PROTOKOLL

Annen avd. sak nr.	7589
Overprøvingsbegjæring nr.	2005/027
Arkivreferanse:	2005/00486
Begjæringen gjelder:	Agrimarin AS, Stavanger
Foretakets org. nr.	987 651 059
Fullmektig:	Advokatfirmaet Haver & Co. ANS, Bryne
Begjæring inngitt av:	Agromarin AS, Verdal
Foretakets org. nr.	979 892 942
Fullmektig:	Zacco Norway AS, Oslo

Annen avdelings avgjørelse av 11. september 2006

Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 20. februar 2006, hvorved innkommet begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet AGRIMARIN AS ble tatt til følge. Avgjørelsen ble meddelt begge parter samme dato.

Foretaket ble registrert i Foretaksregisteret den 10. januar 2005, med følgende næringskode (bransjeangivelse):

15720 Produksjon av fôr til kjæledyr.

Begjæringen om overprøving var opprinnelig begrunnet med at foretaksnavnet AGRIMARIN AS er egnet til å forveksles med foretaksnavnet AGROMARIN AS, org. nr. 979 892 942, registrert den 16. juni 1998, med følgende bransjeangivelse: "52619 Postordrehandel med annet spesialisert vareutvalg", og at foretaksnavnet AGRIMARIN AS således er innført i Foretaksregisteret i strid med bestemmelsen i foretaksnavnelovens § 2-6 nr. 4.

Den 10. august 2005 traff 1. avdeling avgjørelse i overprøvingssaken, med følgende konklusjon: "Krav om administrativ overprøving tas ikke til følge."

Klage fra Agromarin AS over 1. avdelings avgjørelse innkom den 5. oktober 2005. Klagen fikk referansenummeret **7583**. Klageavgiften ble innbetalt den 14. oktober 2005, innen utløpet av fakturafristen. Både klagen og klageavgiften innkom rettidig.

Den 27. oktober 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 påklagede beslutning av 10. august 2005. Saksdokumentene ble deretter oversendt Patentstyrets 2. avdeling for behandling av klagen.

I klagen har foretaket Agromarin AS som nytt registreringshinder anført sin varemerkeregistrering nr. 227930 (200406708), det kombinerte merket "AGROMARIN", med søknadsdato 5. juli 2004, bl.a. registrert for "jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter" i vareklasse 31, jf. foretaksnavnelovens § 2-6 nr. 4. Den anførte varemerkeregistrering er gjengitt nedenfor.



Reg. nr. 227930 (200406708)

Under den videre saksforberedelsen i 2. avdeling ble det oppdaget at 1. avdeling i sin avgjørelse hadde lagt til grunn at foretaket Agromarin AS har hatt dette navnet siden foretakets innføring i Foretaksregisteret / Enhetsregisteret den 16. juni 1998. Det riktige er at foretaket frem til den 8. mars 2005 het Mesterplanter AS. Navneendringen ble først registerført og kunngjort sistnevnte dato.

På bakgrunn av at 1. avdelings i sin avgjørelse feilaktig har lagt til grunn at Agromarin AS har hatt dette navnet siden det første gang ble registrert i 1998, og at det av Agromarin AS også er blitt trukket frem helt nytt og åpenbart relevant motholdsmateriale, fant man det mest hensiktsmessig å tilbakeføre saken til 1. avdeling for ny vurdering av saken med mulighet for omgjøring av den tidligere trufne avgjørelse.

I ny avgjørelse utferdiget den 20. februar 2006 uttalte 1. avdeling:

"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 varemerke AGROMARIN i Varemerkeregisteret og har prioritet fra 2004.07.05, og at klager dermed har vern fra et tidligere tidspunkt enn det innklagede foretaksnavnet, som er registrert i Foretaksregisteret 2005.01.10.

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 varemerket skal nyte vern mot forvekselbare kjennetegn, må klagers foretaksnavn oppfylle varemerkelovens krav om særpreg og foretakene må drive innen samme bransje.

Elementet MARIN i klagers og innklagedes foretak og varemerke betyr "i tilknytning til havet". Både AGRO og AGRI betyr "landbruks-" og vil være egnet til å angi en tilknytning til landbruket. Klagers varemerke er registrert for diverse produkter til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk, samt friske frukter og grønnsaker, planter og blomster. AGROMARIN kan i denne sammenhengen gjenspeile at varene merket er registrert for inneholder næringsstoffer fra havet og er egnet til bruk i landbruket. Selv om AGROMARIN og AGRIMARIN har et betydningsinnhold, kan det ikke sies at navnet direkte beskriver egenskaper ved varene de er registrert for. Varemerket AGROMARIN må på denne bakgrunn anses som distinktivt for varene merket gjelder for.

Klagers varemerke er registrert for blant annet "kjemiske produkter til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk" i klasse 1 og "jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter; friske frukter og grønnsaker; naturlige planter og blomster" i klasse 31. Innklagedes foretak er registrert for "Produksjon av fôr til kjæledyr". Det er ikke opplyst at dette foretaket i praksis brukes i en annen bransje.

Omsetningskretsen for innklagedes varer vil være enhver som har kjæledyr. Omsetningskretsen for varene klagers varemerke er registrert for må antas å være enhver som driver innen landbruk, havebruk og skogbruk, med andre ord en forholdsvis stor omsetningskrets. Ettersom klagers varemerke er registrert for forskjellige varer som kan selges gjennom de samme kanaler som innklagedes varer, må omsetningskretsen for klagers og innklagedes varer antas å være overlappende.

Siden varemerket AGROMARIN er distinktivt og bransjene anses like, vil forskjellen i skrivemåte ved at innklagede har en "I" i midten av sitt foretaksnavn, ikke være tilstrekkelig til å at foretaksnavnet og varemerket kan gå ved siden av hverandre. Visuelt og fonetisk vil merkene fremstå som svært like. Patentstyret antar av gjennomsnittsforbrukeren kan forveksle merkene med hensyn til deres kommersielle opprinnelse, eller de kan tro det foreligger et kommersielt fellesskap mellom merkene.

På bakgrunn av en helhetsvurdering er Patentstyret kommet frem til at foretaksnavnet er egnet til å forveksles med klagers varemerke. Beslutning: Krav om administrativ overprøving tas til følge."

Klage fra Agrimarin AS over 1. avdelings avgjørelse innkom den 21. april 2006.

I klagebegrunnelsen uttaler Agrimarin AS følgende:

"**1. Innledning.**

Vi representerer Agrimarin AS.

Undertegnede mottok 23.02.2006 vedtak fattet av Patentstyrets 1. avdeling datert 21.02.2006, hvor krav om administrativ overprøving av foretaksnavn fremsatt av Agromarin AS er tatt til følge.

Det var ikke gitt noe forvarsel om et slikt vedtak, i det saken allerede hadde vært behandlet av Patentstyrets 1. avdeling og sto til behandling som klagesak for Patentstyrets 2. avdeling.

Bakgrunnen for at saken ble henvist til ny behandling i Patentstyrets 1. avdeling var primært at Agromarin AS i klagesaken hadde påberopt seg vern på grunn av sin varemerkeregistrering, og saken ble derfor behandlet på nytt under henvisning til at dette ble ansett som et nytt rettsgrunnlag. Samtidig ble det avklart at Agromarin AS for sitt foretaksnavn hadde dårligere tidsprioritet enn Agrimarin AS.

Det er i strid med det grunnleggende prinsippet om kontradiksjon at det treffes nytt vedtak i Patentstyrets 1. avdeling uten at Agrimarin AS er varslet om dette og derved gitt anledning til å uttale seg i forhold til det nye rettsgrunnlaget.

På vegne av Agrimarin AS påklages vedtaket i Patentstyrets 1. avdeling, idet det anføres at vilkårene for å nekte registrering av foretaksnavnet ikke er til stede.

2. Vilkår for vern

2.1 Innledning

Det følger av foretaksnavneloven § 2-6, nr. 4 at et fortaksnavn ikke må være egnet til å forveksles med et varekjennetegn med bedre tidsprioritet.

Vilkår for vern er at varekjennetegnet oppfyller varemerkelovens krav til særpreg og at det foreligger kjennetegnslikhet og bransjelikhet.

2.2 Krav til særpreg

Klagers varemerke består av to komponenter med betydningsinnhold. "Agro" betyr "landbruk-" og "marin" betyr "i tilknytning til havet". Begge komponentene er flittig brukt i det norske språk, og finnes ofte forbundet med andre ord og uttrykk.

Komponentenes betydningsinnhold er kjent blant den alminnelige forbruker.

Det synes åpenbart at ordene "agro" og "marin" ikke hver for seg har tilstrekkelig særpreg til at det kan oppnås vern mot registrering av like eller likeartede navn og merker. Sammenkoblingen av "agro" og "marin" gir imidlertid merket "agromarin" ett visst distinktivt preg.

Klagers varemerke er i utstrakt grad egnet til å beskrive klagers produkt (produktet inneholder næringsstoffer fra havet og er egnet til bruk i landbruket) og skiller i liten grad klagers varer fra andres, jf. varemerkelovens § 13, 1. ledd.

For det tilfelle at Patentstyrets 2. avdeling skulle være enige med 1. avdelings standpunkt om at klagers varemerke har særpreg, anføres det at "Agromarin" utgjør et så svakt kjennetegn at vernet mot likeartede foretaksnavn må være begrenset.

2.3 Krav til bransjelikhet

Patentstyrets 1. avdeling har i sin avgjørelse lagt til grunn for vurderingen at innklagedes foretak er registrert for "Produksjon av fôr til kjæledyr" og at partenes varer kan omsettes gjennom de samme kanaler.

Innledningsvis er det grunn til å bemerke at varemerke "Agromarin" ikke er registrert for hele klasse 31. Man har valgt å ikke registrere varemerket for

"næringsmidler til dyr" som faller inn under klasse 31, men derimot registrere varen for en rekke andre kategorier som faller inn under klasse 31. I en slik situasjon er det rimelig klart at man ikke kan tolke registreringen av "jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter" i klasse 31 til å omfatte dyrefôr, når selskapet ved registreringen åpenbart har tatt det standpunkt at varemerket ikke omfatter "næringsmidler til dyr" men derimot den virksomhet som selskapet Agromarin AS driver innenfor plantenæring.

Det er derfor slik at Agromarin AS ikke har noen varemerkerettslig registrering i forhold til dyrefôr, og heller ikke driver noen virksomhet som har noen tilknytning til den type produksjon.

Registreringen av foretaksnavnet Agrimarin AS med bransjeangivelsen "Produksjon av for til kjæledyr" er imidlertid noe misvisende i forhold til planlagt virksomhet for selskapet.

Selskapet planlegger å bearbeide bestanddeler til bruk ved produksjon av fôr og næringsmidler til mennesker. Selskapet har i praksis heller ikke forestått produksjon av fôr til kjæledyr.

Agrimarin AS vil således ikke produsere et sluttprodukt som skal selges til sluttbruker.

Innklagedes kundekrets vil da være produsenter av fôr og øvrige næringsmidler og ikke sluttbrukere.

Situasjonen er m.a.o. at Agrimarin AS vil forestå produksjon av produkter som ikke er overlappende i forhold til Agromarin AS's varemerkeregistrering eller produksjon, og som videre vil bli solgt til andre kundegrupper enn de sluttbrukere som Agromarin AS henvender seg til. Det følger av dette at også salgskanalene vil være helt ulike.

Det skulle på denne bakgrunn være rimelig klart at det ikke foreligger fare for forveksling i de respektive kundekretsene.

3. Konklusjon

I det de to foretakene ikke opererer innen samme bransje medfører forskjellen i skrivemåte at foretaksnavnet "Agrimarin AS" ikke er forvekslbart med varemerket "Agromarin AS".

Med henvisning til ovenstående bes det om at Patenstyrets 1. avdelings vedtak omgjøres slik at klagers krav om administrativ overprøving ikke tas til følge."

Den 24. april 2006, 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. februar 2006. Deretter ble saksdokumentene oversendt Patentstyrets 2. avdeling for behandling av klagen.

Klageavgiften ble innbetalt den 24. mai 2006, innen utløpet av fakturafristen. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig.

I sin imøtegåelse datert 24. mai 2006 uttaler Agromarin AS:

"Vi viser til 2. avdelings brev vedlagt gjenparter av besvarelse fra Agrimarins fullmektig av 21. april 2006.

Vi er ikke enige i de argumenter som framsettes, noe vi skal redegjøre nærmere for i det følgende.

Etter vår oppfatning er det i denne saken truffet en helt korrekt avgjørelse i 1. avdeling, da firmanavnet AGRIMARIN ble vurdert som forvekselbart med vår klients varemerkeregistrering nr. 227930, AGROMARIN.

For det første har denne varemerkeregistreringen bedre prioritet enn motpartens foretaksnavn. For det andre er merkene fonetisk tilnærmet identiske, kun en bokstav skiller, og visuelt er de selvsagt også svært like. Både AGRIMARIN og AGROMARIN innhar særpreg, slik 1. avdeling etter vår oppfatning helt korrekt har anført. Den uttalemessige forskjellen mellom AGRIMARIN og AGROMARIN er minimal, og forvekslingsfaren er overhengende, ikke minst ved muntlig uttale, eksempelvis over telefon, disk etc.

Og for det tredje foreligger det klare likheter mellom de aktuelle varegrupper, noe som ytterligere er med på å forsterke forvekslingsfaren. I relasjon til vår klients varemerke og næringskoden til motpartens foretaksnavn vil omsetningskretsene kunne være de samme, som 1. avdeling helt korrekt påpeker, og varene vil således kunne omsettes gjennom de samme kanaler og innenfor samme bransjer.

Agrimarin kan ikke høres med at det i denne saken ikke foreligger vareoverlapping/likeartethet. Agrimarin er registrert for "produksjon av for til kjæledyr". Vår klients varemerke dekker et bredt spekter av varer i kl. 31, herunder vide termonologier som "jordbruks-, hagebruks- og

skogbruksprodukter" Dette er varegrupper som helt klart kan omfatte det som dekkes av motpartens firma, blant annet frø, høy og annet som kjæledyr kan spise. Dette er varegrupper som er identiske, og ikke minst sterkt likeartede, og på denne bakgrunn er det stor forvekslingsfare.

Videre kan motparten heller ikke høres med at de planlegger annen virksomhet, det må i denne saken tas utgangspunkt i det konkrete saksfakta. Og uansett er den pmalagte virksomhet under selskapet etter vårt skjønn en virksomhet som også vil medføre forvekslingsfare i forhold til vår klients varemerkeregistrering.

På bakgrunn av det ovennevnte anmoder vi om at klagen tas til følge, og at motpartens foretaksnavn, AGRIMARIN, oppheves og nektes registrering."

Annen avdeling skal uttale:

Agrimarin har fremholdt at 1. avdeling har truffet sitt vedtak uten at Agrimarin har vart gitt anledning til å uttale seg om det nye motholdet som ble trukket inn under behandlingen i l. avdeling. Det synes her å foreligge en saksbehandlingsfeil. Agrimarin har imidlertid under behandlingen for 2. avdeling hatt anledning til å uttale seg om motholdet, og har brukt denne adgangen. Det kan i denne situasjon ikke være grunn for 2. avdeling til å gå nærmere inn på saksbehandlingsfeilen.

Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling, og kan i alt vesentlig også slutte seg til den begrunnelse 1. avdeling har gitt.

Selv om navnet Agromarin er bygd opp ved sammenstilling av to elementer som henspiller på bransjen, har det etter 2. avdelings vurdering ikke slik beskrivende karakter at det ikke har særpreg som kjennetegn, jf. foretaksnavnelovens § 3-2 første ledd. Og selv om elementene agro og marin også må kunne brukes av andre, må Agrimarin ligge for nær Agromarin.

Agrimarin har gjort gjeldende at foretakets navn er registrert med en bransjeangivelse som er "noe misvisende i forhold til planlagt virksomhet for selskapet". Selv om det skulle være slik at Agrimarin vil begrense sin virksomhet til produksjon av bestanddeler som skal benyttes i fôr, og ikke vil fremstille bruksferdig fôr, må imidlertid denne virksomhet anses som så nært beslektet med Agromarins virksomhet, at det må anses å foreligge risiko for forveksling etter foretaksnavnelovens § 2-6 nr. 4, jf. § 3-2 annet ledd og § 3-3 første ledd. Mot denne bakgrunn finner 2. avdeling det ikke nødvendig å ta stilling til om det her kan legges til grunn at foretaket vil drive en mindre omfattende virksomhet enn bransjeangivelsen tilsier.

Det avsies slik

kjennelse:

Første avdelings avgjørelse stadfestes og registreringen oppheves.

Birger Stuevold Lassen (sign.) Ida Andrén (sign.) Are Stenvik (sign.)

Karin Otterbeck

Karin Otterbeck