



# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 20/00039  
Dato: 22. juni 2020

---

Klager: Eiendomsmegler 1 Modum AS  
Representert ved: Advokatfirmaet GjessingReimers AS

---

Innklaget: Eiendomsmegler Dahl AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Torger Kielland

har kommet fram til følgende

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 16. desember 2019, hvor Patentstyret etter krav om administrativ overprøving opprettholdt registreringen av foretaksnavnet EIENDOMSMEGLER DAHL AS.

3 Foretaksnavnet EIENDOMSMEGLER DAHL AS, organisasjonsnummer 999 045 073, ble registrert i Foretaksregisteret den 12. juli 2019 og har følgende næringskode:

68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom

4 Eiendomsmegler 1 Modum AS leverte den 3. september 2019 krav om administrativ overprøving begrunnet med at foretaksnavnet EIENDOMSMEGLER DAHL AS er egnet til å forveksles etter foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4 med kravstillers rett til EIENDOMSMEGLER DAHL som innarbeidet sekundært forretningskjennetegn.

5 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 14. februar 2020. Patentstyret har vurdert klagen, og ikke funnet det klart at den ville føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling 24. mars 2020, jf. foretaksnavneloven § 3-7 fjerde ledd.

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

- Patentstyret kom til at EIENDOMSMEGLER DAHL AS ikke er registrert i strid med foretaksnavneloven § 2–6 nr. 4. Registreringen av EIENDOMSMEGLER DAHL AS kan dermed ikke oppheves i medhold av foretaksnavneloven § 3-6.
- Patentstyret tok stilling til hvorvidt en vesentlig del av virksomheten anses å ha blitt overdratt da kravstiller kjøpte seg inn i selskapet Eiendomsmegler Dahl AS som majoritets-eier med mer enn 70 % eierandel i selskapet, og om foretaksnavnet inneholder overdragers navn, jf. foretaksnavneloven § 4-1 andre ledd, jf. § 4-3 andre ledd første punktum.
- På bakgrunn av partenes anførsler la Patentstyret til grunn at en vesentlig del av aksjene i selskapet Eiendomsmegler Dahl AS ble overdratt fra Tore Dahl og øvrige aksjonærer til kravstiller, og har fortsatt i samme bransje og på samme sted slik at kravstiller fremstår som en etterfølger av den overdratte virksomheten, jf. Ot.prp.nr. 50 (1984-1985) s. 99.
- En tolkning av ordlyden «overdragerens navn» i foretaksnavneloven § 4-1 andre ledd andre punktum, tilsier at dette kan være en persons fornavn, etternavn og eventuelt mellomnavn. Verken forarbeidene eller juridisk teori spesifiserer nærmere hva som menes med vilkåret. Patentstyret er av den oppfatning at ordlyden er klar og at vilkåret er oppfylt så lenge overdragers etternavn er en del av foretaksnavnet. Siden overdrageren Tore Dahl sitt

etternavn er en del av foretaksnavnet EIENDOMSMEGLER DAHL AS, anses foretaksnavnet å inneholde overdragers navn, jf. foretaksnavneloven § 4-1 andre ledd andre punktum.

- Det neste spørsmålet Patentstyret tar stilling til er om det foreligger en særskilt avtale om overdragelsen av foretaksnavnet, men dette anses ikke godtgjort.
- På grunn av manglende dokumentasjon for at det foreligger en særskilt avtale slik foretaksnavneloven § 4-1 krever, kan ikke det sekundære forretningskjennetegnet som inneholder overdragers navn anses overdratt til den nye eieren av virksomheten. Kravstiller har dermed ikke retten til det sekundære forretningskjennetegnet EIENDOMSMEGLER DAHL, jf. foretaksnavneloven § 4-1 andre ledd andre punktum, jf. § 4-3 andre ledd første punktum. Foretaksnavnet EIENDOMSMEGLER DAHL AS, er dermed ikke registrert i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4.
- Siden retten til det sekundære forretningskjennetegnet ikke anses overdratt til den nye eieren av virksomheten, er det ikke nødvendig å ta stilling til om og for hvem det er oppnådd rett til EIENDOMSMEGLER DAHL som sekundært forretningskjennetegn, eller om det er tilstrekkelig bransjelikhet og kjennetegnslighet til at det foreligger en risiko for forveksling.
- Registreringen av foretaksnavnet EIENDOMSMEGLER DAHL AS oppheves ikke, jf. foretaksnavneloven § 3-6.

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

- Klager ber om at registreringen av innklagedes foretaksnavn EIENDOMSMEGLER DAHL AS oppheves, og anfører at Patentstyrets bruk av foretaksnavneloven §§ 4-1 og 4-3 bygger på feil rettsanvendelse, og at klager har forutgående rettigheter til kjennetegnet EIENDOMSMEGLER DAHL, jf. foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4.
- Klager har siden 1997 og frem til i dag hatt EIENDOMSMEGLER DAHL AS som registrert foretaksnavn. I samme periode har selskapet anvendt EIENDOMSMEGLER DAHL som sekundært forretningskjennetegn og innarbeidet varemerke for eiendomsmeglingstjenester.
- Innklagede var tidligere ansatt og aksjeeier i klagers virksomhet, men solgte sine aksjer i selskapet i 2012 til de øvrige aksjonærene, herunder Tore Dahl. Innklagede beholdt ingen rettigheter til verken foretaksnavnet eller det sekundære forretningskjennetegnet i klagers virksomhet etter at innklagede solgte seg ut.
- Ved avtale av 13. mars 2018, ble 60 % av aksjene i klagers selskap overdratt til Sparebank 1 Modum. Verken foretaksnavn, immaterielle rettigheter eller andre eiendeler ble ved avtalen overdratt fra selskapet til et annet selskap, da dette kun er en avtale om aksjesalg.

*Rett til foretaksnavnet EIENDOMSMEGLER DAHL AS etter aksjesalget i 2018.*

- Foretaksnavneloven §§ 4-1 og 4-3 gjelder adgangen til å overdra foretaksnavn fra et foretak til et annet, og gjelder ikke overdragelse av aksjer. Dette fremkommer av lovens ordlyd.

Aksjesalg medfører ingen adskillelse mellom foretaket og foretaksnavnet eller det sekundære forretningskjennetegnet som foretaksnavneloven §§ 4-1 og 4-3 regulerer.

- I alle tilfeller tilsier aksjesalgavtalen av 2018 at foretaksnavnet EIENDOMSMEGLER DAHL AS ligger hos klager på avtaletidspunktet. Slik klager oppfatter det, erkjennes dette også av innklagede. Avtalen er belagt med taushetsplikt, men fremlagt for Klagenemnda med samtykke fra de berørte partene.

*Innarbeidet rett til EIENDOMSMEGLER DAHL som sekundært kjennetegn.*

- EIENDOMSMEGLER DAHL er et regionalt innarbeidet varemerke og sekundært forretningskjennetegn for klagers eiendomsmeglertjenester i Drammensregionen.
- Etter varemerkeloven § 35 andre ledd kan et regionalt innarbeidet varemerke ikke utgjøre en ugyldighetsgrunn. Tilsvarende regel finnes ikke i foretaksnavneloven, slik at et lokalt innarbeidet sekundært forretningskjennetegn kan utgjøre et registreringshinder og opphevelsesgrunn etter foretaksnavneloven.
- Siden varemerket og det sekundære forretningskjennetegnet er identisk og anvendt på de samme eiendomsmeglertjenestene, vil vurdering av innarbeidelse være sammenfallende.
- Suffikset AS angir kun organisasjonsformen og er uten særpreg. Det er derfor uten betydning at kjennetegnet forut for 2015 ofte ble brukt med selskapsbetegnelsen AS.
- Kjøp og salg av bolig er den største enkeltinvesteringen de fleste gjør. Dette gjør at omsetningskretsen er oppmerksomme og setter seg inn i markedet over tid. Meglerbransjen er derfor utpreget renomme-drevet. Dette resulterer i en høy grad av merkekjennskap hos omsetningskretsen for eiendomsmeglertjenester, særlig til de etablerte og lokale aktørene som har vært på markedet lengst og kjenner det best. Dette må få betydning for hvordan omsetningskretsen oppfatter EIENDOMSMEGLER DAHL.
- Kjennetegnet EIENDOMSMEGLER DAHL har vært gjenstand for en betydelig markedsføringsinnsats rettet mot omsetningskretsen i Drammensregionen i over 20 år, og klager er under dette kjennetegnet en av de ledende tilbyderne av formidling av privatboliger i Drammensregionen. Selv etter endringen av foretaksnavn i 2019 har klagers virksomhet utad vært markedsført som EIENDOMSMEGLER DAHL for å bevare goodwill. Skjermbilder og annonser er fremlagt som dokumentasjon.
- Siden 2007 har klager hatt en årlig omsetning på mellom 17 og 36 millioner kroner, med 450-600 solgte boliger i året. Klagers langvarige og utstrakte virksomhet under EIENDOMSMEGLER DAHL har resultert i en betydelig markedsandel på om lag 13-19 % i Drammensregionen. Årsregnskap (2007-2019), nøkkeltall (1997-2019), markedsandeler (2000-2019) og salgsoversikt for klager i Drammensregionen er fremlagt som dokumentasjon.

- Klager markedsfører under kjennetegnet EIENDOMSMEGLER DAHL om lag 400 bolig- og fritidseiendomsannonser årlig på Finn.no og DT.no, som er nettsidene til Drammens Tidende. Annonsene har flere millioner årlige treff. Boligannonserne er også markedsført på egne nettsider og fasader. Oversikt fra Drammens Tidende for klager og lesertall fra Mediebedriftenes Landsforbund er fremlagt som dokumentasjon.
- Annonsering i Drammens Tidende, både digitalt og trykk, er den mest sentrale markedsføringskanalen overfor omsetningskretsen i Drammensregionen. Det høye antall lesere og unike åpnede boligannonser/prospekter, tilsier en svært høy eksponering for EIENDOMSMEGLER DAHL. Oversikt for effekt eiendomsannonsering i Drammens Tidende i 2019 er fremlagt som dokumentasjon. En del av markedsføringen har også skjedd i lokalmediene Lierposten, Svelvikposten og Sande Avis som har henholdsvis 11 100, 4 300 og 5 100 lesere som må antas å være fra Drammensregionen.
- Klager har også for perioden 1997-2019 fremlagt et utvalg salgsoppgaver, oppgjørstillinger og boligannonser hvor kjennetegnet EIENDOMSMEGLER DAHL fremgår. Det er virkningen av markedsføringen som er avgjørende i innarbeidelsesvurderingen, og det er således uten betydning av det er klagers klienter som betaler for boligannonserne.
- Klager har også hatt en betydelig markedsføring av egne eiendomsmeglertjenester gjennom helsiders annonser i Drammens Tidende og andre lokalmedier, samt fysisk markedsføring på fasader og skilt, og andre rekvisitter i forbindelse med visninger, kontraktsmøter og andre eiendomstransaksjonsrelaterte aktiviteter. I tillegg har klager gjennomført omfattende markedsføring på digitale flater og sosiale medier de siste årene. Et utvalg fra DT.no og en oppsummerende oversikt over markedsføringsaktiviteter (2015-2019), eksempler på profilering, og en oversikt over kostnader knyttet til markedsføring (1998-2019) er fremlagt som dokumentasjon.
- Videre har klager og kjennetegnet EIENDOMSMEGLER DAHL vært gjenstand for redaksjonell omtale i Drammens Tidende og diverse andre medier. Utskrifter fra utvalg av daterte avisutklipp og medieomtaler (1997-2020) er fremlagt som dokumentasjon.
- Det forhold at innklagede har protestert mot bruken, har ikke rettslig betydning, all den tid innarbeidelsen har gått sin gang. Innklagede har heller ikke vist til noen juridisk grunnlag av betydning for sine protester.
- Klager er på denne bakgrunn av den oppfatning at EIENDOMSMEGLER DAHL er godt kjent som et kjennetegn for eiendomsmeglertjenester, og er således et innarbeidet lokalt varemerke og sekundært forretningskjennetegn.

*Forvekselbarhet, jfr. foretaksnavneloven 2-6 nr. 4.*

- Siden klager har en innarbeidet rett til EIENDOMSMEGLER DAHL som lokalt varemerke og sekundært forretningskjennetegn, med bedre prioritet enn innklagedes registrerte

foretaksnavn EIENDOMSMEGLER DAHL AS, for sammenfallende meglertjenester, må registreringen anses å være i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4.

- Suffikset AS har ikke betydning for spørsmålet om kjennetegnsmessig identitet. Forbudet mot registrering av identiske foretaksnavn gjelder uavhengig av selskapsform, jfr. foretaksnavneloven § 2-1, jfr. Ot.prp. nr. 43 (2002-2003), hvor det fremgår at likt «med identiske foretaksnavn regnes også foretaksnavn som bare adskiller seg ved et prefiks eller suffiks som angir selskapsformen».

#### *Øvrig*

- Innklagede har erkjent at de immaterielle rettighetene lå til selskapet etter aksjesalget i 2012. Ved å søke navnet registrert, forsøker innklagede å ta tilbake noe innklagede har oppgitt og fått betalt for.
- Dahl er ikke et beskyttet personnavn, og det foreligger ikke omstendigheter i saken som gjør at foretaksnavneloven § 2-6 nr. 1 kommer til anvendelse.
- En opphevelse av registreringen innebærer ikke noe yrkesforbud. Dette spørsmålet er uansett ikke relevant for Klagenemndas vurdering av om EIENDOMSMEGLER DAHL er innarbeidet for klager eller vurderingen etter foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4.
- Siden klagers innarbeidede rettigheter har bedre prioritet, er det ikke grunnlag for innklagedes anførsler om at klagers bruk av EIENDOMSMEGLER DAHL er villedende.

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

- Innklagede er selvprosederende part. Klagenemnda presenterer her innklagedes anførsler så langt de kan være relevante for de rettslige spørsmål som saken reiser.
- Innklagede anfører at foretaksnavnet Eiendomsmegler Dahl AS ikke er registrert i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4, og at klager ikke har rettigheter til EIENDOMSMEGLER DAHL som uregistrert sekundært forretningskjennetegn. Registreringen av foretaksnavnet må derfor stadfestes.
- Innklagede vil bemerke at klagers selskap, i dag Eiendomsmegler 1 Modum AS, startet med eiendomsmegling i 1992 under navnet Tore og Geir Asbjørn Dahl AS. I 1997 ble navnet endret til Eiendomsmegler Dahl AS. Navnet var uendret inntil klager selv valgte å endre navnet til Eiendomsmegler 1 Modum AS, og bringe til opphør foretaksnavnet EIENDOMSMEGLER DAHL AS i første halvår 2019.

#### *Rett til foretaksnavnet EIENDOMSMEGLER DAHL AS etter aksjesalget i 2018.*

- Innklagede avsluttet sitt ansettelsesforholdet i foretaket EIENDOMSMEGLER DAHL AS og solgte aksjene til de øvrige aksjonærene i 2012. Innklagede samtykker til fremleggelse av aksjesalgsavtalen, men anmoder om at dokumentet ikke gjøres offentlig tilgjengelig for

andre enn forvaltningen som skal avgjøre denne saken. Siden Tore Dahl etter salget i 2012 var største aksjonær i selskapet, var det ikke et tema å bytte foretaksnavnet på dette tidspunktet.

- Det bestrides ikke at EIENDOMSMEGLER DAHL, som uregistrert forretningskjennetegn og andre immaterielle verdier, i utgangspunktet lå til klagers foretak ved aksjesalget 2018, men innklagede bestrider at dette gir klager noen rett på betegnelsen EIENDOMSMEGLER DAHL.
- Innklagede viser for det første til at retten til EIENDOMSMEGLER DAHL som forretningskjennetegn, var omtvistet etter at klagers foretak i 2015 endret profilering. Etter dette tidspunkt ble foretaket kun markedsført som EIENDOMSMEGLER DAHL, uten selskapsbenevningen. Klager har selv dokumentert at foretaket brukte EIENDOMSMEGLER DAHL som primært forretningskjennetegn, uten den lovpålagte selskapsbenevningen, og ikke som et sekundært forretningskjennetegn.
- For det andre måtte klagers bruk anses ulovlig, da det ikke kan være adgang til å registrere tittel og etternavn, og dermed oppnå enerett på denne kombinasjonen. Innklagede viser til at alle må ha rett til å benytte sitt eget navn, og enhver med gyldig eiendomsmeglerbrev har rett til tittelen «eiendomsmegler», jf. lov om eiendomsmegling § 4-5. Innklagede protesterte umiddelbart på bruken. Protestene er fremlagt som dokumentasjon.
- De nevnte forholdene gjorde at de daværende aksjonærene solgte aksjene i et selskap med omtvistede rettigheter uten at dette ble opplyst, og de hadde derfor ikke grunnlag for i aksjesalgsavtalen å garantere for de immaterielle rettighetene til EIENDOMSMEGLER DAHL som sekundært forretningskjennetegn.
- Innklagede bemerker også at ved aksjesalget i 2018, solgte Tore Dahl seg helt ut av foretaket, med den konsekvens at foretaket ikke lenger hadde noen tilknytning til navnet Dahl. Dette tilsier at klager ikke hadde noe grunnlag for å benytte EIENDOMSMEGLER DAHL som sekundært forretningskjennetegn.
- Innklagede peker også på at han har vært innehaver av domenet eiendomsmeglerdahl.no siden 2103, det vil si to år før klager i det hele tatt begynte å bruke EIENDOMSMEGLER DAHL som sekundært forretningskjennetegn.
- Ved endringen av foretaksnavn fra Eiendomsmegler Dahl AS til Eiendomsmegler 1 Modum AS, opphørte retten til selskapsnavnet Eiendomsmegler Dahl AS. Ved klagers fortsatte bruk av EIENDOMSMEGLER DAHL, er det klager som har brukt et sekundært forretningskjennetegn som er egnet til å oppfattes som en annens navn, jf. foretaksnavneloven § 2-6 nr. 1, og som er egnet til å villedes, jf. foretaksnavneloven § 2-3.

#### *Innarbeidet rett til EIENDOMSMEGLER DAHL som sekundært kjennetegn.*

- Klager har anført at EIENDOMSMEGLER DAHL er innarbeidet som varemerke og sekundært forretningskjennetegn over lang tid, og at det er brukt betydelige økonomiske



midler for å markedsføre navnet. Innklagede vil her vise til endringen i 2015, omtalt ovenfor, som innklagede protesterte mot. En slik berettiget protest må få betydning for vurderingen av innarbeidelse.

- Når det gjelder klagers bruk av 70 millioner kroner i kostnader til markedsføring gjennom boligannonser, bemerker innklagede at 57,8 millioner kroner relaterer seg til annonser før 2015, mens bare 12,2 millioner kroner refererer til perioden 2015-2019 hvor det sekundære forretningskjennetegnet ble benyttet.
- Videre er det ikke korrekt å anse dette som utgifter klager har hatt. Boligannonsene betales av klienten (selger), og for slike markeds pakker blir det alltid kalkulert med et overskudd/ positivt dekningsbidrag til meglerforetaket. Klager har således hatt høyere inntekter enn utgifter til boligannonnene.
- Bruk av større investeringsbeløp gir i alle tilfeller ingen garanti for opparbeidelse av rettigheter.

*Forvekselbarhet, jf. foretaksnavneloven 2-6 nr. 4.*

- Siden klager ikke kan anses å ha noen rettigheter til betegnelsen EIENDOMSMEGLER DAHL som sekundært forretningskjennetegn, er det ikke grunnlag for å oppheve innklagedes registrerte foretaksnavn.

## **9 Klagenemnda skal uttale:**

### **10 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.**

- 11 Utvalget bemerker innledningsvis at klager overfor Klagenemnda har levert inn dokumentasjon som ikke var fremlagt for Patentstyret, herunder aksjesalgavtalen av 2018. Saken står dermed i en annen stilling enn det den gjorde for Patentstyret.
- 12 Spørsmålet som Klagenemnda skal ta stilling til, er om foretaksnavnet EIENDOMSMEGLER DAHL AS er registrert i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4, jf. foretaksnavneloven § 3-6 første ledd, og derfor må oppheves.
- 13 Vurderingen forutsetter at klager har en etablert rettighet med bedre prioritet, enten det er en innarbeidet varemerkerettighet etter varemerkeloven § 3 tredje ledd eller et sekundært forretningskjennetegn etter foretaksnavneloven § 1-1 tredje ledd, som er de anførte rettslige grunnlag i saken.
- 14 Klagers foretaksnavn har i perioden 1997 til 2019 vært Eiendomsmegler Dahl AS med forretningsadresse i Erik Børresens alle 7, 3015 Drammen. Foretaket endret foretaksnavn i Foretaksregisteret 7. juni 2019 til Eiendomsmegler 1 Modum AS, hvorved bruken av Eiendomsmegler Dahl AS opphørte som foretaksnavn.



- 15 Patentstyret har i sin avgjørelse tatt stilling til om vilkårene i foretaksnavneloven § 4-1, jf. § 4-3 var oppfylt og avgjort saken på dette grunnlaget. Klager har bestridt Patentstyrets vurdering, og i hovedsak anført at aksjesalget ikke kan anses som en overdragelse, og at aksjesalgsavtalen fra 2018 uansett regulerer rettighetsspørsmålet.
- 16 For Klagenemnda er aksjesalgsavtalen fra 2018 fremlagt, men denne er belagt med taushetsplikt i medhold av offentleglova § 13 første ledd, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2, slik at avtalen i sin helhet er unntatt fra offentligheten.. Klagenemnda kan kort konstatere at avtalen regulerer rettighetsspørsmålet, og at klager etter denne er å anse som den rettmessige eieren av de immaterielle rettigheter som tilligger selskapet. Siden spørsmålet om rettighetsforhold er avtaleregulert, finner ikke Klagenemnda det nødvendig å ta nærmere stilling til klagers argumenter vedrørende anvendelsen av foretaksnavneloven § 4-1, jf. § 4-3, eller hvorvidt Patentstyrets avgjørelse lider av rettsanvendelsesfeil eller saksbehandlingsfeil på dette punkt.
- 17 I vurderingen av om det omstridte foretaksnavnet med organisasjonsnummer 999 045 073 skal oppheves, følger det av foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4, at foretaksnavnet ikke må være egnet til å forveksles med et varekjennetegn som etter varemerkeloven har vern med eldre rett, eller med foretaksnavn eller sekundært forretningskjennetegn som har vern etter foretaksnavneloven.
- 18 Det er på det rene at klagers rett etter foretaksnavneloven til foretaksnavnet EIENDOMSMEGLER DAHL AS bortfalt ved endring av foretaksnavn den 7. juni 2019, jf. foretaksnavneloven § 3-1 tredje ledd andre punktum.
- 19 Klagenemnda finner det hensiktsmessig å så vurdere om klager har oppnådd en lokal innarbeidet enerett til EIENDOMSMEGLER DAHL som sekundært forretningskjennetegn, jf. foretaksnavneloven § 1-1 tredje ledd.
- 20 Foretaksnavneloven § 1-1 tredje ledd andre og tredje punktum lyder som følger:
- «Rett til sekundært forretningskjennetegn oppnås ved at kjennetegnet innarbeides. Det anses å være innarbeidet når, og så lenge, det innen vedkommende omsetningskrets her i riket er godt kjent som særlig kjennetegn for et foretak»
- 21 Av Ot.prp nr. 43 (2002-2003) s. 47 fremgår det at «[v]ilkåret for vern for sekundære forretningskjennetegn er [...] det samme som det varemerkeloven setter for vern for uregistrerte varemerker». Rettskilder om innarbeidelse av varemerker vil derfor være relevant ved vurderingen av innarbeidelse av sekundære forretningskjennetegn etter foretaksnavneloven. I forarbeidene til varemerkeloven, Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) s. 50, fremgår følgende:

«Det er ikke bruken i seg selv, men virkningen den har hatt i den relevante omsetningskretsen, som er avgjørende. Det må foretas en samlet vurdering av om bruken har medført at merket har blitt egnet til å identifisere at den aktuelle varen

eller tjenesten har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet, jf. EF-domstolens dom i de forente sakene C-108/97 og C- 109/97 Windsurfing Chiemsee 4. mai 1999.»

- 22 I HR-2005-1905-A, Gule sider, avsnitt 54, presiserte også Høyesterett at det ikke er intensiviteten av markedsføringen som i seg selv er avgjørende, men hvilken virkning bruken av merket har hatt overfor den relevante omsetningskretsen. Klagers sekundære forretningskjennetegn må være innarbeidet før registreringsmelding for det innklagede foretaksnavnet kom inn til Foretaksregisteret, det vil si 12. juli 2019.
- 23 Normalt vil det være vanskeligere å vise at et beskrivende eller ikke-distinktivt merke har oppnådd vern gjennom innarbeidelse, jf. HR-2005-1905-A, Gule sider, avsnitt 47-48. Tilsvarende må gjelde for sekundære forretningskjennetegn. Ordet EIENDOMSMEGLER fremstår som rent beskrivende for eiendomsmeglingstjenester, mens ordet DAHL fremstår som et etternavn. I Norge er det over 11 000 personer med Dahl som etternavn. Som et alminnelig og utbredt etternavn kan det stilles spørsmål om dette elementet er særpreget, jf. Patentstyrets annen avdeling i sak nr. 7904, ADVOKATFIRMAET LUND & CO DA, med videre henvisninger til rettspraksis. Det er uansett ikke avgjørende for sakens utfall å ta konkret stilling til dette, men Klagenemnda bemerker at EIENDOMSMEGLER DAHL må anses å ha en lav grad av særpreg.
- 24 I vurderingen av virkning av bruken, vil Klagenemnda peke på at innarbeidelse av sekundært forretningskjennetegn etter loven kan være lokal eller regional. Dette følger av ordlyden «innen vedkommende omsetningskrets» i § 1-1 tredje ledd tredje punktum, jf. også varemerkeloven § 3 tredje ledd andre punktum, sml. Ot.prp nr. 43 (2002-2003) s. 47 sitert ovenfor. Klagenemnda vil også innledningsvis i vurderingen bemerke at det ikke har avgjørende betydning for innarbeidelsesvurderingen at kjennetegnet forut for 2015 som oftest var etterfulgt av suffikset AS, som kun er en ren selskapsangivelse.
- 25 For Klagenemnda har klager fremlagt en betydelig mengde dokumentasjon på markedsføring og bruk av EIENDOMSMEGLER DAHL som forretningskjennetegn for virksomheten i en periode på over 20 år, fra 1997 og frem til i dag, og det er fremlagt omfattende tallmateriale for å dokumentere omfanget av markedsføringen og i hvilken grad omsetningskretsen har blitt eksponert for forretningskjennetegn.
- 26 Den ene delen av markedsføringen har vært boligannonser, hvor klager under kjennetegnet EIENDOMSMEGLER DAHL har hatt om lag 400 bolig- og fritidseiendomsannonser årlig. I tillegg til annonseringen på Finn.no, har mye av klagers markedsføring vært rettet mot det regionale markedet de opererer i. Det omfatter digital og fysisk annonsering i Drammen Tidende og andre lokale aviser, samt annonseringer på egne nettsider og på bygnings-/kontorfasader i Drammensregionen. Den omstendighet at det er klagers klienter som har betalt for de ulike markedsprogrammene som klager tilbyr ved boligsalg, som blant annet omfatter boligannonseringen og salgsoppgavene, har ikke betydning i denne sammenheng. Det er virkningen markedsføringen har hatt ovenfor omsetningskretsen som er avgjørende.

- 27 Andre deler har vært egen markedsføring mot kundekretsen for salg av meglertjenester. Også her har annonsering i Drammens Tidende og andre lokale medier vært de helt sentrale markedsføringskanalene overfor den relevante omsetningskretsen i Drammensregionen. I tillegg har markedsføringen skjedd fysisk i Drammensregionen, eksempelvis på fasader og skilt, samt på sosiale medier.
- 28 Den dokumenterte markedsføringen har vært omfattende, intensiv og langvarig, og dokumentasjonen viser i all hovedsak en bruk hvor EIENDOMSMEGLER DAHL fremstår som et forretningskjennetegn. Talldataene som klager har innlevert, viser at boligannonse har flere millioner årlige treff, hvor en ikke-ubetydelig del av disse utgjør unike åpne boligannonser/prospekter Dette tallmaterialet, samt oversikten over antall lesere av Drammens Tidende og de øvrige lokale medier, og den øvrige bruken på digitale flater og sosiale medier, tilsier at omsetningskretsen i stor grad har blitt eksponert for EIENDOMSMEGLER DAHL som et forretningskjennetegn. Klager har hatt en markedsandel på mellom 13 og 19 % i Drammensregionen i perioden 2000-2019. Tatt i betraktning antall meglervirksomheter som opererer i markedet, fremstår dette som en betydelig andel for én enkelt aktør, og Klagenemnda anser den omfattende og langvarige bruken/markedsføringen omtalt ovenfor som den mest nærliggende årsaken til dette.
- 29 Dokumentasjon viser at omsetningskretsen i Drammensregionen i over 20 år har vært gjennomgående eksponert for EIENDOMSMEGLER DAHL på en slik måte og i et slikt omfang at det med overveiende sannsynlighet oppfattes som et forretningskjennetegn for én tilbyder av meglertjenester. Selv om EIENDOMSMEGLER DAHL i utgangspunktet har en lav grad av særpreg, har Klagenemnda på bakgrunn av en helhetsvurdering av den gjennomgatte dokumentasjonen, kommet til at EIENDOMSMEGLER DAHL er godt kjent i Drammensregionen som et særlig forretningskjennetegn for et foretak. Klager har således gjennom en omfattende og langvarig bruk ervervet en lokal innarbeidet enerett til EIENDOMSMEGLER DAHL som sekundært forretningskjennetegn, jf. foretaksnavneloven § 1-1 tredje ledd. Det er på det rene at eneretten som sekundært forretningskjennetegn har prioritet foran innklagedes foretaksnavn. Siden det etter foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4 er tilstrekkelig at klager har en innarbeidet rett til EIENDOMSMEGLER DAHL som et lokalt sekundært forretningskjennetegn, ser ikke Klagenemnda det som nødvendig å vurdere om det også foreligger en innarbeidet varemerkerett etter varemerkeloven.
- 30 Innklagedes anførsler knyttet til protester mot klagers bruk av EIENDOMSMEGLER DAHL som sekundært forretningskjennetegn har ikke rettslig betydning for spørsmålet om innarbeidelse etter foretaksnavneloven § 3-1 tredje ledd, og kan således ikke medføre en annen vurdering av innarbeidelsesdokumentasjonen.
- 31 Klagenemnda går så over til å vurdere om innklagedes yngre foretaksnavn er egnet til å forveksles med klagers eldre sekundære forretningskjennetegn, jf. foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4. Klagenemnda bemerker her at det ikke har betydning for denne vurderingen at det sekundære forretningskjennetegnet er lokalt innarbeidet. For at det eldre sekundære forretningskjennetegnet skal ha vern mot registreringen av det yngre foretaksnavnet, må det

foreligge bransjelikhet og kjennetegnslikhet som gjør tegnene egnet til å forveksles i den alminnelige omsetningen, jf. foretaksnavneloven § 3-2, jf. § 3-3.

- 32 Klagenemnda konstaterer at det eldre sekundære forretningskjennetegnet og det yngre foretaksnavnet er identiske. Den omstendighet at foretaksnavnet inneholder selskapsformen AS er uten betydning, jf. Ot.prp. nr. 43 (2002-2003). Videre er det klart, og ubestridt av partene, at det foreligger bransjeidentitet i og med at både klager og innklagede driver eiendomsmeglertjenester. På denne bakgrunn har Klagenemnda kommet til at bruken av det yngre foretaksnavnet vil være egnet til å forveksles med klager eldre sekundære forretningskjennetegn.
- 33 Registreringen av foretaksnavnet EIENDOMSMEGLER DAHL AS krenker dermed klagers innarbeidede eldre rett til det sekundære forretningskjennetegnet EIENDOMSMEGLER DAHL, og registreringen av foretaksnavnet må derfor oppheves, jf. foretaksnavneloven § 3-6. Klagen tas til følge.
- 34 Klagenemnda vil avslutningsvis knytte noen kommentarer til enkelte av innklagedes anførsler. Det er ovenfor konstatert at klager har en innarbeidet rett til EIENDOMSMEGLER DAHL som sekundært forretningskjennetegn, med bedre prioritet en innklagedes yngre foretaksnavn. Det er dermed klager som kan påberope seg vern etter foretaksnavneloven kapittel 2 mot yngre etablerte rettigheter, og ikke motsatt. I så måte kan ikke innklagede påberope seg foretaksnavneloven § 2-6 nr. 1 (annens navn) og § 2-3 (villedende) overfor klagers sekundære forretningskjennetegn. Det er heller ikke relevant for Klagenemndas vurdering av innarbeidelse og vurderingen etter foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4 hvilke konsekvenser en opphevelse av det yngre foretaksnavnet vil ha for innklagede. Under enhver omstendighet kan ikke Klagenemnda se hvordan opphevelsen av innklagedes registrering rent faktisk medfører et yrkesforbud.
- 35 Klager har fått medhold i saken fullt ut. Det er imidlertid ikke fremlagt noen kostnadsoppgave, og Klagenemnda finner dermed ikke grunnlag for å tilkjenne sakskostnader.

**Det avses slik**

## Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Foretaksnavnet EIENDOMSMEGLER DAHL AS,  
organisasjonsnummer 999 045 073, oppheves.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Ulla Wennermark  
(sign.)

Torger Kielland  
(sign.)