



OSLO TINGRETT

DOM

Avsagt: 14.04.2020 i Oslo tingrett,

Saksnr.: 19-119890TVI-OTIR/04

Dommer: Tingrettsdommer Helen Engebrigtsen

Saken gjelder: Gyldigheten av KFIRs vedtak.

Tcc Technologies AS

mot

Klagenemda for industrielle rettigheter Advokat Stein-Erik Jahr Dahl

DOM

Saksøker TCC Technologies AS tok 10. august 2019 ut stevning mot Staten ved Klagenemda for industrielle rettigheter (heretter KFIR) med krav om at KFIRs vedtak av 11. juni 2019 i sak 18/00060 ble opphevet, og at registreringen av foretaksnavnet TCC TECHNOLOGIES AS (org nr 916 547 161) ble opprettholdt.

Etter telefonisk veiledning fra tingretten og betaling av rettsgebyr, ba tingretten klargjort hvilket rettskrav stevningen egentlig ønsket fremmet, og mot hvem. Frist for supplerings av stevningen ble satt til 20 september 2019. Saksøker ble anbefalt å søke bistand av advokat i fortsettelsen.

I prosesskrift av 24. september klargjorde saksøker at man mente å saksøke Thermtech Holding AS.

I oktober satte tingretten frist for angivelse av påstand nå som søksmålet var rettet mot Thermtech Holding AS. TCC klargjorde at søksmålet likevel skulle rettes mot Staten v/KFIR, og den opprinnelige påstand om gyldigheten av KFIRs vedtak av 11. juni 2019 ble opprettholdt. Ved kjennelse av 28. november 2019 ble TCC pålagt å betale sakskostnader til Thermtech Holding AS med 11 000 kr. Kjennelsen er rettskraftig.

Etter ytterligere brevveksling mellom saksøker og tingretten om presisering av påstandsgrunnlag forkynte Tingretten stevning for staten i desember. I tilsvaret ba staten om klargjøring av faktisk og rettslig grunnlag, og at saken skulle avvises om grunnlaget ikke ble klargjort.

I brev i januar 2020 satte tingretten ny frist for supplerings av stevningens påstandsgrunnlag. Stevningen ble supplert og i brev av 11. februar opplyste retten at søksmålet ikke ville bli avvist. 26. februar begjærte staten forenklet domsbehandling. Saksøker har den 28. februar motsatt seg forenklet domsbehandling i saken.

Saken gjelder

Saken gjelder spørsmål om KFIRs vedtak av 11. juni 2019 er gyldig.

Ordmerket TCC (Varemerket) ble registrert som varemerke, reg. nr 203589, med Thermtech AS som innehaver i 1999. Saksøker registrerte foretaksnavnet TCC Technologies AS («Foretaksnavnet») i 2017. Etter krav om administrativ overprøving fra Thermtech opphevet Patentstyret registreringen av Foretaksnavnet, under henvisning til foretksnavneloven § 2-6 nr 4 fordi Foretaksnavnet var forvekselbart med Varemerket.

Saksøker klaget Patentstyrets vedtak inn for KFIR som 11. juni 2019 forkastet klagen. KFIR konkluderte med at Foretaksnavnet var forvekselbart med det tidligere registrerte

Varemerket, og følgelig at TCC Technologies var registrert i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr 4, og skulle oppheves, jf foretaksnavneloven § 3-6.

Saksøkeren har i korte trekk anført:

Akronymet TCC står for Thermomechanical Cuttings Cleaner, som betegner en termomekanisk metode for rensing av blant annet borekaks og boreslam. Metoden skal være patentbeskyttet gjennom NO 329 915. Det er ikke påstått at et eventuelt innarbeidet eller registrert varemerke skulle ha degenerert.

Saksøker erkjenner at varemerkeregistreringen av TCC fra 1999 og registreringen av foretaksnavnet av TCC Technologies fra 2017 er egnet til å forveksles ved en helhetsvurdering av bransje- og kjennetegnslikhet.

Det anføres at TCC var innarbeidet som varemerke for Lark Services Inc., hjemmehørende på De britiske Jomfruøyer allerede før varemerkeregistreringen fra 1999. Varemerket ble deretter registrert på lisenstageren Thermtech AS, men denne er ikke berettiget til varemerket.

Tross oppfordring fra både Patentstyret, KFIR og retten har saksøker presisert at søksmålet er rettet mot KFIR.

Saksøker har også bedt om at saken stanses i påvente av Bergen tingretts avgjørelse i sak nr 18-107267.

Saksøkerens påstand:

- 1 Vedtaket til Klagenemda for industrielle rettigheter av 11. juni 2019 i sak 18/00060 oppheves.
- 2 Registreringen av foretaksnavnet TCC TECHNOLOGIES AS, org.nr. 917 399 026, opprettholdes.
- 3 TCC Technologies AS tilkjennes sakskostnader.

Saksøkte har i korte trekk anført:

Det er ikke sannsynliggjort at TCC var innarbeidet som varemerke på saksøkers hånd før 25. november 1999, da varemerkesøknaden for varemerket TCC ble inngitt. Spørsmålet om innarbeidelse er uansett ikke avgjørende, da KFIR i forvekslbarhetsvurderingen må forholde seg til varemerker som på vedtakstidspunktet er gyldig registrerte.

Varemerket TCC er registrert med bedre prioritet enn foretaksnavnet TCC TECHNOLOGIES og foretaksnavnet TCC TECHNOLOGIES er forvekselbart med varemerket TCC.

Saksøktes påstand

1. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter frifinnes.
2. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter tilkjennes sakskostnader.

Rettens vurdering

Staten har begjært forenklet domsbehandling i saken. Saksøker har motsatt seg forenklet domsbehandling. Retten finner at det er klart at saksøkers krav i saken ikke for noen del kan gis medhold. Vilkårene for å avsi dom etter forenklet behandling er oppfylt, jf tvisteloven § 9-8.

Thermtech AS har registrert Varemerket TCC i klasse 11 for *Prosessteknologisk utstyr, deler og tilbehør til raffinering og gjenvinning av oljer*, og i klasse 42 for *Ingeniørtjenester i form av planlegging av prosessteknologisk utstyr, deler og tilbehør til raffinering og gjenvinning av oljer for andre*.

Det er tilsynelatende enighet mellom partene om at Varemerket og Foretaksnavnet er forvekselbare. For ordens skyld vil retten bemerke at det etter rettens syn er klart at Foretaksnavnet TCC Technologies er forvekselbart med Varemerket TCC. Tillegget «Technologies» er ikke tilstrekkelig til å forhindre forvekslingsfare mellom de to. Det er videre klart at Varemerket er registrert for varer og tjenester som dekker den virksomheten saksøker driver under Foretaksnavnet.

Saksøker har bedt om at nærværende sak stanses, jf. tvisteloven § 16-18, i påvente av behandling av sak 18-107267 for Bergen tingrett mellom saksøker og Thermtech. Saken for Bergen tingrett er oppgitt å gjelde retten til ordmerket TCC, men det er uklart for denne rett hva saken faktisk gjelder. Saken for Bergen tingrett er ved kjennelse av 25. november 2019 stanset i påvente av utfallet av ankesak 19-151213SIV-HRET, hvor anken senere er besluttet nektet fremmet, og en sak om underliggende rettigheter fra Eastern Caribbean Supreme Court. Retten kan uansett ikke se at avgjørelsen i nærværende sak helt eller delvis avhenger av utfallet i saken for Bergen tingrett. Nærværende sak er en sak mellom saksøker og staten om et administrativt vedtak fattet av KFIR. KFIRs vedtak er basert på at Thermtech's registrering av Varemerket er gyldig. KFIRs skjønn er lovbundet på dette punktet. Nå lenge Varemerket TCC er gyldig registrert kan ikke det forvekselbare Foretaksnavnet TCC Technologies registreres, jf. foretaksnavneloven § 2-6 nr 4. Dersom Varemerket TCC bortfaller vil spørsmålet om registrering av Foretaksnavnet stille seg annerledes. Det betyr likevel ikke at utfallet i nærværende sak er avhengig av utfallet i

saken i Bergen tingrett i tvisteloven § 16-18's forstand. Vilåårene for å stanse saken er ikke oppfylt.

Saksøker har anført at det er TCC Technologies AS, og ikke den registrerte innehaveren av Varemerket (Thermtech), som er den reelle eieren av Varemerket. Saksøker hevder at Thermtech registrerte varemerket i kraft av å være lisenstaker, og når Thermtech ikke lenger er lisenstaker er Thermtech heller ikke lenger berettiget til varemerket. Saksøker er selvprosederende og er flere ganger, både av Patentstyret, KFIR og av retten veiledet om at spørsmålet om hvorvidt Thermtech er den rettmessige eier av Varemerket TCC må avgjøres i en sak hvor Thermtech er part. Saksøker har fastholdt at retten må gjøre en prejudisiell prøving av registreringens gyldighet.

Så lenge Thermtechs registrering av Varemerket ikke er angrepet må Patentstyret, KFIR, og også retten legge til grunn at registreringen av Varemerket er gyldig. Det følger av varemerkeloven § 60 at frifinnelse i inngrepssaker bare kan bygges på at registreringen er ugyldig hvis det først er avsagt dom eller endelig avgjørelse fra Patentstyret om ugyldighet. Bestemmelsen hindrer altså domstolene i å prejudisielt prøve gyldigheten av registreringer i alminnelige søksmål og retten må bygge på at registreringen av Varemerket er gyldig. Når flere gjør krav på identiske eller lignende varemerker går den eldste foran, jf varemerkeloven § 7. Det er på det rene at Varemerket ble registrert før Foretaksnavnet. Foretaksnavneloven § 2-6 nr 4 fastslår at Foretaksnavnet ikke kan registreres når det er forvekselbart med et eldre varemerke, og i nærværende sak er det enighet om at merkene er forvekselbare.

Saksøker har også anført at varemerket TCC var innarbeidet som varemerke for Lark Services Inc allerede før Thermtech's registrering i 1999, at denne innarbeidelsen er opprettholdt parallelt med Thermtechs registrering og danner grunnlag for saksøkers rett til å registrere Foretaksnavnet. Retten kan ikke se at det er dokumentert noen slik innarbeidelse. Enkeltstående tilfeller av bruk gir ikke automatisk et varemerke status som innarbeidet i markedet. Dessuten vil en påstand om at varemerket var innarbeidet for en annen part før tidspunktet for registreringen innebære et angrep på gyldigheten av registreringen av Varemerket, og gyldigheten er som nevnt ikke er tema i saken mellom saksøker og staten.

Under enhver omstendighet forstår retten det slik at rettighetene til Varemerket TCC er utledet fra Lark Services Inc., gjennom lisensavtaler eller på annen måte. Saksøkers anførsel om innarbeidelse kan enten forstås slik at flere parter (f eks gjennom en lisens) er berettiget til å bruke Varemerket TCC, med hjemmel i registreringen. Det er ingenting i saken som tyder på at noe slikt var meningen med registreringen av Varemerket på Thermtechs hånd. En alternativ forståelse av anførselen er at det påstås at andre enn varemerkeinnhaveren kan benytte varemerket, uavhengig av registreringen. En slik

forståelse vil i realiteten innebære at Varemerket TCC har degenerert som kjennetegn, noe det ikke er ført bevis for i saken, og heller ikke anført av saksøker.

Retten bemerker at organisasjonsnummeret som i stevningen, inkludert i påstanden, er oppgitt å være tilknyttet TCC Technologies AS i realiteten er tilknyttet selskapet Nøtteskall Reklame AS i Stavanger. Dette selskapet har ingenting med nærværende sak å gjøre. TCC Tehnologies AS' organisasjonsnummer er ifølge Brønnøysundregistrene 916 547 161. Retten har endret angivelsen av organisasjonsnummeret tilsvarende.

Saksøkte har vunnet saken fullstendig og har krav på erstatning for sine sakskostnader etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2. Saken er avgjort uten muntlig forhandling og da følger det av § 20-5 (4) at salærutgiftene ikke kan overstige kr 15 000 uten at det er inngitt kostnadsoppgave. Det er ikke inngitt kostnadsoppgave i saken, men statens prosessfullmektig har opplyst at det er påløpt kr 8 700 i sakskostnader. Retten finner kravet rimelig ut ifra sakens karakter og arbeidet som er utført.

DOMSSLUTNING

1. Staten ved Klagenemda for industrielle rettigheter frifinnes.
2. TCC Technologies AS, org nr 916 547 161, pålegges å betale sakskostnader med kr 8 700 innen to uker fra denne dommens forkynnelse.

Retten hevet

Helen Engebrigtsen

Veiledning om anke i sivile saker vedlegges.

Veiledning om anke i sivile saker

I sivile saker er det reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 som gjelder for anke. Reglene for anke over dommer, anke over kjennelser og anke over beslutninger er litt ulike. Nedenfor finner du mer informasjon og veiledning om reglene.

Ankefrist og gebyr

Fristen for å anke er én måned fra den dagen avgjørelsen ble gjort kjent for deg, hvis ikke retten har fastsatt en annen frist. Disse periodene tas ikke med når fristen beregnes (rettsferie):

- fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med annen påskedag
- fra og med 1. juli til og med 15. august
- fra og med 24. desember til og med 3. januar

Den som anker, må betale behandlingsgebyr. Du kan få mer informasjon om gebyret fra den domstolen som har behandlet saken.

Hva må ankeerklæringen inneholde?

I ankeerklæringen må du nevne

- hvilken avgjørelse du anker
- hvilken domstol du anker til
- navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger
- hva du mener er feil med den avgjørelsen som er tatt
- den faktiske og rettslige begrunnelsen for at det foreligger feil
- hvilke nye fakta, bevis eller rettslige begrunnelser du vil legge fram
- om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den
- det kravet ankesaken gjelder, og hvilket resultat du krever
- grunnlaget for at retten kan behandle anken, dersom det har vært tvil om det
- hvordan du mener at anken skal behandles videre

Hvis du vil anke en tingrettsdom til lagmannsretten

Dommer fra tingretten kan ankes til lagmannsretten. Du kan anke en dom hvis du mener det er

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i dommen
- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil)
- feil i saksbehandlingen

Hvis du ønsker å anke, må du sende en skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har behandlet saken. Hvis du fører saken selv uten advokat, kan du møte opp i tingretten og anke muntlig. Retten kan tillate at også prosessfullmektiger som ikke er advokater, anker muntlig.

Det er vanligvis en muntlig forhandling i lagmannsretten som avgjør en anke over en dom. I ankebehandlingen skal lagmannsretten konsentrere seg om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet, og som det er knyttet tvil til.

Lagmannsretten kan nekte å behandle en anke hvis den kommer til at det er klart at dommen fra tingretten ikke vil bli endret. I tillegg kan retten nekte å behandle noen krav eller ankegrunner, selv om resten av anken blir behandlet.

Retten til å anke er begrenset i saker som gjelder formuesverdi under 125 000 kroner

Hvis anken gjelder en formuesverdi under 125 000 kroner, kreves det samtykke fra lagmannsretten for at anken skal kunne bli behandlet.

Når lagmannsretten vurderer om den skal gi samtykke, legger den vekt på

- sakens karakter
- partenes behov for å få saken prøvd på nytt
- om det ser ut til å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket, eller ved behandlingen av saken

Hvis du vil anke en tingretts kjennelse eller beslutning til lagmannsretten

En *kjennelse* kan du som hovedregel anke på grunn av

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i kjennelsen
- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil)
- feil i saksbehandlingen

Kjennelser som gjelder saksbehandlingen, og som er tatt på bakgrunn av skjønn, kan bare ankes dersom du mener at skjønnsutøvelsen er uforsvarlig eller klart urimelig.

En *beslutning* kan du bare anke hvis du mener

- at retten ikke hadde rett til å ta denne typen avgjørelse på det lovgrunnlaget, eller
- at avgjørelsen åpenbart er uforsvarlig eller urimelig

Hvis tingretten har avsagt dom i saken, kan tingrettens avgjørelser om saksbehandlingen ikke ankes særskilt. Da kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen.

Kjennelser og beslutninger anker du til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anken avgjøres normalt ved kjennelse etter skriftlig behandling i lagmannsretten.

Hvis du vil anke lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett

Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser.

Anke til Høyesterett over *dommer* krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Samtykke gis bare når anken gjelder spørsmål som har betydning utover den aktuelle saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken behandlet av Høyesterett. Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling.

Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta anker over *kjennelser* og *beslutninger* til behandling.

Hvis de blir tatt til behandling, er det som regel hvis spørsmålet har betydning utover den aktuelle saken, hvis andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller hvis saken reiser omfattende bevisspørsmål.

Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i lagmannsretten, kan avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett.

Anke over lagmannsrettens kjennelser og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i Høyesteretts ankeutvalg.