



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 20/00088  
Dato: 29. oktober 2020

---

Klager: Heureka Gull og Gaver AS  
Representert ved: Advokatene Lea, Haavik, Helland & Falkeid

---

Innklagede: Skanfil Auksjoner AS  
Representert ved:

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Amund Grimstad og Torger Kielland

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 20. mars 2020, hvor Patentstyret etter krav om administrativ overprøving opphevet registreringen av foretaksnavnet Heureka Gull og Gaver AS, registrert under organisasjonsnummer 885 682 162.
- 3 Patentstyret kom til at Heureka Gull og Gaver AS er egnet til å forveksles med kravstillers varemerkeregistrering nr. 307844, det kombinerte merket HEUREKA – JEG FANT DET!, og at Heureka Gull og Gaver AS derfor er registrert i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4.
- 4 Innehaver av foretaksnavnet Heureka Gull og Gaver AS har påklaget at registreringen oppheves etter foretaksnavneloven § 3-6, i klage datert 20. mai 2020.
- 5 Foretaksnavnet Heureka Gull og Gaver AS ble registrert i Foretaksregisteret den 31. desember 2019 og har følgende næringskode:  
  
«47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer»
- 6 Skanfil AS leverte den 20. januar 2020 krav om administrativ overprøving begrunnet med at foretaksnavnet Heureka Gull og Gaver AS er egnet til å forveksles etter foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4 med kravstillers varemerkeregistrering nr 307844:



Merket er registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 14: Gull; smykker; sølv.

Klasse 35: Auksjonssalg; auksjonstjenester på Internett; arrangering av auksjoner; online auksjonstjenester.

- 7 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 20. mai 2020. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den ville føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 25. juni 2020, jf. foretaksnavneloven § 3-7, 4. ledd.

## 8 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Foretaksnavnet Heureka Gull og Gaver AS er egnet til å forveksles med varemerket HEUREKA – JEG FANT DET!, registrering nr. 307844, og foretaksnavnregistreringen er derfor i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4. Kravet om administrativ overprøving tas til følge, og registreringen av Heureka Gull og Gaver AS oppheves, jf. foretaksnavneloven § 3-6.
- Kravstillers varemerkeregistrering nr. 307844, har vern fra den dagen Patentstyret mottok søknaden, den 5. desember 2019. Kravstillers varemerkeregistrering har dermed vern fra et tidligere tidspunkt enn da innehavers foretaksnavn ble registrert, og har derfor best prioritet.
- Ettersom kravstillers varemerke er gyldig registrert i varemerkeregisteret, har det vern etter varemerkeloven.
- Kravstiller opplyser at HEUREKA er et salgskonsept med auksjoner av bl.a. gull, sølv og samlegjenstander, som selskapet Skanfil Auksjoner AS har drevet i 3-4 år. All den tid slik virksomhet faller inn under de tjenester kravstillers varemerkeregistrering har vern for i klasse 35, finner ikke Patentstyret det nødvendig å ta stilling til om kravstiller har rett til HEUREKA som et sekundært forretningskjennetegn, jf. foretaksnavneloven § 1-1 tredje ledd.
- Innehaver selger smykker laget av andre, mens kravstillers varemerke har vern for tilvirkning, markedsføring og salg av egenproduserte smykker i klasse 14. Innehavers foretaksnavn brukes dermed for virksomhet av lignende slag som de varene kravstillers varemerkeregistrering har vern for i klasse 14. Innehavers virksomhet er videre likeartet med tjenestene omfattet av kravstillers varemerkeregistrering i klasse 35. Salg i butikk og salg på auksjon er tjenester av lik art, som betjener samme formål, og gjenstandene som frembringes for salg gjennom auksjon, kan være av samme og lignende slag som de smykke-varene innehaver selger i sin butikk. Vilkåret om bransjelikhet er dermed oppfylt, jf. foretaksnavneloven § 3-3 første ledd.
- Hva gjelder kjennetegnslikheten, innledes begge kjennetegnene av ordet HEUREKA, noe som skaper visuelle og fonetiske likheter. Merkene er også like konseptuelt, da «heureka» er et utrop som er blitt tillagt Arkimedes, som uttrykker tilfredsstillelse og glede over å ha funnet løsningen på et vanskelig problem. Heureka kan oversettes til «jeg har funnet det».
- Selv om Arkimedes sin oppdagelse var knyttet til massen av en gullkrone, har HEUREKA en avledet betydning sett hen til de aktuelle varene og tjenestene. Ordelementet HEUREKA må dermed anses å ha en normal grad av særpreg. Uttrykket JEG FANT DET! vil oppfattes som en selvstendig undertekst i merket, og portrettet av Arkimedes vil oppfattes med en henvisning til opphavet til uttrykket heureka.
- Det foreligger ingen naturlig forbindelse mellom HEUREKA og Gull og Gaver AS i foretaksnavnregistreringen, og Gull og Gaver er dessuten beskrivende for innehavers

virksomhetsområde. AS betegner kun selskapsformen. Det foreligger etter dette kjennetegnslighet mellom de to kjennetegnene, jf. foretaksnavneloven § 3-2 andre ledd.

- Etter en helhetsvurdering av bransje- og kjennetegnsligheten, anses foretaksnavnet Heureka Gull og Gaver AS som forvekselbart med varemerket HEUREKA – JEG FANT DET!, jf. § 3-3, jf. foretaksnavneloven § 3-2 andre ledd.
- Patentstyret har ikke hjemmel til å ta stilling til om varemerket er innlevert i ond tro etter varemerkeloven § 16 bokstav b. En slik anførsel må fremmes i en innsigelse eller et eget krav om administrativ overprøving. Fristen for innlevering av et innsigelsekrav mot varemerkeregistreringen var på avgjørelsestidspunktet imidlertid utløpt.
- Partenes øvrige anførsler kommenteres ikke, da disse ikke er avgjørende for sakens resultat.

### **9 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Heureka Gull og Gaver AS og dets foretaksnavn krenker ikke Skanfil Auksjoner AS sin varemerkeregistrering nr. 307844.
- Det er lite sannsynlig at omsetningskretsen for varene og tjenestene i klasse 14 og 35, som varemerkeregistrering nr. 307844 er registrert for, vil komme til å ta feil av foretaksnavnet og varemerket, og/eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom klagers foretaksnavn og innklagedes varemerke, jf. slik som i HR-1999-34-A, Superlek.
- Heureka Gull og Gaver AS er en drop-in butikk som blant annet selger ubrukte smykker, bestikk, servise og lignende over disk. Selskapet selger ikke antikviteter, og holder aldri auksjoner. Selskapet holder til i Aksdal i Tysvær kommune, har to ansatte og hadde i 2018 en omsetning på ca. kr. 2 432 000.
- Skanfil Auksjoner AS er en nettbutikk som utelukkende selger samleobjekter. De avholder auksjoner flere ganger i året, hvor det ifølge innklagedes hjemmeside selges alt fra brukte frimerker, sedler, mynter, gull og sølv, smykker, glass og porselen, maritime objekter, krisrelaterte gjenstander, landhandlerutstyr, reklameskilt, kunst og malerier, lamper, designmøbler, leker og øvrige samleobjekter. Selskapet holder til i Haugesund kommune, har 69 ansatte og hadde i 2018 en omsetning på ca. kr. 102 010 000.
- Det er knapt noen likheter mellom de bransjene som selskapene opererer innenfor. Den eneste likheten er at begge selskaper selger smykker, bestikk og servise, men salgsformen er svært forskjellig.
- Den eneste likheten mellom selskapene er at de begge bruker det kjente greske uttrykket «heureka». Dersom likheten mellom selskapenes virksomhet hadde vært større, ville det at kjennetegnene består av HEUREKA i seg selv bidratt til forveksling. Men i lys av det ovennevnte, foreligger det ingen forvekslingsfare mellom foretaksnavnet Heureka Gull og Gaver AS, og varemerkeregistreringen HEUREKA – JEG FANT DET!.

- Klager har heller ikke fått noe tilbakemelding på at det foreligger likhet mellom foretaksnavnet og varemerkeregistreringen, til tross for omfattende markedsføring av foretaksnavnet på sosiale medier.
- Klager ber om at Patentstyrets avgjørelse oppheves, og om at kravet om administrativ overprøving ikke tas til følge.

#### **10 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Innklagede kan ikke se at klager her bringer inn noen nye momenter i saken, og mener Patentstyrets avgjørelse er riktig. Det vises for øvrig til tidligere skriv i saken hvor det redegjøres for innklagedes syn.
- Det bemerkes likevel at innklagede selger samme varer som Heureka Gull og Gaver AS, gjennom konseptet HEUREKA, og at salget finner sted i det samme lokalmarkedet. At salgsformene auksjon og butikksalg er ulike, er uten betydning, all den tid begge foretakene henvender seg til og omsetter i samme kundegruppe.
- Selskapenes størrelse er videre irrelevant i et spørsmål om forvekslingsfare. Det er heller ikke relevant hvorvidt innklagede har påpekt overfor klager at det foreligger likhet mellom kjennetegnene. Mangel på slik tilbakemelding kan vel så gjerne bety at forveksling her har skjedd.
- Til orientering opplyses det om at i auksjonen som ble avholdt av innklagede den 19. september 2020, ble en stor mengde gull- og sølvvarer solgt til samme lokale kundegruppe som Heureka Gull og Gaver AS opererer overfor.
- Innklagede imøteser dermed at Patentstyrets avgjørelse opprettholdes.

#### **11 Klagenemnda skal uttale:**

#### **12 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 13 Klagenemnda skal ta stilling til om foretaksnavnet Heureka Gull og Gaver AS, organisasjonsnummer 885 682 162, er registrert i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4, og dermed blir å oppheve etter foretaksnavneloven § 3-6.
- 14 Etter foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4 må et foretaksnavn ikke være egnet til å forveksles med et varekjennetegn som etter varemerkeloven har vern fra et tidligere tidspunkt. Innklagedes varemerkeregistrering nr. 307844 har vern fra den dagen Patentstyret mottok søknaden, nemlig den 5. desember 2019, og det er heller ikke omtvistet at varemerkeregistreringen har vern fra et tidligere tidspunkt enn da klagers foretaksnavn ble registrert.

- 15 Hvorvidt det foreligger en fare for forveksling må avgjøres ut fra en helhetsvurdering, hvor både bransjelikhet og kjennetegnslikhet mellom navnene blir vektlagt, jf. foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4, § 3-3 første ledd og § 3-2 andre ledd.
- 16 Klager anfører at det ikke foreligger bransjelikhet mellom klagers virksomhet og innklagedes, da klager driver en drop-in butikk som blant annet selger ubrukte smykker, bestikk, servise og lignende over nett. Innklagede driver derimot med auksjonssalg av en rekke samleobjekter over nett. Klager viser også til at det foreligger forskjeller i størrelse og omsetning mellom virksomhetene, og til at de holder til på ulike steder.
- 17 Klagenemnda er enig med Patentstyret i at det foreligger bransjelikhet og slutter seg til Patentstyrets begrunnelse. I en vurdering av bransjelikhet mellom en bedre prioritert varemerkereregistrering og en foretaksnavneregistrering, er det de varer og tjenester varemerkereregistreringen er registrert for i varemerkerregisteret, som danner utgangspunktet for vurderingen av bransjelikhet, *ikke* hva slags virksomhet innehaver av varemerkereregistreringen driver med rent faktisk. Størrelsen på selskapene eller deres geografiske lokasjon er heller ikke relevant for vurderingen. At innklagede i foreliggende sak, ut fra sakens opplysninger, ikke tilvirker, markedsfører eller selger egenproduserte smykker av gull- og sølvvarer i butikk, er derfor uten betydning for vurderingen, all den tid innklagede har vern for slik virksomhet gjennom at varemerkereregistreringen er registrert for varene «gull; smykker; sølv» i klasse 14. Patentstyret har etter Klagenemndas syn derfor korrekt lagt til grunn at vilkåret om bransjelikhet er oppfylt.
- 18 Det neste spørsmålet blir dermed om det foreligger kjennetegnslikhet, og om kjennetegnene er så like at det foreligger forvekslingsfare. Også her er Klagenemnda enig med Patentstyret og slutter seg til Patentstyrets begrunnelse. Klager har heller ikke gjort innvendinger mot kjennetegnslikheten. Klagenemnda anser HEUREKA som et særpreget element i tilknytning til varene og tjenestene, da ordet viser til et utrop av tilfredsstillelse og glede, som historisk sett er blitt tillagt den greske matematikeren og vitenskapsmannen Arkimedes. HEUREKA er det eneste elementet med adskillende evne i klagers foretaksnavn, siden GULL og GAVER beskriver den type varer klager selger, mens AS kun viser til selskapsformen aksjeselskap. HEUREKA fremstår videre som et iøynefallende og selvstendig element i innklagedes varemerkereregistrering. Utropet JEG FANT DET! fremstår som en undertekst med betydningsmessig tilknytning til HEUREKA, gjennom å uttrykke at man har funnet noe/funnet løsningen på noe, mens portrettet som er plassert øverst i merket, er egnet til å oppfattes som personen bak utropet HEUREKA, nemlig Arkimedes. Portrettet er også gjengitt i en antikk stilart, noe som forsterker et slikt inntrykk. Klagenemnda finner derfor at de klare likhetene som foreligger mellom kjennetegnene ikke motvirkes av forskjellene, og at vilkåret om kjennetegnslikhet dermed er oppfylt.
- 19 Det at innklagede, ifølge klager, ikke har påpekt slik likhet mellom kjennetegnene overfor klager, til tross for omfattende markedsføring av foretaksnavnet på sosiale medier, er ikke et moment som kan tillegges vekt i den kjennetegnslikhetsvurderingen som skal gjøres etter

foretaksnavneloven § 3-2 andre ledd, jf. § 3-3 første ledd. Klagenemnda finner det derfor ikke nødvendig å gå kommentere denne anførselen noe ytterligere.

- 20 Etter en helhetsvurdering av bransje- og kjennetegnslikheten er Klagenemnda kommet til at foretaksnavnet Heureka Gull og Gaver AS er så likt innklagedes varemerkeregistrering nr. 307844, det kombinerte merket HEUREKA – JEG FANT DET!, at kjennetegnene er egnet til å forveksles i den alminnelige omsetningen, jf. foretaksnavneloven § 3-2 andre ledd, jf. § 3-3 første ledd.
- 21 Foretaksnavnet Heureka Gull og Gaver AS er derfor registrert i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4, og blir å oppheve etter foretaksnavneloven § 3-6.

## 22 **Sakskostnader:**

- 23 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. Bestemmelsen gir anvisning på en skjønnsmessig vurdering, hvor det blant annet skal legges vekt på om det var god grunn til å få saken prøvet fordi den var tvilsom, og om det er rimelig ut fra typen sak og forhold hos motparten å pålegge kostnadsansvar.
- 24 Forarbeidene uttaler at dette er en kan-regel, slik at man ikke automatisk har krav på sakskostnader. Ingen av partene har krevd saksomkostninger verken for Patentstyret eller for Klagenemnda. Saksomkostninger tilkjennes derfor ikke.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Registreringen av foretaksnavnet Heureka Gull og Gaver AS, org.nr. 885 682 162, oppheves.
- 3 Sakskostnader tilkjennes ikke.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Amund Grimstad  
(sign.)

Torger Kielland  
(sign.)