til i dag. I 1983 etablerte COWI A/S det norske datterselskapet COWIPLAN AS. COWIPLAN AS ble slått sammen med selskapet HJELLNES AS i 1992, og det nye selskapet fikk navnet HJELLNES COWI AS.

Ved etableringen av HJELLNES COWI AS i 1992 hadde således COWI A/S drevet næringsvirksomhet under kjennetegnet "COWI" i Norge i hele 11 år.

Også *etter* etableringen av HJELLNES COWI AS har COWI A/S fortsatt bruk av kjennetegnet "COWI" i Norge. COWI A/S har siden 1995 vært representert ved avdelingen COWI Rådgivende Ingeniører AS norsk avdeling av utenlandsk foretak i Norge. Domenenavnet www.cowi.no er registrert på denne norske avdelingen. Domenenavnet ble registrert 15. november 1999.

Det er med andre ord klart at COWI A/S' rett til kjennetegnet "COWI" i Norge er eldre enn HJELLNES COWI AS' rett. COWI A/S' fortsatte bruk av kjennetegnet, etter etableringen av HJELLNES COWI AS, viser at COWI A/S selvsagt beholdt retten til kjennetegnet etter 1992.

Vi viser til Paris-konvensjonen artikkel 8, og det vern som gis utenlandske kjennetegn. Konvensjonsbestemmelsen gir utenlandske foretaksnavn særlig beskyttelse mot at andre oppnår enerett til navnet i Norge. Den lyder (engelsk versjon):

> *"A trade name shall be protected in all the countries of the Union without the obligation of filing or registration, whether or not it forms part of a trademark."*

I Oversikt over norsk varemerkerett, Institutt for privatrett, 2003 ("Lassen/Stenvik") heter det om bestemmelsen (på side 460) at det trolig må stilles små krav til bruken av et utenlandsk handelsnavn i Norge der spørsmålet er om andres rett skal anses å begrense adgangen til å bruke det utenlandske handelsnavnet i Norge.

Dette uttales i forbindelse med varemerker, men det samme hensyn gjør seg gjeldende for foretaksnavn. Dette kan ses som uttrykk for at Paris-konvensjonen artikkel 8 skal tolkes slik at utenlandske foretak har et særlig vern mot at andre oppnår *enerett* til bruk av navnet.

Det forhold at foretaksnavnet HJELLNES COWI AS er registrert, endrer ikke dette utgangspunktet. Det er nettopp dette som ligger i "uhjemlet"-reservasjonen: Det kan tenkes tilfeller hvor andre har rettslig adgang til (eventuelt) forvekselbart foretaksnavn også der innehaveren av det først registrerte foretaksnavn motsetter seg dette.

På samme måte som for COWI AS, er også HJELLNES COWI AS' rett til kjennetegnet "COWI" direkte utledet av COWI A/S' rett til navnet. Det må kreves særlige holdepunkter for at HJELLNES COWI AS' avledede rett til kjennetegnet skal anses eksklusiv i forhold til morselskapet og andre som utleder sin rett direkte fra morselskapet. En slik løsning har formodningen mot seg.

At dette må være det riktige rettslige utgangspunkt støttes også av det uttrykk for morselskapets rett til å bestemme over et konserns felles kjennetegn som følger av aksjeloven og aksjelovens system, jf våre tidligere innlegg for Patentstyret, især vårt brev av 22. mars 2005 punkt 2. Vi viser også til MIRA-dommen (vedlagt som Bilag 1 og 2 til vårt innlegg av 22. mars 2005), jf side 2 i vårt innlegg av 22. mars 2005, samt side 2 i vårt innlegg av 13. mai 2005.

Det må således kreves faste holdepunkter for at COWI A/S' samtykke og medvirkning til at HJELLNES COWI AS fikk dette foretaksnavnet, var ment å skulle begrense også morselskapets rett til å disponere over "COWI"-navnet og å gi andre konsernselskaper rett til å benytte konsernkjennetegnet.

En eventuell begrensning i COWI A/S' rett til eget kjennetegn vil således kreve et særlig klart avtalegrunnlag. Det foreligger imidlertid ingen avtale mellom HJELLNES COWI AS og COWI A/S som tilsier at HJELLNES COWI AS er gitt rett til eksklusiv bruk av "COWI"-navnet i Norge. Verken samarbeidsavtalen mellom selskapene, eller aksjonæravtalen for HJELLNES COWI AS, jf Kluges brev av 7. februar 2005 Bilag 1 og 2, berører kjennetegnsretten. Det forhold at avtaleverket detaljregulerer virksomhetsutøvelsen, men overhodet ikke nevner retten til kjennetegnet, tilsier at COWI A/S har i behold alle sine rettigheter til "COWI"-navnet i Norge.

Det skal ved vurderingen av vernet som følger av Paris-konvensjonen artikkel 8 legges stor vekt på de reelle hensyn, jf. Lassen/Stenvik side 459. Bakgrunnen for at foretaksnavnet COWI AS er benyttet, er et ønske om at selskapets foretaksnavn skal tilkjennegi tilhørigheten til COWI-gruppen. Det er en helt alminnelig og fornuftig praksis at konsernselskaper på denne måten tilkjennegir opprinnelse.

Reelle hensyn taler således også mot at registreringen av HJELLNES COWI AS skal innebære at COWI A/S har gitt avkall på egen eldre rett til kjennetegnet.

Det må sluttes at den rett HJELLNES COWI AS har til foretaksnavnet, ikke kan gjøres gjeldende i forhold til COWI A/S eller noen som utleder sin rett til foretaksnavnet direkte fra COWI A/S. COWI AS er et 100 % eid datterselskap av COWI A/S, og bygger sin rett til foretaksnavnet på morselskapets beslutning. COWI AS' bruk av foretaksnavnet er ikke "uhjemlet", jf foretaksnavnloven § 3-2 andre ledd. Det har følgelig ikke funnet sted noen registrering i strid med foretaksnavnloven § 2-6 nr 4, og det er ikke grunnlag for å fatte vedtak om å oppheve registreringen.

5. SUBSIDIÆRT: FEIL VED PATENTSTYRETS VURDERING AV FORVEKSLINGSFAREN

Subsidiært gjøres gjeldende at Patentstyrets vurdering av hvorvidt det foreligger forvekslingsfare er uriktig.

Det gjøres gjeldende at Patentstyret har lagt til grunn et uriktig vurderingstema, og at Patentstyrets vurdering av forvekslingsfaren er uriktig.

Spørsmålet er om foretaksnavnene er "*egnet til å forveksles*" med hverandre, jf foretaksnavneloven § 2-6 nr 4.

5.1 Vurderingstemaet

Patentstyret legger til grunn et uriktig vurderingstema når det vurderes hvorvidt "gjennomsnittsforbrukeren vil kunne komme til å forveksle navnene med hensyn til tjenestenes kommersielle opprinnelse", jf Patentstyrets brev side 3 andre avsnitt (vår understrekning). Det nevnte er vurderingstema for *varemerker*. Ettersom denne saken gjelder *foretaksnavn*, skulle Patentstyret ha vurdert hvorvidt gjennomsnittsforbrukeren vil kunne komme til å forveksle navnene med hensyn til foretakenes kommersielle opprinnelse.

I denne saken foreligger ikke rettsstridig forvekslingsfare. Det felles kjennetegn "COWI" er jo nettopp et uttrykk for at foretakene *har* samme kommersielle opprinnelse.

5.2 Den konkrete vurdering av forvekslingsfaren

Begge foretaksnavnene inneholder elementet "COWI". Dette er et særpreget og konstruert ord som tilkjennegir tilknytning til COWI-konsernet. For COWI AS er dette det eneste element i navnet.

HJELLNES COWI AS inneholder også det identitetsbærende personnavnet HJELLNES. HJELLNES er en del av klagers foretaksnavn med individualiserende evne.

HJELLNES er et etternavn. Det er et relativt sjeldent etternavn som bare brukes av 120 personer i Norge i dag.

Bilag 1: Utskrift fra ssb.no, resultat av navnesøk "HJELLNES"

Dette er med på å underbygge at ordet HJELLNES i høy grad er med på å særprege foretaksnavnet HJELLNES COWI AS.

Som nevnt foran ble HJELLNES COWI AS stiftet i 1992 ved at selskapene COWIPLAN AS og HJELLNES AS ble slått sammen. HJELLNES AS hadde da vært brukt som kjennetegn i foretaksnavn for rådgivende ingeniørtjenester i Norge helt siden 1946. HJELLNES har således vært brukt som kjennetegn for denne næringsvirksomheten i snart 60 år. Det gjøres gjeldende at ordet HJELLNES i langt sterkere grad er med på å særprege foretaksnavnet HJELLNES COWI AS enn det Patentstyret legger til grunn.

Det er videre HJELLNES, som er den første delen av foretaksnavnet, som fremtrer som det mest sentrale elementet i HJELLNES COWI AS.

HJELLNES COWI AS identifiseres ved de to kjennetegn, og ordet HJELLNES tilfører HJELLNES COWI AS et betydningsinnhold som medfører at de to foretaksnavnene også blir assosiasjonsmessige forskjellige.

Oppsummeringsvis; De to foretaksnavnene inneholder ulike ord. De har også ulikt skriftbilde og ulik uttale. Foretaksnavnene er videre også ulike med hensyn til det forestillingsbilde de fremkaller. Det foreligger ikke fare for forveksling.

Også på dette grunnlag må det således konkluderes at det ikke funnet sted noen registrering i strid med foretaksnavnloven § 2-6 nr 4. Det er ikke grunnlag for å fatte vedtak om å oppheve registreringen.

6. AVSLUTNING

Vi ber Patentstyrets annen avdeling endre Patentstyrets avgjørelse slik at kravet om administrativ overprøving ikke tas til følge."

I sin imøtegåelse datert 19. oktober 2005 uttaler Hjellnes Cowi AS:

" **INNLEDNING**

Det vises til klage fra COWI AS vedrørende ovennevnte sak. Patentstyret har i brev datert 19. september 2005 gitt klagemotparten, Hjellnes COWI AS (heretter Hjellnes COWI) frist til 20. oktober 2005 for innsendelse av tilsvar. Dette tilsvaret er således rettidig.

Patentstyret ga i sin avgjørelse av 20. juni 2005 Hjellnes COWI medhold i administrativ overprøving av foretaksregistrering.

Klagen gjelder for det første at Patentstyret ikke skal ha vurdert ”alle rettslig relevante vilkår”, ved å unnlate å ta stilling til vilkåret om ”uhjemlet bruk” i foretaksnavneloven § 3-2 andre ledd. Subsidiært hevdes det i klagen at vurderingen av forvekslingsfaren er feil. Dette gjelder både Patentstyrets vurderingstema og den konkrete forvekslingsvurderingen. Klagen er i det alt vesentlige basert på de samme anførsler som ved Patentstyrets vurdering, men anførslene er søkt ytterligere begrunnet.

Hjellnes COWI slutter seg til Patentstyrets konklusjon og i det vesentlige også til Patentstyrets begrunnelse. Hjellnes COWI gjør gjeldende at Patentstyret har vurdert de rettslig relevante vilkår i foretaksnavneloven § 2-6. For det tilfelle at Patentstyrets annen

avdeling skulle komme til at Patenstyrets avgjørelse på dette punkt er feil, gjøres det gjeldende at COWI AS ikke har hjemmel til å registrere et forvekslbart foretaksnavn, jf foretaksnavneloven § 3-2 annet ledd. Videre gjøres det gjeldende at Patentstyrets vurdering av forvekslingsfaren er korrekt.

Hjellnes COWIs anførsler framgår av kravet om administrativ overprøving av foretaksregistrering av 18. november 2004, samt innlegg av 7. februar og 13. april 2005. I dette tilsvaret skal vi utdype disse anførslene.

For ordens skyld skal nevnes at når vi bruker betegnelsen COWI A/S siktes det til det danske morselskapet. Når betegnelsen COWI AS (klager i nærværende sak) brukes, siktes det til det heleide norske datterselskapet av COWI A/S.

PATENTSTYRET HAR VURDERT "DE RETTSLIG RELEVANTE VILKÅR"

Patentstyret har i sin avgjørelse på s. 2 framholdt at det ligger utenfor Patentstyrets kompetanse å ta stilling til de privatrettslige forholdene som er påberopt vedrørende retten til å utnytte COWI som foretaksnavn. Det behandlende medlem har vist til at Patentstyrets "kompetanse gjelder vurderinger av mulig forvekslbarhet imellom foretaksnavn …" og har vist til foretaksnavneloven § 2-6 nr 4.

Hjellnes COWI mener at dette er en korrekt vurdering av Patentstyrets kompetanse. Foretaksnavneloven § 3-6, fastslår at den administrative overprøvingen gjelder om klagerens rettigheter etter § 2-6 er krenket. Som eksempel i forarbeidene vises det til at foretaksnavnet er forvekslbart med et allerede registrert foretaksnavn (Ot. prp. 43 2002-2003 s. 49.) Det framgår videre på s. 39 at det "er rettighetskonflikter knyttet til relative registreringshindre som vil være vurderingstema for administrativ overprøving". Det vil i vårt tilfelle si om registreringen av COWI AS er forvekslbart med et foretaksnavn som har vern etter foretaksnavneloven. Det er ikke omtvistet at Hjellnes COWI har vern etter foretaksnavneloven.

COWI AS viser til foretaksnavneloven § 3-2 annet ledd, og anfører at Patentstyret også må vurdere om COWI AS har hjemmel på privatrettslig grunnlag til å bruke et forvekslbart kjennetegn, uten at det foreligger samtykke til dette fra rettighetshaver til det beskyttede foretaksnavnet. § 3-2 annet ledd, regulerer imidlertid omfanget av inngrepsvernet for et beskyttet foretaksnavn. Det er et annet spørsmål enn om det foreligger hindre for registrering av et nytt foretaksnavn. Spørsmålet om bruken av et nytt foretaksnavn krenker rettighetene til et beskyttet foretaksnavn er ikke gjenstand for administrativ overprøving. Dersom den som mener sine rettigheter krenket går til søksmål, vil dette spørsmålet bli løst på vanlig måte av domstolene.

Den omstendighet at vurderingen av COWI AS' anførsler på dette punkt forutsetter vurderinger av et sammensatt avtaleverk partene imellom, som også med fordel kunne ha vært supplert med partsforklaringer, underbygger også det fornuftige i en slik avgrensning av Patentstyrets kompetanse.

På denne bakgrunn vil Hjellnes COWI anføre at Patentstyret på korrekt måte har vurdert de rettslig relevante vilkår.

SUBSIDIÆRT: COWI AS' BRUK ER "UHJEMLET"

Den historiske bruk av foretaksnavnet i Norge / Anførselen om "først i tid, best i rett"

COWI AS hevder at det danske morselskapet COWI A/S har rett til bruk av kjennetegnet i Norge på grunn av det såkalte "først i tid best rett" prinsippet. COWI AS viser i denne forbindelse ikke til noen spesifikke bestemmelser i foretaksnavneloven. Det er noe uklart for Hjellnes COWI om det anføres at COWI A/S har ervervet rett til dette navnet ved at det er tatt i bruk.

Hjellnes COWI bestrider at COWI A/S har eldst rett til foretaksnavnet COWI.

COWI AS viser til at COWI A/S har brukt navnet i Norge siden 1981 og fram til i dag. Denne anførselen har Hjellnes COWI imøtegått i sitt innlegg datert 7. februar 2005 på s. 2 og 3. COWI AS har ikke hevdet eller påvist at denne imøtegåelsen ikke var korrekt og det vises til denne. Hjellnes COWIs imøtegåelse kan sammenfattes som følger:

I 1983 etablerte det daværende danske COWIconsult det norske selskapet COWIplan med COWIconsult som deleier, og kanaliserte sin virksomhet i Norge gjennom dette selskapet. Alle aksjene i COWIplan AS ble kjøpt av AS Hjellnes i 1992 etter at COWI A/S overtok 32,2 % av aksjene i AS Hjellnes. Rådgiverdelen av Hjellnes AS ble skilt ut som eget selskap, som overtok all virksomhet i COWIplan AS. På denne bakgrunn endret Hjellnes AS foretaksnavnet til Hjellnes COWI AS og COWIplan AS ble slettet fra foretaksregisteret i 1993.

COWI AS hevder i klagen at COWI A/S fortsatte bruken av kjennetegnet etter etableringen av Hjellnes COWI. Dette skal angivelig vise at COWI A/S har beholdt retten til kjennetegnet etter at Hjellnes AS tok navnet Hjellnes COWI AS. Det er ikke riktig.

COWI AS viser til COWI A/S sin representasjon i Stavanger fra 1995 via COWI Rådgivende ingeniører AS, norsk avdeling av utenlandsk foretak i Norge. Denne etableringen har ikke betydning for vår sak. Denne virksomheten har utelukkende vært rettet inn mot offshoremarkedet, og faller dermed utenfor Hjellnes COWIs markedsområde. Navnelikheten har derfor ikke medført noen forvekslingsfare. Bruken har vært klarert med Hjellnes COWI i henhold til partenes samarbeidsavtale. Dette er det redegjort for i Hjellnes COWIs innlegg av 7. februar 2005, hvor samarbeidsavtalen er bilag 1.

Som det framgår av samarbeidsavtalen har COWI A/S, etter etableringen av Hjellnes COWI som et selvstendig og uavhengig selskap, kanalisert sin virksomhet i Norge gjennom Hjellnes COWI. Aktiviteter i Norge krever spesiell avtale med Hjellnes COWI. Det er således Hjellnes COWI AS som har registrert retten til foretaksnavnet og i flere år benyttet kjennetegnet på det norske marked.

COWI AS har vist til Paris-konvensjonen artikkel 8. Hjellnes COWI kan ikke se at den bidrar til en løsning av vår sak. Artikkel 8 forplikter Norge til å "tilrettelegge for beskyttelse av handelsnavn fra andre unionsland som kan kreves uten anmeldelse eller registrering". Dette anses ivaretatt gjennom foretaksnavneloven § 3-1, jf Ot. prp. nr. 43 2002-2003 s. 14. Utenlandske navn har ikke et særlig vern, men et vern tilsvarende norske foretaksnavn når de tas i bruk i Norge.

I den utstrekning konvensjonens artikkel 8 skal ha betydning, deler ikke Hjellnes COWI de slutninger COWI AS gjør om hva konvensjonens artikkel 8 og den juridiske teorien knyttet til denne indikerer i forhold til løsning av vår sak.

På side 460 i Oversikt over norsk varemerkerett, Institutt for privatrett (”Lassen/Stenvik”), uttales det at det bør stilles små krav for å gi innehaver av et utenlandsk handelsnavn rett til å motsette seg at dominanten i det registreres som varemerke for annen i Norge, ”for slik registrering vil kunne begrense adgangen til å bruke det utenlandske handelsnavnet som kjennetegn i Norge”. I samme retning trekker en avgjørelse fra Patentstyrets annen avdeling (kj. 4833, NIR 1982 s. 136), referert i nevnte publikasjon på side 460. I avgjørelsen heter det:

”Hvis registreringssøknaden fører til registrering, vil resultatet bli at innehaveren av det utenlandske forretningsnavn blir helt avskåret fra å markedsføre sine varer i Norge under forretningsnavnet idet enhver bruk av kjennetegnet for de varer det gjelder, i Norge vil være et inngrep i retten til det registrerte merke.”

Litteraturen og praksis fra Patentstyret antar altså at det skal *lite til* for at et utenlandsk foretak skal kunne *nekte* en norsk virksomhet å registrere et kjennetegn, fordi slik registrering vil hindre det utenlandske selskap i å bruke kjennetegnet i Norge. Selv om disse uttalelsene knytter seg til varemerker, må det kunne trekkes paralleller til vår sak. I vår sak har Hjellnes COWI registrert sitt foretaksnavn for lang tid tilbake. Den ovennevnte teori og praksis viser da etter vår mening at utenlandske selskaper faktisk vil være avskåret fra å registrere samme eller forvekslbare foretaksnavn. Dette er nettopp grunnen til at det skal stilles små krav for å gi utenlandske foretak rett til å *motsette seg* at andre registrerer samme eller forvekslbare varemerker eller foretaksnavn.

Hjellnes COWI er således uenig i klagers oppfatning av at teori og praksis knyttet til Paris-konvensjonen artikkel 8 støtter deres sak. Hjellnes COWI er derimot av den oppfatning at nevnte teori og praksis faktisk viser at COWI AS er forhindret fra å registrere sitt navn i Norge. Dette støttes også av de faktiske forhold i nærværende sak. Det skal bemerkes at det ikke er snakk om COWI A/S sin rett til å bruke navnet i Norge, men et norsk datterselskaps eventuelle rett til å bruke navnet i direkte konkurranse med Hjellnes COWI. De foreliggende avtalene mellom COWI A/S og Hjellnes COWI, se vårt innlegg av 7. februar 2005 og pkt 3.2, tilsier også at COWI A/S ikke kan ha noen hjemmel for å gi sitt datterselskap denne retten i strid med allerede registrerte foretaksnavns rettigheter.

Det ovennevnte viser at det ikke er korrekt at COWI A/S har fortsatt bruken av kjennetegnet i Norge på en måte som skulle innebære at selskapet har beholdt retten til kjennetegnet for det virksomhetsområdet Hjellnes COWI opererer på. Det er tvert imot Hjellnes COWI som har ervervet retten til kjennetegnet og også har brukt dette i Norge i mange år.

Grunnlaget for Hjellnes COWIs bruk av COWI-navnet og morselskapets råderett over foretaksnavn i konsernet

COWI AS gjentar i sin klage at Hjellnes COWIs rett til kjennetegnet er direkte utledet av COWI A/S` rett til navnet. Det synes som om klager legger til grunn av Hjellnes COWI bruker navnet på lisens eller tillatelse fra COWI A/S. Dette er feil.

Registreringen av foretaksnavnet Hjellnes COWI AS ble foretatt etter at AS Hjellnes overtok COWIplan AS med alle rettigheter og plikter. Dette har vi redegjort for under pkt.

3.1 og i innlegget av 7. februar 2005 på side 2 og 3. Registreringen av kjennetegnet er derfor foretatt på selvstendig grunnlag etter bestemmelsene i foretaksnavneloven og bygger ikke på noen form for lisensavtale med COWI A/S eller annen avledet rettighet fra COWI A/S. Navnet COWI ble benyttet på bakgrunn av at det inngikk i navnet på den virksomhet som ble kjøpt opp av Hjellnes AS. COWI AS' argumenter om at det kreves særlige holdepunkter eller klart avtalegrunnlag for at Hjellnes COWI skal ha eksklusiv rett til navnet i Norge (innenfor sitt virksomhetsområde) blir derfor lite treffende. Hjellnes COWI trenger ikke noe avtalegrunnlag for sin rettighet til dette foretaksnavnet i Norge.
Det avtaleverket viser er derimot at COWI A/S` virksomhet i Norge skal kanaliseres gjennom Hjellnes COWI, og at annen virksomhet i Norge krever samtykke fra Hjellnes COWI. Disse avtalene tilsier også at COWI A/S ikke kan anses å ha noen hjemmel til å opprette et datterselskap med forvekslbart foretaksnavn i Norge.

Det synes videre som om COWI AS er av den oppfatning at et morselskap har ubegrenset rett til å bestemme over foretaksnavnene i et konsern. Klager viser i denne sammenheng til aksjelovens system og den såkalte MIRA-kjennelsen (vedlagt som bilag 1 og 2 til klagers innlegg av 22. mars 2005). Hjellnes COWI er ikke enig i dette.

Hvorvidt et morselskap fritt kan disponere over de kjennetegn som benyttes av datterselskap må vurderes ut fra de rettigheter som konkret ligger til de involverte selskaper og deres eiere. Det vises til vår redegjørelse for dette i innlegget av 13. april 2005 side 2 og 3. Som det framgår der, kan ikke morselskapet (COWI A/S) som majoritetsaksjonær, og bundet av den aktuelle aksjonæravtalen, fritt bestemme over foretaksnavnene i konsernet i strid med minoritetsaksjonærenes interesser.

Når det gjelder MIRA-kjennelsen (Rt. 1991 s. 1521), skal i tillegg til det som er sagt i vårt innlegg av 13. april 2005, også bemerkes at temaet i saken var hvorvidt et morselskap kunne bestemme hvilket heleide datterselskap som skulle ha rettighetene til et varemerke - ikke om et datterselskap skulle ha rett til å benytte et forvekslbart varemerke i konkurranse med et annet datterselskap som motsatte seg bruken. Vi vil også bemerke at til forskjell fra varemerke er ikke foretaksnavn gjenstand for kommersiell omsetning, så sant ikke foretaksnavnet overdras sammen med den virksomhet foretaket driver, eller den vesentligste del av denne, jf foretaksnavneloven § 4-1 første ledd. Dette må innebære at et morselskap ikke fritt kan gi andre selskaper rett til å bruke et forvekslbart foretaksnavn i strid med et annet selskaps registrerte rettigheter og ønsker, så sant ikke også virksomheten foretaket driver overføres. Dette støttes av at ett av formålene med loven er å ivareta det offentlige og andres behov for å identifisere et foretak ved navn og skille det fra andre foretak, jf Ot. prp. nr. 43 2002-2003 s. 9. Dette er uttalt om den gamle firmaloven, men må antas å gjelde også for foretaksnavneloven, jf op.cit. s. 22 første spalte.

COWI AS' oppfatning på dette punkt synes altså å innebære en forutsetning om at et morselskap fritt kan gi datterselskap forvekslbare foretaksnavn i strid med hovedregelen i foretaksnavneloven, så sant morselskapet eier minst to tredjedeler av aksjene i datterselskapene. Et slikt synspunkt betyr i praksis at hovedregelen i foretaksnavneloven ikke gjelder for et *betydelig* antall virksomheter i Norge.

Hjellnes COWI kan ikke se at det er grunnlag for å hevde at "uhjemlet"-reservasjonen i foretaksnavneloven § 3-2 andre ledd skal gis et så omfattende virkeområde. Hjellnes COWI viser til Varemerkeutredningen II (NOU 2001:8) sine bemerkninger til "uhjemlet"-vilkåret i forslag til ny varemerkelov § 4. Varemerkeutredningen nevner to tilfeller hvor denne reservasjonen vil kunne komme til anvendelse. Det gjelder reglene om varemerkerettslig konsumpsjon og et konkursbos rett til å omsette varer påført varemerkeinnehavers varemerke.

Bruk som følge av konsernbeslutning, uavhengig av samtykke, er ikke nevnt. Dersom det hadde vært meningen at dette skulle anses som hjemlet bruk, ville det vært naturlig å nevne dette, ettersom det må antas at dette er en praktisk situasjon. Det vises for øvrig igjen til at ett av formålene med loven er å ivareta det offentlige og andres behov for å identifisere et foretak ved navn og skille det fra andre foretak, jf Ot. prp. nr. 43 2002-2003 s. 9.

På bakgrunn av ovennevnte fastholder Hjellnes COWI at det ikke foreligger noe hjemmelsgrunnlag for at COWI AS skal ha rett til å registrere et forvekslbart kjennetegn i uten at det foreligger samtykke.

FORVEKSLINGSFARE

Vurderingstemaet

COWI AS hevder at Patentstyret har lagt til grunn et uriktig vurderingstema ved avgjørelsen av saken. COWI AS synes å mene at det relevant vurderingstema er hvorvidt det er forvekslingsfare med hensyn til foretakenes kommersielle opprinnelse. Klager utdyper dette videre ved å hevde at det ikke foreligger forvekslingsfare i denne sak fordi de aktuelle foretakene har samme kommersielle opprinnelse.

COWI AS synes altså å mene at det ikke foreligger forvekslingsfare i henhold til foretaksnavneloven når to selskaper med forvekslbare navn tilhører samme konsern eller har delvis samme eiere. Dette er åpenbart uriktig. Dette er en henvisning til et varemerkerettslig vurderingstema, hvor spørsmålet om forvekslingsfaren med hensyn til en vares kommersielle opprinnelse står sentralt. Problemstillingen i relasjon til foretaksnavn er noe annerledes. Eierforhold og konserntilhørighet er ikke nevnt som relevante kriterier ved vurderingen av forvekslingsfare etter foretaksnavneloven. Det relevante vurderingstema er derimot hvorvidt omsetningskretsen, på grunn av likhet i foretaksnavnene, vil kunne forveksle foretakene, i den forstand at markedsaktøren forholder seg til et foretak i den tro at foretaket faktisk er et annet. Eksempelvis at en bruker forholder seg til COWI AS i den tro at foretaket faktisk er Hjellnes COWI. Det er selvfølgelig dette Patentstyret sikter til når det har kommet til at det foreligger forvekslingsfare i foreliggende sak.

For øvrig bemerkes at de aktuelle foretakene i denne sak *ikke* har samme kommersielle opprinnelse. Hjellnes COWI AS ble dannet etter at AS Hjellnes overtok selskapet COWIplan AS med rettigheter og forpliktelser. Hjellnes COWI er altså et selvstendig og uavhengig selskap dannet etter et oppkjøp. Det faktum at COWI A/S eier aksjer i begge selskapene og at selskapene tilhører samme konsern innebærer ikke at selskapene har samme kommersielle opprinnelse.

Hjellnes COWI kan således ikke se at Patentstyrets avgjørelse bygger på et uriktig vurderingstema.

Den konkrete vurdering av forvekslingsfaren

Hjellnes COWI deler Patentstyret vurdering av forvekslingsfaren og det vises til denne. Hjellnes COWIs anførsler framgår videre av krav om administrativ overprøving av foretaksregistrering av 18. november 2004 (særlig side 3), samt innlegg av 7. februar (særlig punkt 3.2) og 13. april 2005 pkt 2. I det følgende vil vi gi noen sammenfattende og utfyllende kommentarer vedrørende forvekslingsfaren.

Det er enighet om at partene opptrer i samme bransje og i samme markedsområder. Det avgjørende ved vurderingen av forvekslingsfaren er derfor om det foreligger tilstrekkelig navnelikhet.

Foretaksnavnet COWI er ikke identisk med Hjellens COWI, men merkeelementene COWI er identiske i begge foretaksnavnene. Hjellnes COWI deler Patentstyrets syn om at COWI fremstår som det dominerende element som gjennomsnittsbrukeren vil feste seg ved. Dette skyldes at COWI er den delen av navnet som har størst særpreg ved at det er et konstruert ord, som også er fremhevet i logoen til Hjellnes COWI ved bruk av store bokstaver.

I klagen er det vist til at Hjellnes er et personetternavn som brukes av "bare" 120 personer i Norge. Dette har ikke betydning for forvekslingsvurderingen. Det er en rekke "alminnelige" etternavn som ikke er brukt av flere enn 120 personer i Norge. Noen bevisførsel om dette anses overflødig. Hovedpoenget er imidlertid at dette antallet ikke i seg selv sier noe om hvor særpreget dette navnet er i vår sammenheng. Hjellnes framstår som et alminnelig norsk naturbeskrivende navn, som er mindre karakteristisk enn det konstruerte ordet COWI.

At det faktisk foreligger forvekslingsfare og at brukere fester seg ved merkeelementet COWI kan illustreres ved en rekke eksempler på navneforveksling Hjellnes COWI har opplevd siden COWI AS tok i bruk navnet etter navneendringen i november 2004. Som dokumentasjon framlegges:

Bilag 1: Julekort fra Feste Lillehammer AS til Hjellnes COWI AS, udatert

Avsender av kortet har brukt foretaksnavnet COWI AS, men adressen til Hjellnes COWI. Kortet var ment for person som ikke arbeider i Hjellnes COWI.

Bilag 2: Reklamemateriell fra Halfen-Frimeda AS til Hjellnes COWI, udatert

Adressat benevnes som "COWI AS, Hjellnes", selv om materiellet er ment for en ansatt i Hjellnes COWI.

Bilag 3: Brev (konvolutt) til Hjellnes COWI, mottatt mars 2005

Avsender har brukt foretaksnavnet COWI AS, men adressen til Hjellnes COWI. Forsendelsen er ment for adm. direktør i COWI AS.

Bilag 4: Brev fra Renovasjonsselskapet for Drammensregionen til Hjellnes COWI, datert 17.03.05

Avsender har brukt foretaksnavnet COWI, men adressen til Hjellnes COWI. Forsendelsen gjelder tilbudsinnbydelse, men av brevet framgår det ikke om det er COWI AS eller Hjellnes COWI som avsender ønsker skal gi tilbud.

Bilag 5: Faktura fra Multiconsult AS til Hjellnes COWI, datert 25.02.05

Avsender har brukt foretaksnavnet COWI AS, men adressen til Hjellnes COWI. Ut fra navnet på prosjektet framgikk det at fakturaen var ment for Hjellnes COWI.

Bilag 6: Telefaks fra Øyvind Moen AS til Hjellnes COWI, datert 01.03.05

Avsender har brukt foretaksnavnet COWI, selv om telefaksen var ment for Hjellnes COWI og Hjellnes COWIs telefaksnummer var brukt.

Bilag 7: Brev fra Øyvind Moen AS til Hjellnes COWI, datert 25.02.05

Avsender har brukt foretaksnavnet COWI AS, men adressen til Hjellnes COWI. Brevet var ment for en ansatt i Hjellnes COWI.

Bilag 8: Brev fra Indre Oslofjord Fiskerlag til Fiskeridirektoratet Region Sør, datert 19.02.05

Kopiadressat er benevnt som COWI AS, men Hjellnes COWIs adresse er brukt. Kopien var ment for en ansatt i Hjellnes COWI.

Bilag 9: Minibrev fra AAS-Jacobsen til Hjellnes COWI, datert 20.12.04 **.**

Avsender har brukt foretaksnavnet COWI AS, selv om brevet var sendt til Hjellnes COWI. I ettertid ble det avklart at minibrevet gjaldt et prosjekt COWI AS har.

Bilag 10: Brev fra Arstad Arkitektkontor AS til Hjellnes COWI, datert 14.12.04

Avsender har brukt foretaksnavnet COWI AS, men adressen til Hjellnes COWI. Brevet gjelder forhold som Hjellnes COWI ikke er involvert i.

Bilag 11: Faktura fra sognefjord.net AS til Hjellnes COWI, datert 03.12.04

Avsender har brukt foretaksnavnet COWI AS, men adressen til Hjellnes COWI. Det var uklart om fakturaen var ment for COWI AS eller Hjellnes COWI. I ettertid har det blitt avklart at den ikke gjaldt Hjellnes COWI.

Bilag 12: Brev fra Skien kommune til Hjellnes COWI, datert 08.02.05

Avsender har brukt foretaksnavnet Hjellnes COWI AS, men brevet gir informasjon om innkomne anbud for et prosjekt Hjellnes COWI ikke ga tilbud på. Det antas at Skien kommune hadde ment å gi informasjonen til COWI AS. I så fall kunne COWI AS ha mistet muligheten til å påklage avgjørelsen om tildeling av kontrakten, da feilsendingen antagelig førte til at fristen ble overskredet.

Bilag 13: Faktura fra allkopi til Hjellnes COWI, datert 31.12.04

Fakturaen er sendt til Hjellnes COWI, selv om det i ettertid ble avklart at fakturaen gjaldt et prosjekt COWI AS har.

Bilag 14: Postforsendelse fra ELFO til Hjellnes COWI, mottatt januar 2005

Avsender har brukt foretaksnavnet COWI kombinert med Hjellnes COWIs adresse. Forsendelsen var ment for Arne Jorde, ansatt i COWI AS.

Bilag 15: Kopi av e-post fra Per Myklebust**,** PTL AS til Egil Sormbroen (ansatt i Hjellnes COWI), datert 02.02.05

I e-posten går det fram at avsender i forbindelse med en anbudskonkurranse åpenbart er i tvil om hvorvidt Hjellnes COWI er et eget firma atskilt fra COWI AS. Grunnlag for kvalifisering var utsendt til COWI AS 12.01.05. Hjellnes COWI fikk informasjon om muligheten til prekvalifisering for anbudskonkurranse 3 uker senere, og tilsvarende mindre tid til å forberede søknaden, som hadde frist 16.02.05.

Bilag 16: Brev fra Adams Express til Hjellnes COWI, datert 21.03.05

Brevet er adressert til Hjellnes COWI, men ment for Christian Nørgaard Madsen, adm. direktør i COWI AS **.**

Bilag 17: Brev (konvolutt) fra Selvig Publishing A/S til COWI AS datert 04.01.05

Brevet er kommet til Hjellnes COWI, men ment for Arne Jore (skal være Jorde), som arbeider i COWI AS.

Bilag 18: Telefaks om ordrebekreftelse fra Eivind Koch Rørinspeksjon A/S adressert til COWI AS, Fredrikstad, datert 04.03.05

Avsender har brukt foretaksnavnet COWI AS, selv om telefaksen var ment for Hjellnes COWI og Hjellnes COWI AS' telefaksnummer var brukt.

Den framlagte korrespondansen illustrerer med all tydelighet at navnelikheten medfører at omsetningskretsen forveksler de to foretaksnavnene. Dette skaper forvirring, usikkerhet og bryderi. Dette innebærer også forveksling med hensyn til om det er forretningsmessig felleskap mellom de foretakene – hvilket det ikke er. De to foretakene er selvstendige og uavhengige selskaper, som har drevet og driver i direkte konkurranse med hverandre.

Det er åpenbart at den klare forvekslingsfaren også i framtiden vil kunne få negative konsekvenser ved at Hjellnes COWI mister potensielle kunder direkte til COWI AS eller at det i forbindelse med anbudskonkurranser kun sendes invitasjon til ett av selskapene. Videre har de to bedriftene forskjellig renommé, og en sammenblanding grunnet navnelikhet vil være negativt for Hjellnes COWI.

KONKLUSJON

På bakgrunn av og med henvisning til det ovennevnte, ber Hjellnes COWI om at klagen ikke tas til følge, slik at Patentstyrets beslutning opprettholdes."

I sitt tilsvar av 5. desember 2005 uttaler Cowi AS:

"**1. INNLEDNING**

Vi viser til brev fra Patentstyrets annen avdeling av 2. november 2005 vedlagt klagetilsvar av 19. oktober 2005 fra Kluge Advokatfirma på vegne av HJELLNES COWI AS.

COWI AS er gitt frist til 5. desember 2005 for kommentarer til klagetilsvaret. COWI AS vil begrense sine kommentarer i størst mulig grad, og vil derfor ikke kommentere alle enkeltheter ved HJELLNES COWI AS' brev. For COWI AS' syn på sakens faktiske og rettslige spørsmål vises til COWI AS' klage av 19. august 2005, samt til våre innlegg av 10. januar 2005, 22. mars 2005 og 13. mai 2005.

2. OMFANGET AV HJELLNES COWI AS' RETT ETTER FORETAKSNAVNELOVEN – "UHJEMLET"-VILKÅRET

Partene er enige om at "HJELLNES COWI AS" i prinsippet nyter vern som foretaksnavn etter foretaksnavneloven § 3-2 første ledd.

Patentstyrets annen avdeling må ta stilling til *omfanget* av dette vernet. Det er § 3-2 andre ledd som bestemmer omfanget av vernet. Det er uenighet mellom partene om § 3-2 andre ledd kommer til anvendelse ved vurdering etter § 2-6 nr. 4. COWI AS viser til tidligere redegjørelser om dette spørsmålet, jf. særlig klagen punkt 3 og 4.1.

Vi minner om ordlyden i § 3-2 annet ledd: *"Rett til foretaksnavn etter første ledd har den virkning at ingen annen enn innehaveren* ***uhjemlet*** *kan ta i bruk (…)"* (vår utheving).

Regelen om at bare "*uhjemlet*" bruk av (eventuelt) forvekselbart kjennetegn anses være i strid med registrert rett til foretaksnavn, sikrer at lovlig bruk av kjennetegn, også utover samtykketilfellene, kan skje.

Varemerkeutredningen II nevner varemerkerettslig konsumpsjon og et konkursbos rett til å omsette vare påført varemerkeinnehavers varemerke, som eksempler på ikke uhjemlet kjennetegnsbruk. Disse eksemplene viser at regelen kommer til anvendelse der andre har rett til (eventuelt) forvekselbart kjennetegn som isolert sett kunne anses i strid med den registrerte retten. Med forbehold for selve forvekselbarhetsvurderingen, jf. punkt 5 nedenfor, så er det nettopp et slikt tilfelle vi står overfor i denne saken. Uhjemlet-reservasjonen fanger opp COWI AS' *hjemlede* rett til kjennetegnet "COWI".

Det kan videre synes som om HJELLNES COWI AS søker å trekke et skille mellom "bruk" og "registrering" av nye foretaksnavn, og som om det anføres at dette skillet skal ha betydning for anvendelsen av § 3-2 annet ledd, jf. klagetilsvaret punkt 2 tredje avsnitt.

Bruk av <u>u</u>registrerte foretaksnavn er imidlertid selvsagt helt upraktisk. Et foretaksnavn er per definisjon et *registrert* kjennetegn, jf. foretaksnavneloven 1-1 andre ledd. Den "bruk" av foretaksnavn som vises til i § 3-2 annet ledd vil dermed for alle praktiske formål bety "registrering". Bestemmelsen fastsetter således omfanget av registrerte foretaksnavns vern ved *registrering* av nye foretaksnavn.

Det må konkluderes at § 3-2 andre ledd kommer til anvendelse ved en vurdering etter § 2-6 nr. 4. Uhjemlet-reservasjonen har avgjørende betydning for omfanget av HJELLNES COWI AS' vern overfor søsterselskapet COWI AS.

3. COWI A/S' LANGVARIGE OG KONSISTENTE BRUK AV NAVNET "COWI" I NORGE

Som redegjort for i vårt brev av 10. januar 2005 punkt 2.2 er COWI A/S morselskap i et konsern med historie helt tilbake til 1930. COWI A/S har drevet egen virksomhet under "COWI"-navnet i Norge helt siden 1981 og frem til i dag. Dette har skjedd dels direkte fra COWI A/S i Danmark og dels gjennom egne selskaper i Norge.

Allerede i 1983 etablerte COWI A/S det norske datterselskapet COWIPLAN AS. COWIPLAN AS ble slått sammen med selskapet HJELLNES AS i 1992, hvorpå det nye selskapet fikk navnet HJELLNES COWI AS. Ved etableringen av HJELLNES COWI AS i 1992 hadde COWI A/S drevet næringsvirksomhet i Norge under kjennetegnet "COWI" i en årrekke.

HJELLNES COWI AS skriver at dette er en "anførsel" som HJELLNES COWI AS skal ha imøtegått i sitt brev av 7. februar 2005, jf. klagetilsvaret side 2, tredje avsnitt. HJELLNES

COWI AS skriver deretter at ”*COWI AS har ikke hevdet eller påvist at denne imøtegåelsen ikke var korrekt og det vises til denne*”. Dette er en positivt uriktig gjengivelse av COWI AS’ anførsler. COWI AS har imøtegått HJELLNES COWI AS’ fremstilling. Vi viser til vårt brev av 22. mars 2005, særlig andre avsnitt på side 6.

Vi minner dessuten om at HJELLNES COWI AS aldri – heller ikke i klagetilsvaret – har bestridt at COWI A/S rent faktisk har utvist den aktivitet det er redegjort for.

HJELLNES COWI AS’ fremstilling i klagetilsvaret av sammenslåingen av de to selskapene HJELLNES AS og COWIPLAN AS i 1992 er svært upresis. Det kan se ut som om HJELLNES COWI AS søker å skape et inntrykk av at HJELLNES AS *kjøpte* COWIPLAN AS, for derved å skape et inntrykk av at retten til kjennetegnet ”COWI” etter dette ligger hos HJELLNES COWI AS alene. Dette er i så fall et uriktig, og heller ikke forsøkt dokumentert, inntrykk.

Vi viser til at det i saken allerede ligger en historisk firmaattest for COWIPLAN AS, jf. Bilag 1 til vårt brev av 10. januar 2005. Denne viser at COWIPLAN AS ble slettet i 1993 for *fusjon* med HJELLNES COWI AS.

Den samme opplysningen fremkommer på HJELLNES COWI AS’ egen hjemmeside:

Bilag 1: Utskrift fra HJELLNES COWI AS’ hjemmeside www.hjelcowi.no

I første avsnitt opplyses at HJELLNES COWI AS ble etablert etter en fusjon mellom HJELLNES AS og COWIPLAN AS.

Ved denne fusjonen var COWI A/S allerede majoritetseier i HJELLNES COWI AS, og det var både naturlig og fornuftig å la datterselskapet tilkjennegi tilhørighet til COWI-gruppen ved å la ”COWI”-elementet inngå i foretaksnavnet på det sammenslåtte selskapet.

Videre minner vi om at COWI A/S fortsatte å bruke kjennetegnet ”COWI” i Norge også etter etableringen av HJELLNES COWI AS i 1992, jf blant annet vårt innlegg av 10. januar 2005 punkt 2.

COWI A/S har for det første fortsatt å drive egen virksomhet i Norge direkte fra Danmark. COWI A/S har dessuten helt siden 1995 vært representert ved avdelingen COWI Rådgivende Ingeniører AS norsk avdeling av utenlandsk foretak i Norge.

Avdelingen driver rådgivende ingeniørtjenester liksom HJELLNES COWI AS og COWI AS. Som tidligere redegjort for har avdelingen hatt opp til 12 ansatte, og årsomsetningen har vært DKK 8 millioner, jf. vårt brev av 10. januar 2005, side 3, andre avsnitt.

COWI A/S har med andre ord drevet en betydelig egen virksomhet i Norge under ”COWI”-navnet parallelt med eierskapet i HJELLNES COWI AS.

Det faktum at COWI A/S også *etter* etableringen av HJELLNES COWI AS, uten protester fra sistnevnte, har fortsatt å bruke kjennetegnet ”COWI” i Norge, viser at HJELLNES COWI AS aldri har hatt (og heller ikke pretendert å ha) noen eksklusiv rett til dette i forhold til morselskapet COWI A/S eller andre som utleder sin rett fra morselskapet, som for eksempel COWI A/S’ norske avdeling. På samme måte har HJELLNES COWI AS heller ikke noen eksklusiv rett til kjennetegnet ”COWI” overfor COWI AS.

COWI A/S har naturlig koordinert sin norske virksomhet i samarbeid med HJELLNES COWI AS slik at gruppens samlede ressurser får en best mulig utnyttelse. Det har imidlertid aldri vært tale om at morselskapet COWI A/S skulle behøve datterselskapet HJELLNES COWI AS' samtykke for å drive sin virksomhet.

Det har åpenbart formodningen mot seg at et morselskap skal behøve et datterselskaps samtykke for å utøve næringsvirksomhet. Det har også formodningen mot seg at et morselskap ved avtale skal påta seg begrensinger i så måte. Det har heller ikke COWI A/S gjort.

Ingen av de som finnes mellom partene omtaler rett til bruk av "COWI"-navnet. Det kan heller ikke utledes noen begrensning av COWI A/S' rett til å drive virksomhet i eget navn, herunder å etablere ny virksomhet under konsernkjennetegnet, av disse.

Oppsummeringsvis ser en at COWI A/S – dels gjennom norske datterselskaper, og dels ved virksomhet direkte fra Danmark – har brukt "COWI"-navnet i Norge helt siden 1981. COWI AS' bruk av foretaksnavnet skjer etter beslutning fra eier COWI A/S, og COWI AS' rett til kjennetegnet "COWI" er, på samme måte som HJELLNES COWI AS' rett, utledet direkte fra COWI A/S. COWI AS' bruk av foretaksnavnet er ikke "uhjemlet".

4. KONSERNFORHOLD OG FORETAKSNAVNELOVEN

HJELLNES COWI AS synes å anføre at det nærmest skulle stride mot foretaksnavnelovens "funksjon og formål" at et morselskap kan gi sine datterselskaper foretaksnavn som inneholder gruppens felles kjennetegn, jf. klagetilsvaret side 5 nest siste avsnitt. Dette er en underlig anførsel. Det er jo den helt alminnelige praksis at konsernselskaper benytter det felles konsernkjennetegn i foretaksnavnet etter beslutning fra morselskapet.

På denne måten tilkjennegir selskapene den felles kommersielle opprinnelse, og nyter godt at den goodwill som forbindes med gruppen. HJELLNES COWI AS har selv tydelig tilkjennegitt og fremhevet denne verdien ved å tilføye "member of the COWI-group" i tilknytning til foretaksnavnet, jf. vårt brev av 10. januar 2005, side 5, siste avsnitt.

Det følger av selve konsernforholdet at et datterselskap ikke kan hindre morselskapet i å utnytte konsernkjennetegnet selv eller for andre konsernselskapet.

5. SUBSIDIÆRT: DET FORELIGGER IKKE FORVEKSLINGSFARE

Når det gjelder den subsidiære vurdering av påstått forvekslingsfare viser vi til våre tidligere innlegg, jf. særlig vårt brev av 10. januar 2005 punkt 4, 22. mars 2005 punkt 3, og klagen punkt 5.

6. AVSLUTNING

COWI AS' bruk av foretaksnavnet er ikke uhjemlet, jf. foretaksnavnloven § 3-2 andre ledd. Det har følgelig ikke funnet sted noen registrering i strid med foretaksnavnloven § 2-6 nr. 4, og det er ikke grunnlag for å fatte vedtak om å oppheve registreringen.

Vi ber Patentstyrets annen avdeling endre Patentstyrets avgjørelse."

I sitt sluttinnlegg av 20. januar 2006 uttaler Hjellnes Cowi AS:

"**Innledning**

Det vises til innlegg fra COWI AS datert 5. desember 2005. Patentstyret har i brev datert 20. desember 2005 gitt Hjellnes COWI AS (heretter Hjellnes COWI) frist til 20. januar 2006 for innsendelse av innlegg. Dette innlegget er derfor rettidig.

COWI AS berører i sitt innlegg fortrinnsvis den historiske bruk av COWI-navnet i Norge og selskapsmessige forhold. Innlegget bringer lite nytt inn i saken. Hjellnes COWI vil derfor i hovedsak begrense sitt innlegg til enkelte kommentarer til det Hjellnes COWI anser er uriktige eller ufullstendige påstander fra COWI AS.

Patentstyret har vurdert "de rettslig relevante vilkår"

COWI AS fastholder i sitt siste innlegg at foretaksnavneloven § 3-2 kommer til anvendelse ved vurderingen etter § 2-6 nr. 4. I forbindelse med at Hjellnes COWI viser til et skille mellom "bruk" og "registrering" av foretaksnavn, hevder COWI AS på s. 2 avsnitt 4, at bruk av "uregistrerte foretaksnavn er imidlertid helt upraktisk", og at "bruk av foretaksnavn som vises til i § 3-2 annet ledd vil dermed for alle praktiske formål bety "registrering"".

Hjellnes COWI er ikke enig i dette og viser til pkt. 2 i klagetilsvaret av 19. oktober 2005. I tillegg bemerkes at loven faktisk opererer med "bruk" og "registrering" som alternative vilkår for rett til foretaksnavn og at bruk bl.a. har praktisk betydning for utenlandske foretaksnavn i Norge.

Hjellnes COWI fastholder at Patentstyret på korrekt måte har vurdert de rettslig relevante vilkår i sin avgjørelse.

Den historiske bruk av foretaksnavnet i Norge og grunnlaget for Hjellnes COWIs eget foretaksnavn

COWI AS hevder å ha drevet egen virksomhet under COWI-navnet i Norge siden 1981. Hjellnes COWIs syn er at dette er en feil beskrivelse av de faktiske forhold og viser til redegjørelsen for den historiske bruk av foretaksnavnet COWI i Norge i klagetilsvaret pkt. 3.1. På bakgrunn av COWI AS' siste innlegg vil vi presisere enkelte forhold.

Hjellnes COWI bestrider ikke at danske COWI A/S var deleier i det norske selskapet COWIplan AS fra 1983 til 1992. Det bestrides selvfølgelig heller ikke at COWI AS har vært og er deleier i Hjellnes COWI. Dette innebærer imidlertid ikke at danske COWI A/S har brukt COWI som foretaksnavn i Norge. Det er det de aktuelle norske selskapene som har gjort. I den grad danske COWI A/S har drevet egen virksomhet i Norge under COWI-navnet, er det ved sin avdeling i Stavanger, se klagetilsvaret s. 3 avsnitt 6. Bruken har vært klarert med Hjellnes COWI i henhold til partenes samarbeidsavtale og gjelder bruk i ikke-konkurrerende virksomhet. Derfor har ikke Hjellnes COWI før nå hatt foranledning til å protestere mot bruken av COWI-navnet i Norge. Fraværet av protester kan derfor ikke tolkes som at Hjellnes COWI ikke har enerett til sitt eget foretaksnavn i Norge.

Hjellnes COWI skrev i klagetilsvaret s. 3 avsnitt 1, at det var uklart om COWI AS anførte at selskapet hadde ervervet rett til foretaksnavnet gjennom bruk. Hjellnes COWI oppfatter det

siste innlegget som en bekreftelse på at det ikke anføres at COWI AS har vunnet rett til navnet gjennom bruk. Betydningen av den historiske redegjørelsen for bruken av navnet er derfor begrenset til forholdet mellom det danske morselskapet og de norske hel- eller deleide datterselskapene. Grunnlaget for COWI AS' angivelige rett til "COWI" som foretaksnavn synes å være at Hjellnes COWIs rett til eget foretaksnavn skal være utledet av danske COWI A/S. Dette bestrides av Hjellnes COWI og det vises til redegjørelsen for dette i klagetilsvaret pkt 3.2.

COWI AS anfører videre på s. 4 avsnitt 3, at det har formodningen mot seg at et morselskap skal behøve et datterselskaps samtykke for å utøve næringsvirksomhet. Hjellnes COWI anser det ikke hensiktsmessig å repetere det som tidligere er anført fra denne side om dette. På bakgrunn av COWI AS' siste innlegg ser Hjellnes COWI seg imidlertid nødt til å komme med enkelte faktiske presiseringer, blant annet knyttet til fundamentale forutsetninger ved etableringen av Hjellnes COWI AS.

COWI AS framholder i sitt siste innlegg at Hjellnes COWI er et resultat av en fusjon, og beskylder samtidig Hjellnes COWI for å forsøke og skape et annet inntrykk. Hjellnes COWI kjenner seg ikke igjen i dette. Hjellnes COWI har redegjort relativt detaljert for transaksjonen i klagetilsvaret under pkt 3.1. Det presiseres at etableringen av Hjellnes COWI er et resultat av en intensjonsavtale som ble inngått mellom COWIconsult Rådgivende Ingeniører AS (daværende danske COWI A/S), AS Hjellnes og COWIplan AS, hvor det ble forutsatt at det nye selskapet skulle overta virksomheten i COWIplan AS og rådgivningsvirksomheten i AS Hjellnes. Det endelige resultatet skulle være at daværende danske COWIconsult og ansatte i det nye selskapet hver skulle eie 50 % av selskapets aksjer. Ved etableringen fikk de ansatte 50,9 % av aksjene og daværende danske COWIconsult de resterende. Ved den etterfølgende aksjeutvidelsen ble daværende danske COWIconsults eierandel utvidet til 50 %, men det var først ved den revisjon av aksjeavtalen som fant sted i 2001 at danske COWI A/S' eierandel ble økt til 70 %. På denne bakgrunn blir det direkte galt når COWI AS på s. 3 uttrykker at "[v]ed denne fusjonen var COWI A/S allerede majoritetseier i HJELLNES COWI AS". I denne prosessen ble det videre inngått avtaler som legger rettslige rammer for forholdet mellom selskapene og mellom deres eiere. Som tidligere dokumentert i Hjellnes COWIs innlegg datert 7. februar 2005 pkt 2, viser dette avtaleverket bl.a. at COWI A/S' virksomhet i Norge skal kanaliseres gjennom Hjellnes COWI, og at annen virksomhet i Norge krever samtykke fra Hjellnes COWI. Det vises til samarbeidsavtalen pkt. 1 og 2. På bakgrunn av disse avtalene blir det ikke relevant å skulle løse uenighet mellom selskapene med utgangspunkt i den generelle formodningen om at morselskapet ikke må søke datterselskapet om samtykke til å drive næringsvirksomhet, slik COWI AS' viser til.

Hjellnes COWI konkluderer med at det ikke foreligger omstendigheter som begrenser Hjellnes COWIs enerett til eget foretaksnavn i Norge og som gir COWI AS hjemmel til å benytte COWI som foretaksnavn i Norge.

Konsernforhold og foretaksnavn

COWI AS knytter i sitt seneste innlegg bemerkninger til Hjellnes COWI sitt synspunkt om konsernforhold og foretaksnavneloven. COWI AS finner det i denne sammenheng "underlig" når Hjellnes COWI angivelig anfører at "det nærmest skulle stride mot foretaksnavnelovens "funksjon og formål" at et morselskap kan gi sine datterselskaper foretaksnavn som inneholder gruppens felles kjennetegn", jf COWI AS' innlegg, pkt 4.

COWI AS' gjengivelse av Hjellnes COWIs synspunkt er ikke riktig. Hjellnes COWI har ikke anført at det strider mot foretaksnavneloven om et morselskap gir sitt datterselskap et

foretaksnavn som inneholder gruppens kjennetegn. Det som hevdes på s. 5 i klagestilsvaret, og som er poenget i vår sak, er derimot at morselskapet ikke står fritt til å gjøre dette. Morselskapets adgang må, som tidligere beskrevet, vurderes ut fra de rettigheter som ligger til de involverte selskaper og deres eiere.

Forvekslingsfare

COWI AS framsetter ingen nye anførsler i sitt seneste innlegg på dette punkt. Den omfattende dokumentasjonen Hjellnes COWI la fram i klagetilsvaret står derfor uimotsagt. Det vises for øvrig til tidligere innlegg på dette punkt, jf. særlig kravet om administrativ overprøving datert 18. november 2004 pkt. 2.2, inlegget av 7. februar 2005 pkt. 3.1, og klagetilsvaret pkt. 4.

Konklusjon

Registreringen av foretaksnavnet COWI AS er i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4. Vi ber derfor om at Patentstyrets beslutning opprettholdes. Vi har merket oss at Patentstyret i sitt brev opplyser at saken vil gå til utvalgsbehandling ved svarfristens utløp. Det er også denne sides oppfatning at saken synes tilstrekkelig opplyst. For Hjellnes COWI vil det være svært gunstig med en rask avgjørelse, fordi bruken av COWI som foretaksnavn påfører Hjellnes COWI fortløpende en rekke ulemper på grunn av forvekslingsfaren."

Ved felles skriv av 6. februar 2006, ble 2. avdeling anmodet om å stanses behandlingen av saken frem til 11. mars 2006, i påvente av sluttføring av pågående forhandlinger mellom partene om en minnelig løsning.

I brev av 8. februar 2006 ble partene orientert om at saken er stilt i bero til 11. mars 2006.

I et siste innlegg av 13. mars 2006 uttaler Cowi AS:

"Vi viser til brev fra Patentstyrets annen avdeling av 30. januar 2006 vedlagt innlegg av 20. januar 2006 fra HJELLNES COWI AS.

COWI AS ble gitt frist til 1. mars 2006 for kommentarer. Etter felles anmodning fra partene besluttet Patentstyret ved brev av 8. februar 2006 å stanse behandlingen av saken til 11. mars 2006. Ved telefonisk kontakt med Patentstyrets annen avdeling fikk vi bekreftet at stansningen medfører at COWI AS' frist for kommentarer settes til samme dato (i praksis 13. mars 2006 da 11. mars 2006 er en lørdag). Partene har under stansningen søkt å oppnå en omforent løsning på herværende sak. Det har så langt ikke lykkes partene å bli enige. Herved inngis således rettidig svar.

HJELLNES COWI AS kommenterer i sitt innlegg av 20. januar 2006 COWI AS' brev av 5. desember 2005. HJELLNES COWI AS' brev bringer ikke noe nytt til saken. For å unngå

gjentakelser vil vi derfor fatte oss i korthet. For en helhetlig fremstilling av COWI AS' syn på de rettslige spørsmål og faktiske forhold vises til våre tidligere innlegg.

I lys av HJELLNES COWI AS' brev vil vi her fremholde noen hovedpunkter:

- Foretaksnavneloven § 3-2 andre ledd kommer til anvendelse ved en vurdering av det vern som følger av foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4. Uhjemlet-reservasjonen har således avgjørende betydning for omfanget av HJELLNES COWI AS' vern overfor søsterselskapet COWI AS.

- Regelen i § 3-2 andre ledd om at bare "*uhjemlet*" bruk av (eventuelt) forvekselbart kjennetegn anses være i strid med registrert rett til foretaksnavn, sikrer at lovlig bruk av kjennetegn, for foretaksnavn; registrering, også utover samtykketilfellene, kan skje.

- COWI AS fastholder den fremstilling av COWI AS' og COWI A/S' bruk av eget kjennetegn i Norge som er gitt i tidligere innlegg. COWI A/S har drevet egen virksomhet under "COWI"-navnet i Norge helt siden 1981 og frem til i dag. Dette har skjedd dels direkte fra COWI A/S i Danmark og dels gjennom egne selskaper i Norge.

- COWI A/S fortsatte å bruke kjennetegnet "COWI" i Norge også etter etableringen av HJELLNES COWI AS i 1992, jf blant annet vårt innlegg av 10. januar 2005 punkt 2. COWI A/S har drevet en betydelig egen virksomhet i Norge under "COWI"-navnet parallelt med eierskapet i HJELLNES COWI AS. Denne virksomheten har naturlig skjedd i forståelse med datterselskapet HJELLNES COWI AS, men har selvsagt ikke vært avhengig av datterselskapets godkjennelse.

- COWI AS' bruk av foretaksnavnet skjer etter beslutning fra eier COWI A/S, og COWI AS' rett til kjennetegnet "COWI" er, på samme måte som HJELLNES COWI AS' rett, utledet direkte fra COWI A/S. Morselskapets beslutning om at begge datterselskapene skal benytte konsernets kjennetegn "COWI" i foretaksnavnene tilkjennegir selskapenes felles kommersielle opprinnelse.

- Det er morselskapet som bestemmer datterselskapenes foretaksnavn, herunder om kjennetegnet "COWI" skal – eller ikke skal – benyttes.

COWI AS' bruk av foretaksnavnet er ikke uhjemlet, jf. foretaksnavnloven § 3-2 andre ledd. Det har følgelig ikke funnet sted noen registrering i strid med foretaksnavnloven § 2-6 nr. 4, og det er ikke grunnlag for å fatte vedtak om å oppheve registreringen.

Vi ber Patentstyrets annen avdeling endre Patentstyrets avgjørelse."

I et siste innlegg av 14. mars 2006 uttaler Hjellnes Cowi AS:

"Jeg viser til brev fra Patentstyret datert 8. februar 2006, hvor det ble bedt opplyst at saken stanses frem til 11. mars 2006.

Det opplyses at partene ikke har kommet fram til en løsning, og denne side legger da til grunn at saksbehandlingen nå fortsetter."

I brev av 13. mars 2006 er begge parter orientert om at saken går til behandling.

Annen avdeling skal uttale:

Annen avdeling har kommet til samme resultat som 1. avdeling, og slutter seg i det vesentlige også til 1.avdelings begrunnelse.

For at et foretaksnavn skal kunne registreres må det etter foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4 ikke være egnet til å forveksles med et foretaksnavn som har vern etter loven. For at foretaksnavnet skal nyte vern mot forvekselbare kjennetegn, må det oppfylle varemerkelovens krav om særpreg, jf. varemerkeloven § 13. Partene er enige om at foretaksnavnet HJELLNES COWI AS oppfyller kravet til særpreg. Annen avdeling deler denne oppfatningen.

Ved vurderingen av hvorvidt to foretaksnavn er forvekselbare må både kjennetegnslikhet og bransjelikhet vektlegges, jf. foretaksnavneloven §§ 3-2 og 3-3. I vår sak er begge virksomhetene registrert for ”74202 byggteknisk konsulentvirksomhet”, og det foreligger dermed bransjelikhet. Annen avdeling deler 1. avdelings vurdering av forvekslingsfaren, og det vises til denne. Annen avdeling er enig i at det er merkeelementet COWI som fremstår som det dominerende elementet i foretaksnavnet HJELLNES COWI, uavhengig av hvorvidt Hjellnes er et uvanlig etternavn, slik innklagede poengterer.

Klageren hevder prinsipalt at COWI AS har rett til foretaksnavnet, fordi selskapets bruk av navnet ikke er uhjemlet, jf. foretaksnavneloven § 3-2 andre ledd. Spørsmålet i saken er imidlertid ikke om COWI AS har rett til å *bruke* dette navnet, men om selskapet kan få dette navnet registrert for seg. Annen avdeling kan ikke se at det foreligger noe hjemmelsgrunnlag for at COWI AS skal kunne få registrert COWI AS som foretaksnavn uten at det foreligger samtykke til dette fra Hjellnes COWI AS som eldre rettighetsinnehaver, jf. foretaksnavneloven § 2-6. Slikt samtykke foreligger ikke i saken.

Etter dette blir 1. avdelings avgjørelse å stadfeste.

Det avsies slik

kjennelse:

Første avdelings avgjørelse stadfestes, og registrering oppheves.

Ida Andrén (sign.) Ole-Andreas Rognstad (sign.) Birger Stuevold Lassen (sign.)

Karin Otterbeck

Karin Otterbeck