



# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 18/00073  
Dato: 5. mars 2019

---

Klager: Blikkfang Reklame AS  
Representert ved: LIGL advokater AS

---

Innklagede: Blikkfang AS  
Representert ved: Norsk Patentbyrå AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Anne Cathrine Haug-Hustad

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 3. juli 2018 hvor Patentstyret etter krav om administrativ overprøving opphevet registreringen av foretaksnavnet BLIKKFANG REKLAME AS.

3 Foretaksnavnet BLIKKFANG REKLAME AS, organisasjonsnummer 917 399 026, ble registrert i Enhetsregisteret den 20. juli 2016 og har følgende næringskode:

46.473 Engroshandel med belysningsutstyr

4 BLIKKFANG AS leverte den 16. januar 2018 krav om administrativ overprøving begrunnet med at foretaksnavnet BLIKKFANG REKLAME AS er egnet til å forveksles etter foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4 med kravstilleren foretaksnavn og de følgende varemerkeregistreringer:

– Registrering nr. 168082, ordmerket BLIKKFANG.



– Registrering nr. 168081, det kombinerte merket

Begge merkene er registrert med følgende varefortegnelse:

Klasse 16: Papir og papp; trykksaker; fotografier; skrivemateriell og kontorrekvisita; artikler til bruk for kunstnere og tegnmateriell; papir, papp, plastark, folier og poser for innpakning og emballering; utstillingsutstyr og utstillingsdekor, nemlig menytafler, bannere av papir, sommerfugler av papir, stativer i plast, dyrefigurer av papir, kamskjell i kartong, papirflagg, klebknapper, rammer.

Klasse 35: Annonse- og reklamevirksomhet; markedsføringsvirksomhet; salgsfremmende tjenester; markedsføring av reklameskilt; markedsføring av utstillingsutstyr og utstillingsdekor, slik som kunstige matvarer og glass med drikke, menytafler, treull, fiskegarn, kunstige isbiter, steiner i plast, transparente kuler, korkgranulat, skjellgardiner, bannere, kunstige blomster og sommerfugler, fuglebur, strandstoler, stativer i akryl, bomulls- og syntetiske stoffer, dyrefigurer, hengekøyer, kamskjell i kartong, kunstige blomster, masker, papirgirlandere, lyskabler, speilkuler, lykter, papirflagg, kroker til oppheng, nåler, klebknapper, pinner, kasser og podier i plast, bord, byster i plast, oppblåsbar torso, vaser, fat, rammer, blomsterstativer, belysning, høstblader i plast, julebelysning, julegatebelysning, rekkebelysning og utstyr til julegater.

5 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkam 30. august. Patentstyret har vurdert klagen, og ikke funnet det klart at den ville føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling 8. oktober 2018, jf. foretaksnavneloven § 3-7, 4. ledd.

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

- Foretaksnavnet BLIKKFANG REKLAME AS er egnet til å forveksles med foretaksnavnet BLIKKFANG AS, og registreringen er derfor i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4. Kravet om administrativ overprøving tas til følge.
- Blikkfang AS' kjennetegn (varemerker og foretaksnavn) har vern fra et tidligere tidspunkt enn da BLIKKFANG REKLAME AS sitt foretaksnavn ble registrert, og har derfor best prioritet.
- Det er tilstrekkelig for å avgjøre kravet dersom foretaksnavnet er registrert i strid med én av rettighetene med bedre prioritet, og Patentstyret tar utgangspunkt i det registrerte foretaksnavnet BLIKKFANG AS.
- For at foretaksnavnet skal ha vern, må det oppfylle de krav til særpreg som gjelder etter varemerkeloven § 14. Ordet BLIKKFANG angir «noe som er ment å tiltrekke oppmerksomhet og «reklame» er et synonym. Selv om BLIKKFANG har et betydningsinnhold som ligger nært opp til det deskriptive, har ordet ikke et tilstrekkelig konkret betydningsinnhold til at det direkte og umiddelbart vil oppfattes beskrivende for de aktuelle varene og tjenestene. BLIKKFANG er suggestivt og har særpreg som kjennetegn. Foretaksnavnet har dermed vern mot forvekselbare kjennetegn, jf. foretaksnavneloven § 3-2 første ledd.
- Begge foretak leverer julebelysning og foretaksnavnene brukes derfor for virksomhet av samme slag. Vilkåret om bransjelikhet er oppfylt, jf. foretaksnavneloven § 3-3 første ledd. Så lenge det foreligger bransjelikhet for deler av foretakenes virksomhet, er det uten betydning om foretaksnavnet i tillegg brukes for virksomhet av annet slag.
- Når det gjelder kjennetegnslikheten, innledes begge foretaksnavnene med det særpregede elementet BLIKKFANG. Foretakene har dessuten identisk endelse ved at begge er AS. AS er en forkortelse for «aksjeselskap», som angir foretakenes selskapsangivelse og mangler særpreg som kjennetegn. Eneste forskjell mellom foretaksnavnene er tilføyselsen av ordet REKLAME som kun angir hvilken bransje foretaket tilhører, og som mangler særpreg som kjennetegn.
- Etter en helhetsvurdering av bransje- og kjennetegnslikheten, har Patentstyret kommet frem til at BLIKKFANG REKLAME AS er så likt kravstillerens BLIKKFANG AS, at det er egnet til å forveksles med dette i den alminnelige omsetningen, jf. foretaksnavneloven § 3-2 andre ledd, jf. § 3-3 første ledd.

- Det er i vurderingen særlig lagt vekt på at foretaksnavnene brukes for samme virksomhet, herunder julebelysning, og at BLIKKFANG er foretaksnavnenes eneste særpregede og dominerende kjennetegnselement.
- Det tas ikke stilling til om foretaksnavnet er egnet til å forveksles med de eldre registrerte varemerkene ettersom kravstiller får medhold i at foretaksnavnene er forvekselbare.

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

- Det foreligger ikke rettslig grunnlag for å konstatere forvekslingsfare, og foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4 kommer ikke til anvendelse på registreringen av Blikkfang Reklame AS. De to foretakene opererer innenfor helt forskjellige virksomhetsområder, omsetningskanaler og kundekretser, og det foreligger ikke bransjelikhet. Klagenemnda anmodes om å oppheve Patentstyrets vedtak og beslutte registrering av foretaksnavnet Blikkfang Reklame AS.
- Det bemerkes at virksomhetene drives i forskjellige deler av landet, henholdsvis i Oslo og Stavanger.
- Det følger av innklagedes hjemmeside <http://www.blikkfang.no/> at de driver med dekorasjonsutstyr. Blikkfang Reklame AS' virksomhet foregår innenfor en helt annen bransje enn innklagede, ved at de leverer hele spekteret fra store LED-belyste bokstaver til små dørskilt, innendørs infoskilter, bildekor og folie til kontorlokaler. Det vises til <http://www.blikkfangreklame.no/>.
- Partene har ulike omsetningskanaler/kundekretser. Klagers virksomhet retter seg utelukkende mot det profesjonelle markedet som skal ha lysreklame/foliereklame av ulik art for sine virksomheter, og innklagedes markedsføring av en helt annen form for dekorasjonsvarer, er rettet mot en blanding av bedrifter og private.
- Det eneste de to virksomhetene faktisk begge tilbyr, er julebelysning. I praksis er dette helt forskjellige produktgrupper da innklagede tilbyr lys som typisk anvendes på juletre og annen mindre innelysdekorasjon, mens klager tilbyr belysning for store vegger i kjøpesentre. Sistnevnte er ikke omfattet av verneområdet for Blikkfang AS. Blikkfang Reklame AS har uansett besluttet å ta disse produktene ut av sitt sortiment.
- Det vises til nærmere beskrivelse av partenes forskjellige virksomhetsområder og omsetningskanaler i klagen til Patentstyret av 6. mars 2018.
- Det foreligger heller ikke bransjelikhet med innklagedes registrerte varemerker. Det tas forbehold om at klager vil inngi begjæring om delvis administrativ slettelse av innklagedes varemerkeregistreringer som følge av ikke-bruk, jf. § 37.
- Innklagedes registrerte varemerke omfatter konkret angitte papirvarer i klasse 16, og markedsføringstjenester i klasse 35. Innklagede ser ut til å basere sine anførsler på at det gjennom registreringen i klasse 35 skal være oppnådd beskyttelse for de nærmere angitte varene som er nevnt i tilknytning til disse markedsføringstjenestene. Dette kan ikke føre

frem, idet det også vil være i strid med det grunnleggende systemet som følger av NICE-klassifikasjonen.

- Produktene som innklagede anfører å selge, har et helt annet bruksområde enn skiltene som leveres av klager. Innklagedes varer er generiske, og må kjøpes via selskapets netthandel og leveres per post e.l. Produktene og tjenestene fra klager blir spesialdesignet av selskapet, og produktene blir montert av selskapets montører hos kunde. Produktene har vidt forskjellig opphav og er verken supplerende eller konkurrerende. Klagers kunder vil også være merkebevisste, idet innkjøp vil være gjenstand for en nøye vurdering av profesjonelle innkjøpere.
- Det er ikke korrekt slik innklagede hevder, at klager har solgt butikkinredning til sine kunder. Klager tilbyr ikke innredning av noe slag.
- Det er heller ikke riktig at klager leverer dekorgjenstander. Bruk av ordet «dekor» i klagers markedsføring viser til dekorskilt og dekorfoliering, ikke til dekorgjenstander.
- Klager omtaler seg utelukkende som «Blikkfang Reklame». Der bruken ikke har vært konsekvent, er dette nå endret.
- Skulle Klagenemnda likevel komme til at bransjelikhet foreligger, anføres det at det ikke foreligger kjennetegnslighet idet BLIKKFANG, som er dominanten, ikke er et sterkt kjennetegn og dermed må tåle at det benyttes sammen med andre ord i et foretaksnavn.
- Klager fastholder at det etter en helhetsvurdering ikke foreligger forvekslingsfare i den alminnelige omsetningen. Det fremstår som utenkelig at en alminnelig kunde vil ta feil av de to virksomhetene eller tro at det foreligger et forretningssamarbeid dem imellom.
- Det henvises til klagers Instagramkonto (<https://www.instagram.com/blikkfangreklameas/>) for å få et innblikk i virksomhetens karakter. Sammenholder man dette med innholdet på hjemmesiden til innklagede ([www.blikkfang.no](http://www.blikkfang.no)), ser man klart hvor forskjellig virksomhetene er, og at det ikke foreligger noen bransjelikhet.

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

- Blikkfang AS har siden 1937 vært en familieeid bedrift som har solgt og markedsført dekorasjons- og utstillingsutstyr til de fleste bransjer i Norge.
- Det er kun bransjelikheten som er bestridt av klager, og anførselene er begrenset deretter.
- Det avgjørende er om det foreligger bransjelikhet. Det påpekes at det er bransjelikhet også dersom navnet kan ventes brukt for virksomhet av samme eller lignende slag.
- I tillegg til utstillingsutstyr og dekor til butikker, leverer Blikkfang AS det meste av lysdekor til jul som kan monteres på vegg i alle prisklasser. Det fremgår av klagers nettside at de

leverer «et stort sortiment jule- og vinterbelysning». Begge parter leverer julebelysning på bestilling til butikker og andre bransjer, og det foreligger derfor bransjelikhet.

- Det at klager opplyser at man skal slutte å levere julebelysning innvirker ikke på vurderingen av bransjelikhet, og man har ingen garanti for at dette vil skje.
- Innklagede leverer stativer av akryl, podier og varebærere til å stille ut varer på i butikker, og ut fra klagers hjemmeside kan det se ut til at de også levere slik innredning. Det fremgår også på klagers hjemmeside at de leverer «dekor».
- Det vises til at klager omtaler seg som kun BLIKKFANG på hjemmesiden, noe som øker faren for forveksling.
- BLIKKFANG AS leverer også mange artikler som ikke fremkommer i nettbutikken, bl.a. ulike skiltløsninger på bestilling. Det er vanlig ved denne type virksomhet at man kan skaffe og levere flere varer og tjenester enn det som fremkommer på nettsiden til foretaket, slik som f.eks. med interiørdesignere.
- I tillegg til de identiske varene, selger begge parter varer av lignende slag i varegruppen dekorartikler. Det er grunn til å forvente at sortimentet i fremtiden øker

## **9 Klagenemnda skal uttale:**

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

- 11 Klagenemnda skal ta stilling til om foretaksnavnet BLIKKFANG REKLAME AS er egnet til å forveksles med innklagedes eldre rettigheter, se avsnitt 4 over, jf. foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4.
- 12 Etter foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4 må et foretaksnavn ikke være egnet til å forveksles med et varekjennetegn som etter varemerkeloven har vern med eldre rett, eller med foretaksnavn som har vern etter foretaksnavneloven.
- 13 Hvorvidt det foreligger en fare for forveksling må avgjøres ut fra en helhetsvurdering, hvor både bransjelikhet og kjennetegnslikhet mellom navnene blir vektlagt. Foretaksnavneloven § 3-2 første ledd krever i tillegg at kravet til særpreg etter varemerkeloven § 14 må oppfylles, for at et foretaksnavn skal nyte vern mot forvekselbare kjennetegn.
- 14 I henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a kan et varemerke ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg består av en angivelse som angir egenskaper ved varene. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i varemerkeloven § 14 første ledd.
- 15 Innklagedes eldre kjennetegn består av foretaksnavnet BLIKKFANG AS, det registrerte varemerket BLIKKFANG (ordmerke) og det registrerte varemerket BLIKKFANG

(kombinert). Hva gjelder de eldre kjennetegnernes særpreg og betydning, er Klagenemnda av den oppfatning at det ikke er en vanlig oppfatning at BLIKKFANG er et synonym til ordet «reklame», slik Patentstyret har fremholdt. Ordet brukes fortrinnsvis om noe som er ment å skulle tiltrekke oppmerksomhet, og de eldre kjennetegnene er etter Klagenemndas syn klart innenfor hva som må regnes som distinktive. Innklagedes foretaksnavn har således vern etter foretaksnavneloven § 3-2 første ledd. I tillegg har innklagede kjennetegn rettslig vern for de to registrerte varemerkene.

- 16 Forvekslingsfare må alltid vurderes ut fra gjennomsnittsforsbrukerens oppfatning av varemerkene. Klager hevder at partene henvender seg til ulike omsetningskretser da de utelukkende retter seg mot det profesjonelle markedet, mens innklagedes varer er rettet mot en blanding av bedrifter og private. Klagenemnda finner at innklagedes varer og tjenester henvender seg til både næringsdrivende og private sluttbrukere, og det er således overlapp mellom omsetningskretsene i form av den profesjonelle delen. Klagers anførsel kan således ikke føre frem. Det kan heller ikke legges vekt på at virksomhetene driver i ulike deler av landet og dermed har ulike omsetningskretser, slik klager synes å hevde. Registrering av foretaksnavn og varemerker har vern i hele landet.
- 17 Når det gjelder kjennetegnslikheten, innledes begge parter kjennetegn med det særpregede elementet BLIKKFANG. Foretaksnavnene inneholder i tillegg henholdsvis elementene REKLAME AS og AS. Siden REKLAME kun angir klagers virksomhetsområde og AS er en obligatorisk selskapsangivelse, er BLIKKFANG ikke bare det innledende og dominante elementet, men også det eneste med særpreg. Klagenemnda finner etter dette at det foreligger en høy grad av kjennetegnslikhet. Dette fordrer en større avstand mellom partenes varer og tjenester, enn hva som ville vært tilfelle ved større ulikheter mellom kjennetegnene.
- 18 Når det gjelder bransjelikhet er vurderingstemaet om foretaksnavnet brukes for virksomhet av samme eller «lignende slag», jf. foretaksnavneloven § 3-3 første ledd.
- 19 En rekke momenter vil være av betydning for å avgjøre dette, jf. Ot.prp. nr. 43 (2002- 2003) side 18. Blant annet må man se på «om de produkter som tilbys har en felles anvendelse og henvender seg til samme omsetningskrets». Videre må vurderingen bygge på «foretakets reelle virksomhet i dag». Departementet uttaler også: «Etter praksis er det at foretakene driver innenfor samme virksomhetsområde ikke nok å si at bransjelikhet foreligger. Det at to foretak tilbyr konsulenttjenester er ikke nok. Man må se på hvilken type konsulenttjenester foretakene faktisk tilbyr før bransjelikhet kan konstateres. Hvem foretakene retter seg mot kan videre være et viktig argument. Ved tvil vil bransjelikhet lettere bli konstatert dersom foretakene retter seg mot de samme kundene.»
- 20 Uttalelser i forarbeidene til § 3-2 i den tidligere firmaloven av 1985 er også av interesse. Den daværende retten til firma ga, på samme måte som foretaksnavneloven, vern mot uhjemlet bruk av forvekselbart firma for foretak «som driver virksomhet av samme eller lignende slag (bransjelikhet)». I Ot.prp. nr. 50 (1984-1985) side 97 heter det om dette: «Ved avgjørelsen av hva som skal betraktes som virksomhet av «lignende slag» vil en rekke momenter kunne få betydning. Bl.a. må det tas hensyn til om f.eks. de produkter som foretakene fremstiller

har en felles anvendelse, eller på annen måte er knyttet til hverandre. Videre kan det være av betydning om produktet har et felles råvareutspring eller om disse forhandles gjennom samme kanaler. Det samme vil gjelde for tjenesteytelser hvor særlig nærheten i bruksområdene kan være av betydning. Vernet er ikke begrenset til samme nivå i omsetningskjeden. Det vil kunne konstateres likhet i virksomhetsområde i tilfelle hvor det ene foretak driver engrosvirksomhet, mens det andre er detaljhandel.»

- 21 Ifølge EU-domstolens dom 29. september 1998 i sak C-39/97 Canon bygger varemerkedirektivet på en tilsvarende norm. I avsnitt 23 heter det: «Med henblik på vurderingen af ligheden mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser skal der, ... tages hensyn til alle de relevante faktorer, der kendetegner forbindelsen mellem varerne eller tjenesteydelserne. Disse faktorer omfatter navnlig deres art, deres anvendelsesformål og benyttelsen af dem, samt om de er i et konkurrenceforhold eller supplerer hinanden.»
- 22 Gjennomgangen av kildene ovenfor viser at bransjelikhet vil kunne foreligge dersom varene og tjenestene alternativt er av samme art, har felles formål, anvendelse, distribusjonskanaler eller omsetningskrets, eller supplerer eller står i et konkurranseforhold til hverandre.
- 23 Patentstyret har i sin vurdering av forvekselbarhet tatt utgangspunkt i innklagedes foretaksnavn, og funnet at det foreligger kjennetegnslighet og bransjelikhet ved at begge parter leverer julebelysning. Klagenemnda bemerker at Patentstyret ikke har foretatt sin vurdering i lys av de eldre varemerkerettighetene. Vurderingen blir da, slik Klagenemnda ser det, noe snever, når det kun tas utgangspunkt i et overlappende vareslag, for så å konstatere at det foreligger bransjelikhet. Det er en korrekt vurdering, men den kan etterlate et inntrykk av at avgjørelsen står og faller på dette alene. At klager nå hevder at de har tatt julebelysning ut av sitt sortiment, har ikke avgjørende betydning for utfallet av saken. Det eksisterer klare ulikheter når det gjelder deler av partenes reelle virksomhet dekket av foretaksnavnene. Dette kommer særlig til syne når det vises til at klager leverer store LED-belyste bokstaver og skilt som må spesialbestilles, når disse holdes opp mot innklagedes varer innen dekorasjons- og utstillingsutstyr. Samtidig fremgår det av klagers hjemmeside at de leverer hele spekteret av skilt, ned til små dørskilt. Innklagede har dokumentert at også de leverer ulike typer skilt. Selv om klagers skilt er av den spesialbestilte varianten og innklagedes er mer generisk, finner Klagenemnda at det er tale om varer som ligger svært nær hverandre i art og formål. Varene kan også ha samme kommersielle opprinnelse, omsettes gjennom de samme kanalene til den samme omsetningskretsen. Det fremgår videre at klager leverer dekorfolie til blant annet butikker og kontorer. Klagenemnda finner det sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil kunne tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom tilbyder av folie for butikkvinduer og tilbyder av utstillingsmaterialet som benyttes i samme vindusdekorasjon, særlig når partene har valgt tilnærmet identiske kjennetegn.
- 24 Etter Klagenemndas vurdering viser dette at det ikke foreligger en klar avgrensning mellom de to foretakenes virksomheter, og at det foreligger delvis overlapping når det gjelder deler av de varene og tjenestene som partene tilbyr.



- 25 Likhetene blir enda tydeligere når man tar hensyn til de påberopte varemerkeregistreringene. Innklagedes to registreringer omfatter blant annet «annonse- og reklamevirksomhet; markedsføringsvirksomhet; salgsfremmende tjenester; markedsføring av reklameskilt; markedsføring av utstillingsutstyr og utstillingsdekor». Annonse-, reklame- og markedsføringsvirksomheten er generelle og vide angivelser som ikke er begrenset med tanke på hvilken bransje de faktisk opererer i eller hvem tjenestene retter seg mot. Klager annonserer med at de tilbyr «store eller små designjobber og med alt fra profil og logo til enkle annonser» og at de tilbyr «idé og skisser på skiltløsninger». Dette viser at klager bidrar i alle ledd, fra utforming av reklamemateriell, til tilvirkning og montering. Deler av denne virksomheten sammenfaller med det varemerkerettslige vern innklagede har gjennom sine varemerkeregistreringer. Det er ikke tilstrekkelig at deler av klagers virksomhets næringskjede faller utenfor tjenestene omfattet av klasse 35, så lenge det også eksisterer overlappende tjenester.
- 26 Klager hevder at de vil innlevere et krav om administrativ sletting av deler av innklagedes registrerte varemerker, da bruksplikten ikke anses oppfylt, jf. § 37. Klagenemnda kan ikke se at et slikt krav er innlevert, og må derfor vurdere rettighetsbildet slik det er per dags dato. Det medfører at innklagede, i tillegg til foretaksnavnet, har to gyldige varemerke-registreringer med en varefortegnelse slik den fremgår av Patentstyrets register.
- 27 Etter en helhetsvurdering finner Klagenemnda at vilkårene for å konstatere forvekselbarhet er oppfylt, og at foretaksnavnet BLIKKFANG REKLAME AS er egnet til å forveksles med innklagedes eldre rettigheter med bedre prioritet. Registeringen er dermed i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4.

### **Sakskostnader:**

- 28 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.
- 29 Innklagede har ikke krevd dekket sakskostnader, og det tilkjennes derfor ikke.

### **Det avsies slik**

## **Slutning**

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Registreringen av foretaksnavnet Blikkfang Reklame AS, org. nr. 917 399 026, oppheves.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Tore Lunde  
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad  
(sign.)