



PROTOKOLL

Annen avd. sak nr.	7584
Overprøvingsbegjæring nr.	2005/026
Arkivreferanse	2005/00457
Begjæringen gjelder:	Hondaist Arne Jonny Bjune, Nøtterøy
Foretakets org. nr.	987 935 820
Innehaver / Daglig leder:	Arne Jonny Bjune, Borgheim
Begjæring inngitt av:	Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha, Tokyo, Japan
Fullmektig:	Onsagers AS, Oslo

Annen avdelings avgjørelse av 21. april 2006

Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 14. august 2005, hvorved inngitt begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet HONDAIST ARNE JONNY BJUNE ikke ble tatt til følge. Avgjørelsen ble meddelt partene samme dato.

Foretaket ble registrert i Foretaksregisteret den 1. mars 2005, med følgende næringskoder (bransjeangivelser):

- 50101 Agentur- og engroshandel med motorvogner, unntatt motorsykler.
- 50401 Agentur- og engroshandel med motorsykler, deler og utstyr.

Begjæringen om opphevelse var begrunnet med at foretaksnavnet HONDAIST ARNE JONNY BJUNE er egnet til å forveksles med det tidligere registrerte ordmerket "HONDA", reg. nr. 84438, registrert for "påhengsmotorer", de tre kombinerte merkene "HONDA", reg. nr. 117302, bl.a. registrert for "leketøy", reg. nr. 150872, bl.a. registrert for hele vareklasse 12, herunder "motorkjøretøyer", reg. nr. 184595, bl.a. registrert for "reparasjonsvirksomhet", og endelig det kombinerte merket "HONDA &", reg. nr. 172457, bl.a. registrert for "befordringsmidler til bruk på land", og at foretaksnavnet HONDAIST ARNE JONNY BJUNE således er innført i Foretaksregisteret i strid med bestemmelsen i foretaksnavnelovens § 2-6 nr. 4. De anførte kombinerte varemerkene er gjengitt nedenfor.

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.

HONDA HONDA

Reg. nr. 117302 (19830985)

Reg. nr. 150872 (19906508)



HONDA

Reg. nr. 172457 (19950648)

Reg. nr. 184595 (19963558)

Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger:

"Prinsippet om "først i tid best i rett" er et allment kjennetegnsmessig prinsipp som følger av varemerkeloven § 7 og forutsetningsvis av foretaksnavneloven § 2-1 første ledd. Det er på det rene at klager har registrert sine varemerkeregistreringer HONDA og HONDA & i Varemerkeregisteret, 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 og foretakene må drive innen samme bransje.

Klagers varemerker er registrert for spill i klasse 28, alle varer i klasse 7, 9, 11 og 12 og nærmere bestemte varer i klasse 36 og 37. Det innklagede foretaksnavnet er registrert for handel med motorvogner og motorsykler og deler dertil. Det foreligger etter Patentstyrets oppfatning bransjelikhet.

HONDA er et velkjent varemerke for biler og motorsykler og deler dertil. Etter Patentstyrets oppfatning er det ingen tvil om at innehaver nyter et sterkt vern for varemerket HONDA. Det innklagede foretaket heter HONDAIST ARNE JONNY BJUNE. Da elementet HONDA må anses som distinktivt, kan ikke personnavnet ARNE JONNY BJUNE ha atskillende evne i

denne forvekselbarhetsvurderingen. Spørsmålet blir imidlertid om foretaksnavnet HONDAIST kan være egnet til å *forveksles* med klagers varemerker HONDA. Se varemerkeloven § 14 første ledd nr. 6. At foretaksnavnet HONDAIST kan skape assosiasjoner til klagers varemerke er trolig. Foretaksnavnet kan kanskje oppfattes som en "hyllest", eller sett fra et annet synspunkt, forsøk på å utnytte klagers rett til navnet Honda. Patentstyret er imidlertid i tvil om foretaksnavnet HONDAIST vil bli *oppfattet* som klagers varemerke eller forvekslet med klagers varemerker. Patentstyret finner det ikke bevist at en gjennomsnittsforbruker vil ta feil av foretakene og oppfatte innklagede som en representant for Honda. På denne bakgrunn kan behandlende medlem ikke se at det foreligger fare for forveksling mellom foretaksnavnet HONDAIST og varemerkene HONDA.

På bakgrunn av en helhetsvurdering er Patentstyret kommet frem til at HONDAIST ARNE JONNY BJUNE og HONDA ikke er egnet til å forveksles."

Klage over 1. avdelings avgjørelse fra Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (heretter kalt Honda) innkom til Patentstyret den 14. oktober 2005. Klageavgiften er registrert innbetalt den 3. november 2005, innen fakturafristen. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig.

Den 7. november 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. august 2005. Deretter ble saksdokumentene oversendt Patentstyrets 2. avdeling for behandling av klagen.

I klagen anfører Honda:

"Med hjemmel i Foretaksnavnelovens § 3-7 klages herved Første Avdelings avgjørelse datert 2005.08.14 inn for patentstyrets 2. avdeling.

Klagen er rettidig innlevert og forskriftsmessig gebyr innbetalt.

Saksbehandler i Patentstyrets 1. avd. har lagt til grunn at klagers påberopte firma- og varemerkerettigheter er "best i tid" og at kravet til bransjelikhet er oppfylt.

Til tross for at Første Avdeling også legger til grunn at klager nyter et sterkt vern for varemerket HONDA, har behandlende medlem konkludert med at det ikke foreligger fare for forveksling mellom foretaksnavnet HONDAIST og varemerkene HONDA.

Klager er grunnleggende uenig i behandlende medlems vurdering.

Etter klagers mening kan man vanskelig komme nærmere HONDA enn en HONDAIST. Ordet tar opp hele ordet HONDA i seg, og med tilføyelsen IST blir HONDA personifisert.

I Norge er IST en endelse som benyttes for å personliggjøre substantiver. Som eksempel skal nevnes "syklist" om person som benytter seg av en sykkel, "bilist" om person som benytter

seg av en bil og "trompetist" om en person som spiller trompet, eller "cellist" om en person som spiller cello, o.s.v.

Ingen ville vel være særlig i tvil om hvorvidt "syklist" hadde tilknytning til "sykkel" og "bilist" til "bil".

Spørsmålet blir da hvorfor vurderingen skulle være helt annerledes for HONDA og HONDAIST enn for andre, sammenlignbare ord? HONDA er jo også en form for substantiv, ettersom biler og motorsykler ofte omtales som HONDAEN.

Klager vil hevde at det er overveiende sannsynlig at en vanlig forbruker lett vil konkludere med at et foretak som bærer navnet HONDAIST, naturlig nok forhandler HONDA-produkter. Annen tilknytning til navnet HONDA for et norsk foretak er vanskelig å tenke seg, spesielt når foretaket er registrert i Brønnøysund med næringskode 50101 "Agentur- og engroshandel med motorsykler, deler og utstyr".

Det vil fra klager side hevdes at det den svake endelsen IST ikke har atskillende evne for sterke varemerker, spesielt ikke når disse er egnet til å oppfattes som substantiver.

Det skal understrekes at navnet **HONDA**

i sin helhet er opptatt i **HONDAIST**

De to navnene er helt identiske, bortsett fra den ikke distinktive endelsen -IST.

Avgjørelsen fra Første Avdeling må oppfattes som betydelig mer liberal enn den vurderingsnorm som Patentstyret har praktisert hittil.

Klager har beskyttet sine varemerker i Norge både i form av varemerkeregistreringer og gjennom mange års innarbeidelse. Hensikten har vært at produktenes opprinnelse skulle være vel kjent for de norske forbrukere for å unngå uheldig forveksling i markedet.

Etter klagers mening representerer HONDAIST et klart eksempel på et slikt navn som klager har ønsket og trodd at han har vært beskyttet mot.

I denne sammenheng nevnes overhodet ikke egennavnet ARNE JONNY BJUNE som ikke har atskillende evne og derfor heller ikke er en del av forvekselbarhetsvurderingen.

For øvrig henvises til Begjæringen om Administrativ overprøving.

Vi håper at 2. avdeling kan si seg enig i det som er anført over og returnere saken til første Avdeling med krav om omgjøring."

Den 17. oktober 2005 ble klagen oversendt Arne Jonny Bjune til uttalelse. Det var ikke innkommet noe svar fra Bjune ved svarfristens utløp. Saken er deretter besluttet tatt opp til avgjørelse på det foreliggende grunnlag.

Annen avdeling skal uttale:

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

Innklagedes foretaksnavn HONDAIST ARNE JONNY BJUNE er registrert for bl.a. motorsykler, en vare som klagerens varemerke HONDA er registrert for. HONDA er etter 2. avdelings oppfatning et kjennetegn som allerede i utgangspunktet har et klart særpreg for slike varer. Og det må være på det rene at dette særpreget er vesentlig styrket gjennom årelang innarbeidelse.

Første avdeling har uttalt at man er "i tvil om foretaksnavnet HONDAIST vil bli oppfattet som klagers varemerke eller forvekslet med klagers varemerker", at man "finner det ikke bevist at en gjennomsnittsforsbruker vil ta feil av foretakene og oppfatte innklagede som en representant for Honda" og at man på denne bakgrunn ikke kan se at det foreligger fare for forveksling mellom foretaksnavnet HONDAIST og varemerkene HONDA.

Annen avdeling kan være enig i at faren for direkte forveksling kan antas å være liten. Derimot finner 2. avdeling at det må være en klar risiko for indirekte forveksling, idet gjennomsnittsforsbrukeren må antas umiddelbart å forbinde kjennetegnselementet HONDAIST i forbindelse med motorsykler og lignende med det kjente merket HONDA, og vil anta at det må foreligge en kommersiell forbindelse med foretaket som er innehaver av merket HONDA. Uten at det er tillagt noen betydning for 2. avdelings avgjørelse i saken, kan det bemerkes at det er vanskelig å forestille seg noen annen begrunnelse for valget av elementet HONDAIST enn den at det er egnet til å lede tanken hen på HONDA.

Annen avdeling finner således at registreringen er skjedd i strid med foretaksnavnelovens § 2–6 (4) og må oppheves.

Det avsies slik

kjennelse:

Første avdelings avgjørelse oppheves.

Birger Stuevold Lassen (sign.)

Tove Aas Helge (sign.)

Are Stenvik (sign.)

Karin Otterbech

Karin Otterbeck