



## PROTOKOLL

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Annen avd. sak nr.        | 7580                           |
| Overprøvingsbegjæring nr. | 2004/035                       |
| Arkivreferanse:           | 2004/01589                     |
| Begjæringen gjelder:      | Talk AS, Oslo                  |
| Foretakets org. nr.       | 987 390 379                    |
| Fullmektig:               | Advokat Jørgen Dahlberg, Oslo  |
| Begjæring inngitt av:     | Talk Consulting DA, Tønsberg   |
| Fullmektig:               | Forretningsadvokatene DA, Oslo |

### *Annen avdelings avgjørelse av 21. april 2006*

Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 24. juni 2005, hvorved innkommet begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet TALK AS ble tatt til følge. Avgjørelsen ble meddelt partenes fullmektiger samme dato.

Foretaksnavnet TALK AS ble registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund den 1. mars 2004, med følgende næringskode (bransjeangivelse):

74140 Bedriftsrådgivning.

Begjæringen om overprøving var begrunnet med at foretaksnavnet TALK AS er egnet til å forveksles med det tidligere registrerte foretaksnavnet TALK CONSULTING DA, org. nr. 984 624 778, registrert i Foretaksregisteret den 2. juli 2002 med bransjeangivelsen: "74140 Bedriftsrådgivning", og at foretaksnavnet TALK AS således er innført i Foretaksregisteret i strid med foretaksnavnelovens § 2-6 nr. 4.

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 TALK CONSULTING DA i Foretaksregisteret, og at klager har vern fra et tidligere tidspunkt enn det innklagede 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.

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 et foretaksnavn skal nyte vern mot forvekselbare og ikke bare identiske kjennetegn, må klagers foretaksnavn oppfylle varemerkelovens krav til særpreg.

Hvorvidt kjennetegnet TALK CONSULTING DA er egnet til å forveksles med TALK 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 "74140 Bedriftsrådgivning". Det påpekes at det er visse forskjeller i virkeområde, klager skal drive bedriftsrådgivning i "videste forstand", men innklagede driver med en mer avgrenset form for bedriftsrådgivning. Behandlende medlem finner allikevel at foretakene driver innen samme bransje. Eventuelle kunder vil kunne finne foretakene på samme sted ved oppslag i blant annet Gule Sider. Det foreligger således etter behandlende medlems ingen tvil om at det foreligger bransjelikhet.

For at et foretaksnavn skal ha varemerkerettslig vern, må det ikke utelukkende beskrive virksomhetens art eller kvalitet. Klagers foretaksnavn består av elementene TALK og CONSULTING. Selskapsangivelser, slik som AS og DA, sees bort fra ved forvekselbarhetsvurderingen. CONSULTING betyr "rådgivning" og vil derfor ikke ha atskillende evne for bedriftsrådgivningstjenester. Merkeelementet TALK er engelsk og betyr "snakk/prat" og kan ikke anses å beskrive rådgivningstjenester. TALK må således i denne sammenhengen anses som et distinktivt element.

Både klagers og det innklagede foretaksnavnet består av elementet TALK. Når tilleggselementet i klagers merke ikke har atskillende evne, står TALK igjen som felles, distinktive element. Merkene må således anses å være forvekselbare.

Områdevernet ble fjernet ved lovendring av 2004.01.03. At klagers foretak holder til i Tønsberg mens innklagede holder til i Oslo, vil således ikke ha betydning.

Innklagedes fullmektig påberoper seg at innklagede har brukt TALK lenger enn TALK COMMUNICATION DA, og at innklagede således har innarbeidet et vern for TALK som er eldre enn klagers grunnlag. Patentstyret kan ikke se at denne påstanden er dokumentert, og kan således ikke legge vekt på den.

Behandlende medlem finner således at TALK AS er forvekselbart med klagers foretak TALK CONSULTING AS, og at registreringen av TALK AS er i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4.

Ett rettskraftig vedtak vil bli fulgt opp av Brønnøysundregistrene, som sender pålegg om endring av navn.

Beslutning: Kravet om administrativ overprøving tas til følge."

Klage fra Talk AS, med begrunnelse, innkom den 22. august 2005. Klageavgiften ble innbetalt den 28. 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 24. juni 2005. Deretter ble saksdokumentene oversendt Patentstyrets 2. avdeling for behandling av klagen.

I klagebegrunnelsen anfører Talk AS:

"Det vises til Patentstyrets avgjørelse datert 24. juni 2005, med 2 måneders klagefrist fra avgjørelsens dato. Det klages med dette over avgjørelsen i den administrative overprøvingen. Klagen er rettidig.

### ***Sakens bakgrunn***

Responder AS har siden 1999 drevet med diverse bedriftsrådgivning. I 2000 ble det besluttet å satse nærmere på bl.a. jobbkommunikasjon. I den anledning ble det besluttet å starte en egen avdeling, og etter hvert ble "TALK" tatt i bruk som et eget navn for driften drevet under denne avdeling.

2. juli 2002 registreres Talk Consulting DA, org. nr. 984 624 778. Det vises til de nærmere opplysninger gitt i anledning klage om administrativ overprøving hva angår dette selskapets drift.

20. oktober 2004 registreres Talk AS, org. nr. 987 390 379, som et eget selskap med videreføring av den drift som var drevet under respektive avdeling i Responder AS. Dette selskapet får overført rettighetene til domenenavnet "www.talk.no" fra Responder. (Domenenavnet ble registrert første gang 5. mars 2001).

Ved brev av 29. november 2004 anmoder Talk Consulting DA om at Patentstyret administrativt overprøver registreringen av Talk AS.

På denne bakgrunn beslutter Patentstyret den 24. juni 2005 at kravet om administrativ overprøving skal tas til følge.

### ***Rettslige forhold***

Etter foretaksnavneloven (fornl.) §3-1, 2. ledd er utgangspunktet at ingen kan ta i bruk eller registrere et foretaksnavn som er identisk med et annet foretaksnavn som er tatt i bruk eller er registrert. Det er på det rene at "Talk AS" ikke er identisk med "Talk Consulting DA". Etter forn. § 2-6, 1. ledd nr. 4 må dessuten et foretaksnavn ikke være "egnet til å forveksles" med et annet foretaksnavn "som har vern etter loven her". For at et foretaksnavn skal ha vern mot lignende foretaksnavn "må foretaksnavnet oppfylle de krav til særpreg som gjelder etter lov 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker § 13", jfr. forn. § 3-2.

### ***Særpreg***

Det anføres at foretaksnavnet "Talk Consulting" i denne anledning ikke oppfyller kravet til "særpreg" etter varemerkelovens § 13.

For at et ord skal ha særpreg må det være egnet til å skille en vare eller tjeneste fra andre varer og tjenester, og ordet må bl.a. ikke beskrive en egenskap ved varen eller tjenesten.

Når det gjelder ordet "CONSULTING" kan innledningsvis kort bemerkes at dette ikke kan sies å ha særpreg. Ordet betyr rådgivning og beskriver klagers virksomhet, nemlig bedriftsrådgivning. Det vises for øvrig til det som fremgår av Pantstyreets avgjørelse av 24. juni 2005 på dette punkt. Det sentrale spørsmålet i forhold den aktuelle administrative overprøvingen er etter dette om "TALK" oppfyller kravet til særpreg etter varemerkelovens § 13.

Talk Consulting DA arbeider med kommunikasjon. I følge selskapets egne hjemmesider ([www.talk-consulting.com](http://www.talk-consulting.com)) hjelper selskapet bedrifter til å utvikle sin interne identitet og eksterne profil "slik at markedet oppfatter sammenhengen mellom hva selskapet er, og hva de sier de er". Ordet "TALK" (engelsk for å snakke/prate/fortelle) er således tatt i bruk for et selskap som baserer hele sin drift på å hjelpe andre bedrifter i å kommunisere utad, altså snakke. Ordet "TALK" er m.a.o. rent beskrivende for det primære innholdet av selskapets tjenester.

At ordene er på engelsk i stedet for norsk er ikke av betydning. Det vises i denne anledning til "Oversikt over norsk varemerkerett" (2. utg.), Lassen, s. 57 flg.

"TALK" er verken originalt eller nydannede, men et alminnelig og kjent ord i Norge, som vil bli oppfattet som beskrivende i en norsk omsetningskrets. Det er heller ikke noe ved sammenstillingen av de to ordene "TALK" og "CONSULTING" som tilfører navnet særpreg. Det således tale om et svakt varemerke, slik at det skal en del til for å komme til at navnet har særpreg etter varemerkelovens § 13.

Som et aktuelt eksempel til sammenlikning kan nevnes "COMPANYLINE"-saken (C-104/00). Ordmerket COMPANYLINE, bestående av sammensetningen av de engelske ordene COMPANY og LINE, ble ikke ansett å ha tilstrekkelig særpreg. Det ble herunder bemerkt at ordene var alminnelige engelske ord, som kun var egnet til å angi at det dreier seg om tjenesteytelser rettet mot virksomheter innen finans- og forsikringsvesen. Det ble ikke tillagt avgjørende vekt at ordet var en konstruert sammensetning av to alminnelige ord.

Når "COMPANYLINE" ble funnet å være egnet til å angi at det dreier seg om finans- og forsikringstjenester, må det være klart at "TALK" må være egnet til å angi at det dreier seg om kommunikasjonstjenester. Dessuten må det påpekes at "TALK" ikke bare beskriver deler av de tjenestene som leveres fra Talk Consulting DA, men at ordet må anses å beskrive tjenestenes kjerneegenskaper.

I tillegg bør det bemerkes at til forskjell fra "COMPANYLINE"-saken er "TALK" et alminnelig ord i dagligtale og ikke et konstruert sammensatt ord. Når "COMPANYLINE" ikke kan betegnes som tilstrekkelig distinktivt må det således til sammenlikning være klart at tilsvarende også må gjelde "TALK".

Som eksempel kan også nevnes sak T-355/00, hvor "TELE AID" ble nektet registrert for bl.a. bilreparasjonsvirksomhet og veihjelp, med den begrunnelse at uttrykket betegnet tjenesteytelsens art og beskaffenhet.

Det kan videre bemerkes at avgjørelsen fra Patentstyrets administrative overprøving, som innrømmer ordet "TALK" tilstrekkelig særpreg til at det nyter vern etter varemerkelovens § 13, vil innebære at ordet "TALK" tilsvarende må kunne registreres som et varemerke for aktuelle næringsområde som saken her omhandler. Konsekvensen av en slik betraktning vil

med andre ord innebære at Talk Consulting DA vil kunne få enerett til ordet "TALK" som et varemerke innenfor den aktuelle næring.

Det må etter denne sides oppfatning være klart at det ikke kan la seg gjøre å få enerett til et så alminnelig ord som "TALK" innenfor en bransje som jobber med kommunikasjon. Det primære innholdet av mellommenneskelig kommunikasjon vil nettopp være det å snakke sammen, og ordet "TALK" vil derfor være beskrivende for næringens kjerneegenskap. Det foreligger således et sterkt friholdelsesbehov for ordet "TALK" innen kommunikasjons-tjenester. Det virker direkte urimelig om Talk Consulting DA skulle kunne hindre andre bedrifter som driver innen kommunikasjonstjenester å bruke ordet "TALK" med den begrunnelse at det er tilstrekkelig særpreget og at det herunder nyter vern som varemerke etter varemerkelovens § 13.

Den motsatte forståelsen, nemlig at "TALK" ikke er særpreget nok til at det kan nyte vern som varemerke, må imidlertid innebære at det heller ikke nyter vern etter fornl. § 3-2. Den administrative overprøvingen må i så tilfelle settes til side, slik at Talk AS får opprettholde sin foretaksregistrering.

### **Forvekslingsfare**

Det anføres videre at selskapene ikke er egnet til å forveksles da de selger ulike tjenester.

Forvekslingsfaren må omfatte både navnene på selskapene og tjenestene de selger. I dette tilfellet foreligger det ikke tilstrekkelig forvekslingsfare i det selskapene tilbyr ulike tjenester.

I følge Talk Consulting DA's hjemmesider tilbyr de analyse og utvikling av bedrifters identitet og profiler, slik at en bedrifts kommunikasjon utad speiler bedriftens interne identitet. Selskapet fremstår som en typisk konsulentvirksomhet der det "drives rådgiving og opplæring innen kommunikasjon i videste forstand".

Talk AS tilbyr derimot diverse kurs innen jobbkommunikasjon, herunder medietrening, toppladertrening, presentasjonsteknikk og lignende. Dette innbefatter avgrensede moduler, samt ulike databaseprodukter med tilhørende lisenser.

De to selskapene leverer således helt ulike tjenester. Mens Talk Consulting DA tilbyr tjenester som skal forbedre en bedrifts kommunikasjon av den interne profilen utad i markedet, har Talk AS' tjenester som målsetning å forbedre enkeltindividers kommunikasjonsferdigheter i selskapet. Som følge av dette er også målgruppene ulike; Talk Consulting DA retter seg primært mot bedrifter som sådan, mens Talk AS primært retter seg mot enkeltpersoner.

At selskapene formelt sett er registrert under samme næringskode i Brønnøysund, 74140 Bedriftsrådgiving, blir således av underordnet betydning, siden selskapene i praksis tilbyr ulike tjenester til ulike målgrupper. Forvekslingsvurderingen må gjøres etter et konkret skjønn hvor spørsmålet er om den gjennomsnittlige forbruker vil kunne forveksle tjenestene.

Tjenestene er således ikke overlappende, og det foreligger ikke forvekslingsfare for tjenestene.

I vurderingen av forvekslingsfare skal det herunder legges vekt på om noen av varemerkene er særlig sterkt innarbeidet, og om det foreligger illojale motiver ("Oversikt over norsk varemerkerett" (2. utg.), Lassen, s. 277 flg.). I forhold til varemerkevernet kan det her neppe påberopes nevneverdig innarbeiding av ordet "TALK" fra noen av partene. Tilsvarende er

det klart at registreringen av Talk AS ikke har skjedd under illojale motiver. Talk AS var ikke engang kjent med Talk Consulting DA før denne tvisten ble reist, og "www.talk.no" ble registrert 5. mars 2001 (altså før klagers selskap ble registrert). Dette viser både hvor alminnelig ordet "TALK" er for denne bransjen, friholdelsesbehovet, og dessuten at det ikke foreligger noen illojale intensjoner fra Talk AS' side.

På denne bakgrunn bes det om at avgjørelsen fra den administrative overprøving datert 24. juni 2005 settes til side."

I sin imøtegåelse datert 27. oktober 2005 uttaler Talk Consulting DA:

"Vi henviser til brev av 30. september 2005 fra Patentstyrets annen avdeling med referanse "7580 / Foretaksnavn".

På vegne av Talk Consulting DA anfører vi at 1. avdelings avgjørelse av 24. juni 2005 i overprøvingssak nr. 2004/035 er riktig, og at de faktiske og rettslige vurderinger som ligger til grunn for avgjørelsen også på alle vesentlige punkter er korrekte.

Talk Consulting DA fastholder de tidligere anførsler og gjør således disse anførsler gjeldende også overfor annen avdeling ved den fornyede behandling av saken. Det påstås at 1. avdelings avgjørelse blir stadfestet.

Vi ser etter dette frem til en endelig avgjørelse i saken."

Uttalelsen av 27. oktober 2005 ble oversendt til Talk AS den 28. oktober 2005. Det er imidlertid ikke innkommet noen uttalelse fra Talk AS innen svarfristens utløp. Saken er deretter tatt opp til avgjørelse på det foreliggende grunnlag.

### ***Annen avdeling skal uttale:***

Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling, og slutter seg i alt vesentlig også til 1. avdelings begrunnelse.

TALK CONSULTING DA er registrert vel to år før TALK AS. Det som er opplyst om tidligere bruk av TALK for innklagedes virksomhet er etter 2. avdelings vurdering for løst og upresist til at det kan tillegges betydning.

Begge foretaksnavn er registrert med bransjeangivelsen bedriftsrådgivning. Annen avdeling finner, på samme måte som 1. avdeling, at det – selv om det måtte være slik at foretakenes ytelsesspektre ikke er helt sammenfallende – klart foreligger bransjelikhet i lovens forstand.

Annen avdeling er også enig med 1. avdeling i at elementet CONSULTING er beskrivende og lite distinktivt for slik virksomhet som det her gjelder, og at heller ikke de ulike selskapsbetegnelse AS og DA kan få noen betydning ved forvekselbarhetsvurderingen.

Dominanten i begge navn er TALK. Noe sterkt fantasipreg har dette ordet ikke som kjennetegn for rådgivning, men det kan etter 2. avdelings vurdering ikke hevdes å mangle særpreg eller å være rent beskrivende for slike ytelser. Når ordet som i saken her står som klar dominant i kjennetegn for virksomheter i samme bransje, må kjennetegnene etter 2. avdelings oppfatning anses som egnet til å forveksles.

*Det avsies slik*

*kjennelse:*

Første avdelings avgjørelse stadfestes.

Birger Stuevold Lassen (sign.)

Tove Aas Helge (sign.)

Are Stenvik (sign.)



Karin Otterbeck