PROTOKOLL

Annen avd. sak nr.	7645
Overprøvingsbegjæring nr.	2006/011
Arkivreferanse:	2006/00252
Begjæringen gjelder:	Teleteam Norge AS, Oslo
Foretakets org. nr.	988 459 216
Fullmektig:	Akersgata Advokatfirma AS, Oslo
Begjæring inngitt av:	Teleteam AS, Kristiansand
Foretakets org. nr.	985 762 198

Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 12. oktober 2006, hvorved innkommet begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet TELETEAM NORGE AS ble tatt til følge. Avgjørelsen ble meddelt de to partene samme dag.

Endring av foretaksnavnet PECUNIA CONSULT til TELETEAM NORGE AS ble innført i Foretaksregisteret i Brønnøysund den 28. juli 2005, med følgende næringskode (bransjeangivelse):

”74.860 Callsentervirksomhet”

Begjæringen om overprøving var begrunnet med at det nye foretaksnavnet TELETEAM NORGE AS er egnet til å forveksles med det tidligere registrerte foretaksnavnet TELETEAM AS, org. nr. 985 762 198, innført i Foretaksregisteret den 5. juni 2003, med bransje-angivelsen ”74.860 Callsentervirksomhet”, og at foretaksnavnet TELETEAM NORGE 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 innsiger har registrert sitt varemerke før motpartens foretak ble registrert i Foretaksregistret, og dermed har bedre prioritet.

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 kjennetegnet skal nyte vern mot forvekselbare kjennetegn, må foretaksnavnet og varemerket drive innen samme bransje, og innsigers varemerke må oppfylle varemerkelovens krav om særpreg.

Bransjelikhet

Både innsigers og motpartens foretaksnavn er registrert for "74.860 Callsentervirksomhet". Det foreligger således bransjelikhet mellom foretakene.

Særpreg

For at innehaveren av varemerkesøknaden TELETEAM AS skal nyte vern mot forvekselbare kjennetegn, må klagers varemerke oppfylle varemerkelovens krav om særpreg. Se varemerkeloven § 13 første ledd.

TEAM betyr gruppe eller lag, TELE er en vanlig prefiks i forbindelse med telefoni. Et TELETEAM vil således bli oppfattet som en gruppe som driver med telefoni på en eller annen måte. Selv om callsentervirksomhet er en typisk aktivitet hvor en gruppe arbeider med telefoni, er Patentstyret av den oppfatning at TELETEAM har et visst særpreg, da det ikke umiddelbart er klart for forbrukeren *hva slags* team et TELETEAM faktisk er. TELETEAM må således anses å ha vern mot foretaksnavn som er nær identiske. Elementet NORGE i det innkrevde foretaksnavnet ikke vil kunne belegges med enerett og innehar ikke varemerkerettslig særpreg i seg selv. Tillegget NORGE i det innkrevde foretaksnavnet vil således ikke være tilstrekkelig til å skille foretaksnavnene fra hverandre, da dette elementet kan oppfattes som en gren av foretaket.

På bakgrunn av en helhetsvurdering er Patentstyret kommet til at foretaksnavnene er egnet til å forveksles. Beslutning: Kravet om administrativ overprøving tas til følge."

Klage fra Teleteam Norge AS over 1. avdelings avgjørelse, med begrunnelse, innkom til Patentstyret den 7. desember 2006.

Den 20. desember 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 12. oktober 2006. Deretter ble saksdokumentene oversendt Patentstyrets 2. avdeling for behandling av klagen.

Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 12. februar 2007.

I klagen anfører Teleteam Norge AS:

"**1. Innledning**

Det vises til Patentstyrets avgjørelse av 12. oktober 2006: Beslutning om at administrativ klage tas til følge.

Herved påklages vedtaket. Klagefristen er 12. desember 2006. Klagen inngis rettidig.

Som grunnlag for klagen vil bli anført at:

1. Teleteam ikke oppfyller varemerkelovens krav om særpreg, slik at klager ikke vil ha vern mot liknende foretaksnavn. Patentstyrets vedtak er således ugyldig.

2. Patentstyrets saksbehandling er i strid med forvaltningslovens regler for god saksbehandling, slik at vedtaket er ugyldig.

2. Kravet til særpreg

Det anføres at Teleteam eller tilsvarende ikke oppfyller kravene til særpreg, jf. foretaksnavneloven (heretter ftnavnl) § 3-2, jf. varemerkeloven (heretter vml) § 13, slik at klager ikke vil ha vern mot liknende foretaksnavn.

Ordlyden i vml § 13 er relativt omfattende, slik at det kan være hensiktsmessig å innta denne i sin helhet:

> *"Varemerke som skal registreres, må være egnet til å skille søkerens varer fra andres. Merket må således ikke utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg gi uttrykk for varens art, beskaffenhet, mengde, formål, pris eller stedet eller tiden for tilvirkningen. Dog skal det ved avgjørelsen av om et varemerke har karakteren av særmerke tas hensyn til alle faktiske omstendigheter, særlig til hvor lenge og i hvilken utstrekning merket har vært i bruk.*
>
> *Varemerker som utelukkende består av varens form eller utstyr, kan ikke registreres når formen eller utstyret følger av varens art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat eller tilfører varen vesentlig verdi."*

Hovedkriteriet for at et varemerke skal kunne registreres er at det må "være egnet til å skille søkerens varer fra andres". Dette formuleres ofte som et vilkår om at varemerket må ha særpreg, ha atskillelsesevne eller være distinktivt. I forarbeidende til loven står det at man i vurderingen blant annet skal legge vekt på hvor originalt firmaet er [1]. [Fotnote 1: Ot. Prp. Nr. 50 (1984–1985) punkt 12, til § 3-2.] Ligger kjennetegnet tett opptil å være beskrivende for virksomheten, blir det betraktet som et "svakt" kjennetegn som gjennomgående må tåle at andre firmaer legger seg nært opptil det. På den andre siden står de "sterke" kjennetegn som ofte vil bestå av fantasiord. Slike navn vil som regel ha et sterkt vern slik at andre firma må holde større avstand.

Teleteam består av to ord: "Tele" (forkortelse for telekommunikasjon) samt "team" (en gruppe mennesker som arbeider i fellesskap, jf. Hougthon Mifflin's dictionary). Navnet gir en generell anvisning på en bedrift som driver med telekommunikasjon i en eller annen form. Teleteam er således et "svakt" kjennetegn, og foretak må finne seg i at også andre tar navnet i bruk.

Det sentrale spørsmålet i saken er altså om Teleteam oppfyller kravet til distinktivitet i vml. § 13 første ledd. Vurderingen skal foretas på bakgrunn av hvorvidt en alminnelig godt opplyst, rimelig oppmerksom og velunderrettet forbruker vil oppfatte merket Teleteam. Bestemmelsenes første og andre punktum er – selv om de i atskillig utstrekning overlapper hverandre – forstått som to selvstendige vilkår for registrering, jf. NOU 2001: 8 side 75–76. I litteraturen er kravet til særpreg formulert som at merket må "ha evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen", jf. Lassen og Stenvik: Oversikt over norsk varemerkerett, bind 1, 2. utgave, 2003, side 43.

Etter vml. § 13 annet punktum kan det som ofte omtales som rent beskrivende varemerker ikke registreres. Den rettspolitiske begrunnelsen for dette er ikke bare at et varemerke må være egnet til å identifisere den kommersielle opprinnelse av varen eller tjenesten, men også å sikre en mest mulig fri konkurranse mellom næringsdrivende ved at beskrivende betegnelser og vanlig benyttede ord eller uttrykk ikke skal bli monopolisert, men skal kunne brukes av alle vare- eller tjenesteleverandører i markedet (friholdelsesbehovet).

Forbudet mot registrering av ikke-distinktive varemerker er imidlertid ikke absolutt. Det framgår av vml. § 13 første ledd sammenholdt med varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 3 at en betegnelse som er beskrivende eller av andre grunner mangler særpreg, kan oppnå tilstrekkelig distinktivitet gjennom bruk, jf. også EF-domstolens dom i CHIEMSEE-saken avsnitt 44. Det avgjørende er da den virkning bruken av varemerket må antas å ha hatt. Om hvor mye som i en slik situasjon skal til for at det nødvendige særpreget oppnås, uttaler Lassen og Stenvik på side 55:

> *"Hvor mye som skal til her, avhenger helt ut av omstendighetene. Er det et merke som i utgangspunktet er klart ikke distinktivt – slik som f. eks. RED LABEL eller NORGESSALPETER – vil det måtte kreves en viss bruk som har resultert i virkelig innarbeidelse, før merket kan registreres. Og merker som disse er det ikke lett å innarbeide for en enkelt virksomhetsinnehaver, det vil gjerne kreve at hans bruk av merket er eksklusiv, og slik eksklusivitet vil som regel være nokså utenkelig når det f.eks. gjelder en alminnelig varebetegnelse (se nærmere nedenfor i kap. 7, 1, 2). Men unntaksvis lykkes det likevel å innarbeide også merker av dette slaget, slik som tilfellene med whiskeymerket RED LABEL og Norsk Hydros salpetermerke NORGESSALPETER viser."*

Det skal altså mye til for at et deskriptivt merke kan bli tilstrekkelig innarbeidet som varemerke til å kunne registreres. Som et eksempel kan nevnes Gule Sider-dommen fra Rt. 2005 side 1601, der massiv og intens markedsføring over noen år medførte at merket GULE SIDER hadde fått en annen betydning enn generisk betegnelse, jf. vml. § 13 første ledd 3. punktum. I God morgen-dommen inntatt i Rt. 2002 s. 391 kom Høyesterett til at kravet til distinktivitet var oppfylt for merket GOD MORGEN på en type appelsinjuice. Faktum i dommen er imidlertid ikke sammenlignbart med faktum i vår sak, all den tid det i God morgen-dommen var tale om et merke som ikke beskriver egenskaper ved produktet, slik at man gikk klar av vilkåret i vml. § 13 første ledd annet punktum.

Ved å søke på navnet Teleteam på nettet får en i overkant av 5000 treff hvorav de fleste utenfor Norge. Ordet brukes ofte i deler av firmanavn samt som en generell anvisning på bedrifter som driver innen telekommunikasjon. Slik denne side ser det er Teleteam eller tilsvarende et generelt, internasjonalt begrep som ikke vil ha krav på vern etter ftnavnl § 3-2, jf. vml. § 13.

På denne bakgrunn anføres det at det ikke foreligger holdepunkter for å anta at navnet Teleteam er egnet til å skille ut klagers tjenester fra andre leverandører sine tjenester.

Konsekvensen er at Patentstyrets vedtak må settes til side som ugyldig.

3. Vedrørende Patentstyrets saksbehandling

3.1 Mangelfull utredning

Det anføres at Patentstyrets utredelse er mangelfull, jf. fvl. § 17 første ledd første punktum. Patentstyret har unngått å kommentere flere av de forhold som er påpekt i brev av 28. mars 2006 fra advokat Årnes til Patentstyret, herunder det forhold at samtlige klager som Teleteam AS har mottatt har tilknytning til Tele-Team AS på Gjøvik, samt at det er fem selskaper i Norge som driver virksomhet under navnet Teleteam eller tilsvarende. Dette kan tyde på at Patentstyret ikke har utredet saken godt nok. På denne bakgrunn anføres det at Patentstyrets saksbehandling er summarisk, og at det således er "en ikke helt fjerntliggende mulighet for at feilen kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold".[2] [Fotnote 2: jf. Eckhoff/ Smith *Forvaltningsrett* v/ Eivind Smith, 6. utgave 1997, s. 576. (Se også Rt. 1980 s. 485 der HR bruker formuleringen "en rimelig mulighet".)] Det anføres derfor at Patentstyrets vedtak er ugyldig, jf. fvl. § 41.

3.2 Saksbehandlingstid

Det påpekes at Patentstyret har brukt unødig lang tid på å behandle saken, jf. fvl. § 11a første ledd, som pålegger forvaltningsorganer å forberede og avgjøre saker uten ugrunnet opphold. Etter bestemmelsens andre ledd skal forvaltningsorganet gi et foreløpig svar dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares. Og i saker som gjelder enkeltvedtak skal slikt foreløpig svar gis dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt, jf. § 11 tredje ledd. Klage til Patentstyret ble sendt av klager 20. mars 2006. Svar fra innklagede ble sendt 28. mars 2006. Vedtak fra Patentstyret forelå den 12. oktober 2006.

Innklagede har hatt telefonisk kontakt med Patentstyret med det formål å få fortgang i saken. Dette har ikke lykkes.

4. Oppsummering

På bakgrunn av det ovennevnte må Patentstyrets vedtak kjennes ugyldig."

Den 2. januar 2007 ble gjenpart av den innkomne klage, med de tilhørende vedlegg, oversendt til Teleteam AS, Kristiansand, til uttalelse, og med svarfrist 5. februar 2007.

Det var ikke innkommet noen uttalelse fra Teleteam AS ved svarfristens utløp, og saken er deretter tatt opp til behandling og avgjørelse på det foreliggende grunnlag.

Annen avdeling skal uttale:

Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling.

Annen avdeling er i og for seg enig med registreringshaveren i at TELETEAM, for slik virksomhet som det her gjelder, er et svakt kjennetegn, men finner – på samme måte som 1. avdeling – at det har tilstrekkelig særpreg til å ha vern mot bruk av forvekselbare foretaksnavn, jf. foretaksnavnelovens § 3-2. I spørsmålet om TELETEAM NORGE AS etter foretaksnavnelovens § 3-2 annet ledd og § 3-3 første ledd er egnet til å forveksles med TELETEAM AS når de brukes for identisk virksomhet, slutter 2. avdeling seg til det som er anført av 1. avdeling.

De innvendinger mot Patentstyrets saksbehandling som registreringshaveren har gjort, kan ikke ses å ha betydning for den avgjørelse 2. avdeling skal treffe. Annen avdeling kan ikke se at det er grunnlag for anførselen om mangelfull utredning. Det at ikke alle anførsler er kommentert i 1. avdelings avgjørelse, er ikke ensbetydende med at anførslene ikke har vært vurdert. Under enhver omstendighet ville en eventuell saksbehandlingsfeil på dette punkt måtte anses reparert gjennom 2. avdelings behandling av klagen. Det kan heller ikke anses å hefte noen mangler ved 1. avdelings begrunnelse som utgjør saksbehandlingsfeil. Annen avdeling kan videre ikke se at saksbehandlingstiden i 1. avdeling representerer noen saksbehandlingsfeil, og saksbehandlingstiden kan i dette tilfellet ikke tenkes å ha påvirket utfallet av saken.

Av formelle grunner må 2. avdeling utforme en ny konklusjon.

Det avsies slik

kjennelse:

Registreringen av TELETEAM NORGE AS oppheves.

B. Stuevold Lassen (sign.) Kaja Veel Midtbø (sign.) Are Stenvik (sign.)