



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00024
Dato: 31. oktober 2017

Klager: Fjord Tours AS

Innklagede: Fjord Tours Tromsø DA

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Tove Aas Helge og Anne Cathrine Haug-Hustad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 28. oktober 2016, hvor Patentstyret etter krav om administrativ overprøving opprettholdt registreringen av foretaksnavnet FJORD TOURS TROMSØ DA.

3 Foretaksnavnet FJORD TOURS TROMSØ DA er registrert under organisasjonsnummer 916 894 937, og har følgende næringskode:

79.902 Guider og reiseledere.

4 Fjord Tours AS leverte den 18. mai 2016 krav om administrativ overprøving til Patentstyret begrunnet med at foretaksnavnet FJORD TOURS TROMSØ DA er egnet til å forveksles etter foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4 med kravstillerens følgende kjennetegnsrettigheter:

- FJORDTOURS.NO, registrering nr. 255119,



- FJORDTOURS.COM, registrering nr. 255120;



Begge varemerkene er registrert for følgende tjenester:

Klasse 39: Transportvirksomhet; organisering av reiser.

Klasse 43: Bevertning og tilbringning av mat og drikke; midlertidig innlosjering.

- Kravstillerens registrerte foretaksnavn FJORD TOURS AS
- Innarbeidede varemerkerettighet til kjennetegnet FJORD TOURS for reiselivstjenester

- 5 Patentstyret kom til at foretaksnavnet FJORD TOURS TROMSØ DA ikke var i strid med klagers foretaksnavn eller varemerkerettigheter, jf. foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4. Kravstiller hadde heller ikke dokumentert innarbeidelse av det sekundære forretningskjennetegnet FJORD TOURS, jf. foretaksnavneloven § 1-1.

Klage på avgjørelsen innkom 28. desember 2016. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt til Klagenemnda den 9. februar 2017 for videre behandling jf. foretaksnavneloven § 3-7 fjerde ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Foretaksnavnet FJORD TOURS TROMSØ DA er ikke registrert i strid med foretaksnavneloven §§ 2-6 nr. 4 og 3-2 andre ledd, og registreringen blir derved å opprettholde.
- Kravstillers virksomhet er arrangering av opplevelsesreiser i fjordlandskap. Gjennomsnittsforbrukeren for slike reiser er alminnelige sluttbrukere som ønsker å oppleve naturen.
- Patentstyret finner at FJORD TOURS AS er direkte beskrivende for de aktuelle tjenestene, og dermed ikke egnet til å skille kravstillers tjenester fra andres. Merket oppfyller ikke kravene til særpreg som stilles etter varemerkeloven § 14, og foretaksnavnet har således ikke vern mot forvekselbare kjennetegn, jf. foretaksnavneloven § 3-2.
- Når det gjelder kravstillers registrerte varemerker, er teksten FJORDTOURS med tilleggene «.no» og «.com» beskrivende og uten særpreg for de aktuelle tjenestene. Patentstyret anser at de figurative tillegselementene i de registrerte kjennetegnene er tilstrekkelig til å hindre forvekslingsfare.
- Kravstiller har sendt inn dokumentasjon for å vise at merket FJORD TOURS er innarbeidet som kjennetegn for tjenestene. Til tross for solid omsetning, flere pressutklipp og mye reklamemateriale, anses teksten FJORD TOURS ikke for å være godt kjent i omsetningskretsen her i riket som særlig kjennetegn for kravstillerens foretak. Kravstillerens sekundære forretningskjennetegn har derfor ikke vern mot forvekselbare kjennetegn.
- Patentstyret finner heller ikke at dokumentasjonen viser at tekstelementene i de registrerte kombinerte varemerkene har ervervet særpreg gjennom bruk og innarbeidelse.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Foretaksnavnet FJORD TOURS TROMSØ DA strider mot foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4 og registreringen må oppheves.
- FJORD TOURS TROMSØ DAs bruk av kjennetegnelementet «FJORD TOURS» er egnet til å kunne forveksles med FJORD TOURS AS sin virksomhet.

- Klager anfører at foretaksnavnet FJORD TOURS AS er innarbeidet gjennom langvarig bruk og tunge markedsinvesteringer som sekundært firmanavn og varemerke, hvilket underbygges av følgende:
 - Generalforsamlingsprotokoll fra 1983 som viser FJORD TOURS AS sin logo fra 1982-1989.
 - Generalforsamlingsprotokoll fra 1992 som viser FJORD TOURS AS sin logo fra 1993-2007.
 - Registreringsdokument fra 1982, som viser at selskapet ble stiftet 4. mars 1982.
 - PowerPoint-presentasjon som viser merkantil materiell, bilder av brosjyremateriell og plakater fra nå og tidligere, samt daterte utklipp fra hjemmesider og informasjon om reklame på Internett og i sosiale medier.
 - Eksempler på ulike reklameplakater, brosjyrestands og annet reklamemateriell fra ulike opplevelsesturer som tilbys fra ulike år og prydet med de ulike logoene FJORD TOURS AS har benyttet.
 - Rapporter/medieanalyse fra Meltwater News (fra sosiale medier og redaksjonelt over hele verden) med årlig omtale fra 500 – 1 000 redaksjonelle artikler, kundeomtaler, blogg-publikasjoner m.m. ut til flere millioner lesere i hele verden, direkte relatert til sin virksomhet. Det er også 500 000 personer årlig som skriver inn nøyaktig webadresse direkte i nettleseren på verdensbasis.
 - Pressutklipp fra aviser og nettaviser, deriblant Bergens Tidende, Bergensavisen, Bergensmagasinet, Avisa Hordaland, Aftenbladet, Dagbladet, VG, Dagens Næringsliv, E24, ABC Nyheter, HSMAI, Samfunnsmagasinet og Vest 24.
 - Kopi fra sommeravis ved 30 års jubileet i 2002.
 - Oversikt fra de siste syv årene over netto omsetning, markedsføringskostnader og prosentandel av disse regnet ut ifra omsetning. I løpet av de siste syv årene har selskapet hatt en omsetning på mellom 24-48 millioner kroner. Ca. 15 % av omsetningen har blitt brukt på markedsføring.
 - Konferanseinvitasjon til en konferanse der FJORD TOURS AS representerte reiselivs-næringen relatert til samferdsel.
 - Årsberetning for 2015.
 - Markedsundersøkelser som er ment å vise at FJORD TOURS AS er et selskapsnavn med særpreg gjennom innarbeidelse og at etablering av identiske selskapsnavn, med et geografisk tillegg, vil villedde omsetningskretsen til å tro at selskapet er en filial av det etablerte selskapet.
- Innarbeidelsen av merket må under enhver omstendighet gjelde lokalt gjennom mer enn 34 års drift i Bergens- og Vestlandsområdet. Patentstyret har i sin vurdering ikke vektlagt FJORD TOURS' lokale forankring, og kjennskapen blant den profesjonelle delen av omsetningskretsen.
- Klager viser til at omsetningskretsen kan bli forledet i møte med FJORD TOURS TROMSØ DA. Tillegget av stedsbetegnelsen «Tromsø» gir en økt sannsynlighet for forvekslingsfare

ettersom tredjeparter kan komme til å tro at dette er en filial av FJORD TOURS som er lokalisert i Tromsø.

- Klager viser til at det er dokumentert gjennom markedsundersøkelsene at det vil oppstå forvekslingsfare dersom andre selskaper får etablere seg med likelydende selskapsnavn.
- Klager viser videre til at vern av FJORD TOURS TROMSØ DA vil kunne muliggjøre snylting på FJORD TOURS' sitt gode renommé. Slike etterlikninger vil kunne medføre skadelig utvanning av en veletablert markedsposisjon, eller bidra til å skape «badwill» for originalproduktet.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede er enig i Patentstyrets avgjørelse, og har ingenting å bemerke annet enn at Patentstyret innehar særlig kunnskap på dette området.
- Innklagede anser at klagers eventuelle innarbeidelse i Bergen- og Vestlandsområdet ikke har særlig relevans da innklagede driver sin virksomhet i Tromsregionen. I denne regionen er ikke FJORD TOURS særskilt innarbeidet, noe klager selv synes å bekrefte.
- Innklagede anfører at under enhver omstendighet har ikke klager påvist at FJORD TOURS er så «godt kjent» som loven krever i den profesjonelle del av omsetningskretsen, og i alle fall ikke annet enn lokalt i Bergensområdet.
- Klager er uenig i at tillegget «Tromsø» øker forvekslingsfaren. Det er nettopp et tydelig stedsnavn i navnet som hindrer forveksling.
- Patentstyrets avgjørelse må stadfestes.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 11 Det skal først bemerkes at Klagenemnda kun tar stilling til saken etter varemerkelovens og foretaksnavnelovens bestemmelser. De anførsler som knytter seg til markedsføringslovens bestemmelser ligger utenfor Klagenemndas ansvarsområde etter patentstyrelova § 3, og er derfor ikke gjenstand for vurdering.
- 12 Det er ikke omtvistet at klager har kjennetegnrettslig prioritet foran innklagede. Et foretaksnavn må imidlertid ikke være egnet til å forveksles med kjennetegn som har fått vern etter varemerkeloven eller foretaksnavneloven, jf. foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4. Hvorvidt det foreligger forvekslingsfare må avgjøres ut fra en helhetsvurdering hvor både bransjelikhet og kjennetegnslighet blir vektlagt.

- 13 Klagenemnda vil først vurdere om foretaksnavnet FJORD TOURS TROMSØ DA er egnet til å forveksles med klagers foretaksnavn FJORD TOURS AS. Deretter vil spørsmålet om forvekslingsfare overfor registrerte og innarbeidede kjennetegnsrettigheter bli vurdert.
- 14 Risikoen for forveksling må vurderes som en helhet med grunnlag i oppfatningen som den relevante omsetningskretsen vil ha av kjennetegnene (kjennetegnslighet) og av varene og tjenester det gjelder (bransjelikhet), og ved å ta i betraktning alle relevante omstendigheter i saken. Den relevante omsetningskretsen er profesjonelle arrangører av reiser i Norge, samt norske og internasjonale turister.
- 15 Klagenemnda finner det klart at vilkåret om bransjelikhet er oppfylt, jf. foretaksnavneloven § 3-3 første ledd. Fra Enhetsregisteret fremkommer det at FJORD TOURS TROMSØ DA sin virksomhet er å drive utvikling, markedsføring og salg av naturopplevelser med transport, mens FJORD TOURS AS formål er turproduksjon og opplegg av reiselivstjenester, herunder trykking og distribusjon av salgsmateriell, booking og kontaktarbeid i inn- og utland.
- 16 Når det gjelder kjennetegnslighet, finner Klagenemnda det hensiktsmessig først å ta stilling til graden av særpreg for det eldste kjennetegnet, da styrken av særpreg har stor betydning ved den konkrete forvekselbarhetsvurderingen.
- 17 Etter Klagenemndas vurdering vil ordelementet FJORD TOURS umiddelbart oppfattes som «fjordomvisning» eller «fjordtur», og vil således være direkte beskrivende for de aktuelle tjenestene. Elementet FJORD TOURS i seg selv oppfyller dermed ikke kravet til særpreg.
- 18 Klagenemnda konkluderer på denne bakgrunn med at elementet FJORD TOURS er deskriptivt for de aktuelle reiselivsrelaterte tjenestene som knytter seg til fjordturer. Slike merkeelementer må kunne benyttes fritt av andre forretningsdrivende uten at forvekslingsfare anses å foreligge. Tilføyelsen av «AS» er kun en obligatorisk angivelse av foretakets ansvarsform. Ettersom foretaksnavnet ikke oppfyller de krav til særpreg som gjelder etter varemerkeloven § 14, har foretaket ikke vern mot lignende foretaksnavn eller varemerker jf. foretaksnavneloven § 3-2.
- 19 Et beskrivende foretaksnavn kan imidlertid oppnå særpreg gjennom innarbeidelse etter foretaksnavneloven som sekundært forretningskjennetegn. Det følger av foretaksnavneloven § 1-1 tredje ledd at kjennetegnet anses innarbeidet når, og så lenge, det innen vedkommende omsetningskrets her i riket er godt kjent som særlig kjennetegn for et foretak.
- 20 Klager har for Patentstyret, og også for Klagenemnda, opprettholdt sin anførsel om at FJORD TOURS gjennom mer enn 34 år har blitt innarbeidet som sekundært forretningskjennetegn.
- 21 Klagenemnda viser til utgangspunktet gjengitt i HR-2005-1905-A GULE SIDER, avsnitt 48, hvor det fremgår at «det skal (...) meget til for at et deskriptivt merke kan bli tilstrekkelig innarbeidet som varemerke til å kunne registreres», men at «innarbeidelse kan bli resultatet dersom markedsføringen av merket har vært så intens at det dermed har fått en annen

betydning enn som generisk betegnelse». Det følger av dette at det har en formodning mot seg at et merke med en beskrivende karakter kan opparbeide en sekundærbetydning som gjør at merket kan anses godt kjent som noens særlige kjennetegn, fremfor å bli oppfattet som en generisk betegnelse.

- 22 I vurderingen av om et merke kan anses innarbeidet, skal det blant annet tas hensyn til markedsandeler, hvor intensiv, geografisk utbredt og langvarig bruken har vært, størrelsen på investeringer i markedsføringen av merket, andelen av den relevante omsetningskretsen som oppfatter at varene har sin opprinnelse i et spesielt kommersielt foretak, samt uttalelser fra handelskamre eller andre forretningssammenslutninger, jf. C-108/97 & C-109/97 Chiemsee.
- 23 Den vedlagte dokumentasjonen viser en betydelig markedsføringsinnsats, og viser at FJORD TOURS har hatt mye redaksjonell omtale i både tradisjonelle medier og på Internett. Det anses ikke tvilsomt at FJORD TOURS over flere år har vært brukt som kjennetegn, og det vises her til innsendte brosjyrer og annet reklamemateriell. Klager understreker at det er satset mye på digitale medier, og det er vist til annonsering på sosiale medier og på Internett. Klager viser til at ca. 15 % av omsetningen gjennom de siste syv årene har blitt benyttet på markedsføring, som basert på de oppgitte tallene er mellom 3,6 og 7,2 millioner kroner årlig. Klagenemnda finner at dette må regnes for å være investeringer av betydelig størrelse.
- 24 Det samlede reklamematerialet som er sendt inn, viser imidlertid bruk av teksten FJORD TOURS sammen med ulike logoer. Dette gjør at det er vanskelig å vurdere *virkingen* av navnet FJORD TOURS i seg selv, og Klagenemnda peker på at dette gjør seg gjeldende i særlig grad fordi logoen har blitt endret gjennom årene. Det er heller ikke vist konkret på hvilken måte brosjyrene og reklamematerialet har vært gjort tilgjengelig for omsetningskretsen.
- 25 Når det gjelder markedsundersøkelsene gjennomført av Norstat, bemerkes at respondentene blant de alminnelige forbrukerne var geografisk avgrenset til Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, og markedsundersøkelsen er derfor ikke egnet til å underbygge at FJORD TOURS er innarbeidet som sekundært forretningskjennetegn «her i riket», slik loven krever.
- 26 Markedsundersøkelsen viser at den profesjonelle omsetningskretsen, som består av store regionale turistinformasjonskontorer i Norge, har 100 % kjennskap til FJORD TOURS, mens tilsvarende tall for den alminnelige forbrukeren er 34 %. Klagenemnda viser til at tallene kun viser hulpen kunnskap, og således ikke kan tillegges avgjørende vekt.
- 27 Klagenemnda viser til at en forholdvis høy prosentandel av respondentene (86 % av den alminnelige forbruker og 67 % av de profesjonelle) bekrefter at de forbinder merkevarnavnet direkte med FJORD TOURS sin kjernevirksomhet. Klagenemnda finner likevel ikke å tillegge dette avgjørende vekt, da sannsynligheten er stor for at gjennomsnittsforbrukeren i møte med merket naturlig knytter kjennetegnet opp mot kjernevirksomheten på grunn av at ordet er svært deskriptivt.

- 28 Klagenemnda finner etter en helhetsvurdering ikke tilstrekkelig dokumentert at klagers foretaksnavn kan anses som innarbeidet som sekundært forretningskjennetegn.
- 29 Klager har anført at kjennetegnet må anses lokalt innarbeidet på Vestlandet og langs den norske kysten. Klagenemnda er enig i at slik lokal innarbeidelse er mulig, jf. foretaksnavneloven § 1-1 og varemerkeloven § 3 tredje ledd.
- 30 Klagenemnda finner det avgjørende for vurderingen at kjennskapet blant personer på Vestlandet i markedsundersøkelsen kun er på 34 %, og at det ikke er dokumentert hvordan bruken av brosjyrer og reklamemateriell har rettet seg mot den lokale omsetningskretsen. Klagenemnda kan ikke se at det foreligger en sterkere innarbeidelse av merket lokalt enn nasjonalt, og finner at den innsendte dokumentasjonen ikke i tilstrekkelig grad viser at det beskrivende foretaksnavnet FJORD TOURS kan anses som innarbeidet som sekundært forretningskjennetegn hverken nasjonalt eller lokalt jf. foretaksnavneloven § 1-1 andre ledd jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd siste punkt.
- 31 Klagenemnda skal videre vurdere om foretaksnavnet FJORD TOURS TROMSØ DA er i strid med klagers eldre rettigheter etter varemerkeloven.
- 32 Det første spørsmålet som reiser seg i den forbindelse, er om FJORD TOURS kan regnes som innarbeidet etter varemerkelovens bestemmelser, jf. § 3 tredje ledd. Det følger av forarbeidene til foretaksnavneloven at vilkåret for vern for sekundære forretningskjennetegn er ment å være de samme som for uregistrerte kjennetegn etter varemerkeloven. Vurderingen av innarbeidelse av FJORD TOURS som varemerke blir dermed sammenfallende med vurderingen som er gjort ovenfor etter foretaksnavneloven. Klagenemnda kan heller ikke se at dokumentasjonen viser at tekstelementene i de kombinerte varemerkene har ervervet særpreg gjennom bruk og innarbeidelse.
- 33 Når det gjelder klagers registrerte varemerker FJORDTOURS.NO og FJORDTOURS.COM, viser Klagenemnda til at disse er kombinerte merker, hvor teksten i seg selv ikke har særpreg jf. overstående drøftelse av navnet FJORD TOURS. De registrerte varemerkene er riktig nok særpreget som helhet på grunn av de figurative tilleggs-elementene. Når det eneste felles elementet er direkte beskrivende for tjenestene, er tilleggs-elementene tilstrekkelig for å hindre forvekslingsfare.
- 34 Etter dette finner Klagenemnda at registreringen av foretaksnavnet FJORD TOURS TROMSØ DA ikke er i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4, og registreringen opprettholdes.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Registeringen av foretaksnavnet FJORD TOURS TROMSØ DA, organisasjonsnummer 916 894 937, opprettholdes.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Tove Aas Helge
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)