



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00097
Dato: 18. desember 2017

Klager: Truls Magne Bratfoss
Representert ved: Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma

Innklagede: Allierogruppen AS
Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Haakon Aakre og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 13. juni 2017, hvor det følgende kombinerte merket med registreringsnummer 230650, ble opprettholdt etter krav om administrativ overprøving:



- 3 Varemerket ble den 27. januar 2006 registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 2: Maling, ferneris, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks, bladmetaller for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere.

Klasse 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; malevirksomhet.

- 4 Den 19. desember 2016 leverte Truls Magne Bratfoss krav om administrativ overprøving med krav om ugyldiggjøring av ovennevnte registrering da merket inneholdt et vernet slektsnavn, jf. varemerkeloven § 35, jf. § 16 bokstav c.
- 5 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 22. juni 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 5. juli 2017, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Beslutningen om å registrere varemerket MALERMESTER M. BRATFOSS AS, registrering nr. 230650, har ikke skjedd i strid med varemerkeloven § 16 første ledd bokstav c. Registreringen av det aktuelle merket kan ikke settes til side som ugyldig etter varemerkeloven § 35, og merket opprettholdes registrert.
- En registrering kan kun settes til side som ugyldig etter denne bestemmelsen hvis registreringsbeslutningen ble fattet i strid med de absolutte eller relative registreringshindringene. Som det fremgår av Ot. Prp. nr. 98 (2008-2009) s. 66, er det forholdene på registreringstidspunktet som er avgjørende ved vurderingen av registreringens gyldighet.
- I denne saken var det Malermester M. Bratfoss AS som søkte registrering av merket. I følge kravstiller selv var dette selskapet eiet av kravstillers far, Magne Bratfoss. Søker var altså selv innehaver av det beskyttede etternavnet.

- Bestemmelsen i varemerkeloven § 16 bokstav c rammer kun søkere som selv ikke er bærere av det vernede navnet, jf. ordlyden «en annens navn». Da søker i denne saken var bærer av navnet, vil varemerkeloven §§ 35 og 16 bokstav c ikke komme til anvendelse.
- Innehaver har vunnet saken, men har ikke levert inn krav om sakskostnader, jf. patentstyreloven § 9.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyret legger til grunn uriktig bevisvurdering og rettanvendelse, og registreringen må oppheves, jf. § 16 bokstav c. Det er ikke avgitt samtykke fra samtlige innehavere av det beskyttede etternavnet Bratfoss, og registreringen strider mot ett av de bærende hensyn bak forbudet i bestemmelsen, nemlig å verne innehavere av det beskyttede navnet mot at det registreres som varemerke.
- Merket ble registrert 27. januar 2006. Registreringer som skjedde før gjeldende varemerkelov trådte i kraft 1. juli 2010, kan etter lovens § 83 bare oppheves etter innsigelse eller settes til side som ugyldig i den utstrekning det ville vært grunnlag for det etter lovene av 1961 om varemerker og fellesmerker. Den sentrale bestemmelsen antas således å være varemerkeloven 1961 § 14 nr. 4, som stort sett tilsvarte gjeldende registreringsforbud i varemerkeloven 2010 § 16 bokstav c.
- Bestemmelsen i § 14 nr. 4 omfatter beskyttede navn, samt frie navn som utpekte en bestemt person.
- Det er ikke korrekt at innklagede var bærer av navnet, da det var Malermester M. Bratfoss AS som søkte, ikke selskapets eier. Det faktum at selskapet på registreringstidspunktet (urettmessig) brukte Bratfoss som en del av foretaksnavnet, ga ikke rett til å registrere familienavnet som varemerke. Det er uansett irrelevant for vurderingen, da merket uansett hadde blitt oppfattet som andres beskyttede navn. Merket kunne ikke registreres uten samtykke fra samtlige innehavere av navnet Bratfoss.
- Merket utpeker ikke entydig en bestemt person. Det henvises til CLAY ALLISON-kjennelsen fra 1983 hvor både 1. og 2. avdeling la til grunn at etternavnsbærerens beskyttelsesverdige interesser bestod, selv om han ikke hadde det aktuelle fornavnet. Klager har beskyttelsesverdige interesse fordi klager er malermester og har Magne som fornavn.
- Innklagedes øvrige varemerkeregistreringer av Bratfoss-navnet er opphevet ved avgjørelse fra Patentstyret.
- For at et etternavn skal utgjøre et registreringshinder for et varemerke, er det to vilkår som må være oppfylt. For det første må det aktuelle navnet være beskyttet etter reglene i navneloven § 3. Bestemmelsen innebærer at et etternavn som innehas av færre enn 200 personer i Norge er beskyttet. For det andre må navnet være egnet til å oppfattes som et etternavn. Patentstyret har i sine avgjørelser allerede lagt dette til grunn.

- Vurderingen endres ikke av at merket er registrert for varer eller tjenester knyttet til bygg- og malevirksomhet. Den endres heller ikke av at merket er registrert med farger og figurer. Det dominerende i merket er familienavnet Bratfoss.
- Innklagede ble i Patentstyrets avgjørelser ikke hørt med at merkene ikke er egnet til å oppfattes som en annens navn fordi navnet er innarbeidet som kjennetegn. Det foreligger heller ingen dokumentasjon for slik innarbeidelse.
- Klager ber om å bli tilkjent kr 12 000,- inkl. mva. i sakskostnader for Patentstyret, kr. 24 000,- inkl. mva. i sakskostnader for KFIR, samt erstatning for kostnader for gebyr til Patentstyret og KFIR.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede slutter seg i det vesentlige til Patentstyrets avgjørelse av 13. juni 2017. Registreringshindringen i § 16 bokstav c rammer ikke forholdet og registreringen skal følgelig ikke settes til side som ugyldig.
- Merket med teksten MALERMESTER M. BRATFOSS AS er registrert med samtykke fra den person som innehar navnet. Forbokstaven M og angivelsen av tittel indikerer tydelig en henvisning til en bestemt person, nemlig Magne Bratfoss, innehaver av firmaet som søkte om varemerkeregistreringen.
- Varemerket ble opprinnelig registrert av selskapet Malermester M. Bratfoss AS. På registreringstidspunktet var Magne Bratfoss eier av dette selskapet. Det må antas at Magne Bratfoss kjente til og samtykket til bruk av hans personnavn for denne registreringen. Det er forholdene på registreringstidspunktet som er avgjørende for registreringens gyldighet, jf. Ot. Prp. nr 9B (2008-2009) s. 66.
- Idet merket viser til en bestemt enkeltperson og ikke til et etternavn alene, kreves det samtykke bare fra denne enkeltpersonen. Stenvik legger til grunn at samtykke fra en enkelt bærer av et beskyttet etternavn er tilstrekkelig for at et merke kan registreres dersom det er tilstrekkelig individualisert, slik at det bare henspiller på den person som har gitt samtykke, se Kjennetegnrett s. 773.
- Sammenstillingen MALERMESTER M. BRATFOSS AS kan umulig forstås på annen måte enn at det vises til den person som har et fornavn som begynner med bokstaven M., etternavnet Bratfoss, og som arbeider som malermester. Det er vanskelig å forstå hvilken beskyttelsesverdig interesse noen kan ha i å nekte registrering av et navn som klart viser til en annen.
- Varemerket ble overdratt til Allierogruppen AS i forbindelse med kjøpet av selskapet. I avtale av 21. november 2007 ble det fastsatt bestemmelser om tilbakekjøpsrett for Magne Bratfoss i fall Allierogruppen sluttet å bruke navnet MALERMESTER M. BRATFOSS AS. Det fremgår forutsetningsvis av avtalen at Magne Bratfoss anså registreringen som gyldig og samtykket til at Allierogruppen innehar registrerte rettigheter. Etter dette har innehaver av

personnavnet som registreringen viser til allerede samtykket i registreringen av ordmerket MALERMESTER M. BRATFOSS.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 11 Spørsmålet som Klagenemnda skal ta stilling til, er om det kombinerte merket MALERMESTER M. BRATFOSS AS, registrering nr. 230650, skal kjennes ugyldig fordi det inneholder et vernet slektsnavn og således er registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav c, jf. § 35, jf. tidligere varemerkelov § 14 nr. 4.
- 12 Klagenemnda vil anvende gjeldende varemerkelov, og viser til at valg av lov ikke har betydning for sakens utfall da de materielle reglene om registrerbarhet ikke ble endret ved vedtakelse av ny varemerkelov.
- 13 Bestemmelsen i varemerkeloven § 16 bokstav c fastslår at «et varemerke ikke kan registreres uten samtykke av vedkommende rettighetshaver hvis (...) merket inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en annens navn, kunstnernavn eller portrett, med mindre det åpenbart siktes til en forlengst avdød person.»
- 14 Det fremgår av Ot. Prp. nr. 98 (2008-2009) at «uttrykket «navn» skal forstås slik at det i tillegg til etternavn som er beskyttet etter navneloven, også omfatter navn som entydig utpeker en bestemt person.» For at etternavn skal være beskyttet, innebærer det at 200 personer eller færre kan ha navnet, jf. navneloven § 3.
- 15 Det er videre forholdene på registreringstidspunktet som er avgjørende ved vurderingen av registreringens gyldighet, jf. Ot. Prp. nr. 98 (2008-2009) s. 67. På registreringstidspunktet var det Malermester M. Bratfoss AS som var oppført som innehaver, og det er dette foretakets tilknytning til navnet og den eventuelle rettmessige registrering av merket som er avgjørende for vurderingen. Det er med andre ord uvesentlig at innehaver av registreringen på nåværende tidspunkt, Allierogruppen, ikke har anledning til å registrere det beskyttede etternavnet i dag og således har fått opphevet registreringer av nyere dato.
- 16 Det vesentligste i varemerkelovens bestemmelse, er slik Klagenemnda ser det, at den skal forhindre urettmessig registrering av *en annens* navn. Klagenemnda kan ikke se at det er noe i bestemmelsen som hindrer en person i å registrere sitt *eget* navn som varemerke med mindre det er i strid med andre eksisterende rettigheter.
- 17 Klagenemnda er av den oppfatning at klagers anførsel om at innklagede ikke var bærer av navnet, da det var foretaket Malermester M. Bratfoss AS som søkte, ikke selskapets eier, ikke kan føre frem. Bestemmelsens henvisning til «en annens navn» viser til navn som ikke er søkerens personnavn, men innbefatter også tilfeller der det inngår i virksomhetens navn. I foreliggende sak er i tillegg virksomhetens navn identisk med navnet til eieren av virksomheten, Magne Bratfoss, både på søknadstidspunktet og overdragelsestidspunktet av

rettigheten til innklagede. Magne Bratfoss må identifiseres med sitt eget foretak av samme navn, og foretaket må derfor anses berettiget til å søke registrering av merket inneholdende det beskyttede etternavnet.

- 18 Klagenemnda er av den oppfatning at merket også kan oppfattes som utpekningen av en bestemt person, nemlig Malermester M. Bratfoss. Dersom merket skulle oppfattes slik, ligger det implisitt i dette at Magne Bratfoss hadde gitt sitt samtykke til at foretaket kunne registrere hans navn som varemerke gjennom å være foretakets eier.
- 19 Det er etter dette uten betydning om merket sies å utpeke en bestemt person eller om det inneholder et vernet slektsnavn, da innklagede hadde anledning til å registrere begge deler på det aktuelle tidspunktet.
- 20 Klagers henvisning til Annen Avdelings kjennelse fra 1983 i saken som gjaldt merket CLAY ALLISON SEXY WESTERN endrer ikke Klagenemndas syn. I sitatet som klager har gjengitt fra kjennelsen, fremgår det blant annet at dersom det skulle dukke opp flere bærere av det beskyttede etternavnet vil registreringen kunne bli gjenstand for ugyldiggjøring, men at dette er «et forhold som søkeren må ta med i betraktning når han søker registrert et merke som inneholder et navn som ikke er hans eget». I dette må det således innfortolkes at dersom klager selv hadde vært bærer av navnet, hadde det faktum at merket inneholder et beskyttet navn, ikke blitt ansett registreringshindrende. Det er først når man søker et beskyttet navn som man ikke selv bærer, at bestemmelsen trer inn og registrering kan nektes.
- 21 Likeledes bekrefter klagers henvisning til Lassen «Oversikt over norsk varemerkerett», andre utgave 1997 s. 124 og 125-126, Klagenemndas syn på saken. Det fremgår i det inntatte sitatet at «(...) samtykke fra én bruker av et beskyttet slektsnavn (...) ikke er nok til å gi en som *ikke* er berettiget til å bære det, adgang til å bruke det som, eller få det registrert som, varemerke.» Den som ikke er berettiget til å bruke navnet, kan heller ikke få det registrert, og da må man ut fra dette slutte at situasjonen ville stilt seg helt annerledes dersom man var berettiget til å bruke navnet. I foreliggende sak er det åpenbart at innklagede var berettiget gjennom å selv være bærer av navnet.
- 22 Klagenemnda bemerker at det ville medført en svært urimelig begrensning dersom det var slik at bærere av et beskyttet etternavn var diskvalifisert fra å registrere sitt eget navn som varemerke. En urimelig konsekvens ville det også ha, dersom en tidligere rettighetshavers etterkommer kunne få kjent en registrering ugyldig etter at rettigheten var overdratt til et annet foretak.
- 23 Avslutningsvis bemerker Klagenemnda at varemerkeloven § 5 andre ledd bokstav a gjør det klart at varemerkeretten ikke er til hinder for at noen i samsvar med god forretningskikk bruker sitt navn. En opprettholdelse av registreringen medfører ikke noe inngrep i denne rettigheten.
- 24 I henhold til patentstyrelova § 9 kan Klagenemnda, i en sak om administrativ overprøving, tilkjenne en part som fullt eller i det vesentlige har fått medhold de nødvendige

sakskostnader fra motparten. Innklagede har vunnet saken fullt ut, men har ikke sendt inn noen kostnadsoppgave. Sakskostnader tilkjennes derfor ikke.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Registrering nummer 230650 opprettholdes.
- 3 Sakskostnader tilkjennes ikke.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Haakon Aakre
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)