



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00007
Dato: 25. juni 2019

Klager: 3 T Bygg AS

Innklagede: 3-T Bygg AS

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 1. oktober 2018 hvor Patentstyret etter krav om administrativ overprøving opphevet registreringen av foretaksnavnet 3 T BYGG AS.
- 3 Foretaksnavnet 3 T BYGG AS, organisasjonsnummer 918 632 514, ble registrert i Enhetsregisteret den 28. februar 2017 og har følgende næringskode:

41.200 Oppføring av bygninger

- 4 3-T BYGG AS leverte den 27. mars 2018 krav om administrativ overprøving begrunnet med at foretaksnavnet 3 T BYGG AS er egnet til å forveksles etter foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4 med kravstillerens foretaksnavn og varemerkeregistrering med bedre prioritet:
- Registrering nr. 273940, det følgende kombinerte merket:



Klasse 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet.

- 5 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 23. november 2018. Patentstyret har vurdert klagen, og ikke funnet det klart at den ville føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling 7. januar 2019, jf. foretaksnavneloven § 3-7, 4. ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- 3 T BYGG AS, organisasjonsnummer 918 632 514, er egnet til å forveksles med kravstillerens foretaksnavn 3-T BYGG AS, organisasjonsnummer 876 624 532. 3 T BYGG AS er derfor registrert i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4, og må oppheves, jf. foretaksnavneloven § 3-6.
- Patentstyret bemerker at innehaveren har registrert to foretaksnavn. Innehaverens første foretak har organisasjonsnummer 988 750 174, som ble registrert den 10. oktober 2005 som 3 T BYGG AS. Dette første foretaket ble i forbindelse med omorganisering navneendret til 3 T BYGG HOLDING AS den 11. juli 2017. Innehaverens andre foretak er det som her kreves overprøvd, nemlig 3 T BYGG AS med organisasjonsnummer 918 632 514. Dette andre

foretaket ble ifølge innehaveren opprettet som ledd i omorganiseringen av det første foretaket.

- Patentstyret er ikke enig i at treårsfristen løper fra registreringsvedtaket den 10. oktober 2005 av innehaverens *første* foretak, og at kravet om administrativ overprøving av foretaksnavnet tilknyttet organisasjonsnummer 918 632 514 dermed er levert for sent.
- Foretaksnavneloven § 3-6 første ledd andre punktum bestemmer at «kravet må fremmes innen tre år etter at registreringsvedtaket er fattet.» I foreliggende tilfelle ble kravet om administrativ overprøving mottatt av Patentstyret ett år etter at vedtaket om registrering av foretaksnavnet som kreves overprøvd ble fattet. Kravet om administrativ overprøving er dermed rettidig innkommet.
- Det er uten betydning at foretaket som kreves overprøvd er opprettet som følge av omorganisering av innehaverens første foretak for å opprette en holdingstruktur, og at virksomheten inkludert foretaksnavnet ble overdratt fra det første til det andre foretaket.
- Patentstyret tar utgangspunkt i kravstillerens registrerte foretaksnavn 3-T BYGG AS, da det er tilstrekkelig for å avgjøre kravet.
- 3-T har ikke noe kjent eller relevant betydningsinnhold for byggtjenester. Ordet BYGG angir bransjen og AS er en forkortelse for «aksjeselskap, og er dermed begge beskrivende elementer. Kravstillerens foretaksnavn 3-T BYGG AS oppfylder kravene til særpreg i varemerkeloven § 14, og har dermed vern mot forvekselbare kjennetegn.
- Patentstyret finner det ikke tvilsomt at kravstilleren og innehaveren opererer innen byggebransjen og tilbyr samme tjenester. Vilkåret om bransjelikhet er oppfylt.
- Det eneste som skiller foretaksnavnene fra hverandre er bindestreken mellom tallet 3 og bokstaven T. Foretaksnavnene er dermed nærmest identiske. Det foreligger etter dette sterk grad av kjennetegnslikhet. Vilkåret om kjennetegnslikhet er oppfylt
- Etter en helhetsvurdering av bransje- og kjennetegnslikheten er 3 T BYGG AS så likt kravstillerens 3-T BYGG AS at det er egnet til å forveksles med dette i den alminnelige omsetningen.
- Patentstyret forstår innehaverens anførsel slik at foretaksnavnet som kreves overprøvd, likevel kan bestå ved siden av kravstillerens eldre foretaksnavn, fordi kravstilleren ikke innen rimelig tid har tatt skritt for å hindre bruken av innehaverens første foretaksnavn med organisasjonsnummer 988 750 174, jf. foretaksnavneloven § 3-5.
- Anførselen om passivitet kan ikke føre frem. Siden foretaksnavnet som kreves overprøvd er registrert ett år før kravet om administrativ overprøving ble mottatt av Patentstyret, er det klart at kravstilleren innen rimelig tid har tatt skritt for å hindre bruken av det yngre foretaksnavnet. Selv om foretaksnavnet som kreves overprøvd er det samme som

innehaverens første foretaksnavn hadde før navnebyttet, er dette like fullt to ulike juridiske personer som derfor må holdes adskilt.

- Kravstillerens rett til vern for sitt eldre foretaksnavn har ikke falt bort, da kravstilleren innen rimelig tid har tatt skritt for å hindre bruken av det yngre foretaksnavnet, jf. foretaksnavneloven § 3-5.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyret har ikke vurdert argumentet om at klager har drevet selskapet sammenhengende i 13 år, og at klagen fra 3-T Bygg AS er for sent fremsatt som følge av at firmanavnet er videreført i samsvar med foretaksnavneloven § 4-1. Bestemmelsen gir anledning til å overdra firmanavn, med den følge at fristen etter foretaksnavneloven § 3-6 startet å løpe ved førstegangsregistrering av firmanavn. Dette er en saksbehandlingsfeil som klart må anses å ha påvirket avgjørelsen.
- Etter foretaksnavneloven § 4-1 følger firmanavn normalt med ved overdragelse, slik klager har gjort fra selskap 988 750 174 til selskap 918 632 514. Paragrafens innhold ville ikke ha noen betydning om ikke konsekvensen av regelen skulle være at overdragelse ikke medførte avbrudd i tidsfrister. Avgjørelsen henviser til registreringsdato for nytt selskap, 28. februar 2017, uten noen form for referanse til at firmanavnet har aktivt vært benyttet i mange år.
- Ot.prp. nr. 50 (1984-85) side 62 angir at ny lovtekst var ment å gi en utvidet rett for å overdra firmanavn - med alle rettigheter og plikter dette medfører.
- Sammenhengen i reglene - beskyttelse av opparbeidede eller registrerte navne- og varemerkerettigheter - taler for at overdragelse av selskap eller innmat i selskap som fratar selskapet opparbeidet brukstid for varemerkebeskyttelse er så inngripende for selskaper og bedrifter at den må ha klar lovhjemmel. Slik hjemmel kan klager ikke finne, og Patentstyret har heller ikke nevnt noen slik i sitt vedtak.
- Det er ingen reelle hensyn som taler for at det ved selskapsoverdragelser skal inntre et avbrudd i tid for merkevare som er benyttet lenge med den følge at det løper ny tre års frist etter § 3-6. Det er heller ikke grunnlag for å anføre at det er en ønsket følge av loven.
- Patentstyret drøfter ikke hvilken betydning det skal ha at firmanavn er videreført, og det kan derfor fremstå som om Patentstyret legger opp til at selskaper ved overdragelse mister sin opparbeidede navnebeskyttelse.
- Etter henvendelse fra Klagenemnda der klager ble bedt om å fremlegge dokumentasjon for den påståtte overdragelsen, har klager oversendt fusjonsplan, fisjonsplan, en erklæring vedrørende navnelikhet og bruk av foretaksnavn, samt en «bekreftelse av omorganisering med selskapsrettslig kontinuitet» fra Deloitte.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- 3-T bygg AS (876 624 532) ble registrert i foretaksregisteret 7. august 1996 og innehar rettighetene til firmanavnet fra samme dag.
- Klager har ingen rettigheter til navnet 3 T bygg AS, og kan derfor ikke overdra dette til annet selskap.
- Det vises til at partene har felles leverandører som stadig sender faktura til feil foretak, og at det foreligger eksempler på faktisk forveksling mellom foretakene.
- Erklæring vedrørende navnelikhet datert 16. februar 2017 er ikke registrert i foretaksregisteret.
- Treårsfristen for administrativ overprøving etter § 3-6, gir ingen rettigheter til navnelikhet ved oversittet frist. Det er ingen frist for § 5.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 11 Klagenemnda bemerker innledningsvis at klagen ikke synes å rette seg mot selve vurderingen av forvekselbarhet, jf. foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4. Klagenemnda nøyer seg derfor med å fastslå at Patentstyrets vurdering av det eldre kjennetegnets særpreg, samt bransje- og kjennetegnslighet, er korrekt.
- 12 Det avgjørende for vurderingen av om foretaksnavnet kan bestå, er slik Klagenemnda ser det, om det har blitt foretatt en overdragelse av virksomheten etter foretaksnavneloven § 4-1, og evt. om ny frist for innlevering av krav om administrativ overprøving av det senere registrerte foretaket derfor ikke gjelder, jf. § 3-6.
- 13 Saken står i et noe annet lys enn ved behandlingen hos Patentstyret, da Klagenemnda i kommunikasjon av 29. mai 2019 ba klager om å understøtte påstanden om at hele virksomheten, inkludert firmanavnet, ble overdratt i forbindelse med en selskapsoverdragelse fra org. nr. 988 750 174 til org. 918 632 514. Begge de to foretakene hadde navnet 3 T BYGG AS.
- 14 Klager fremla som en følge av dette fusjonsplan, fisjonsplan, en erklæring vedrørende navnelikhet og bruk av foretaksnavn, samt en «bekreftelse av omorganisering med selskapsrettslig kontinuitet» fra Deloitte, for å bekrefte at overdragelse hadde skjedd.
- 15 Sistnevnte bekreftelse fra Deloitte stadfester at det er funnet sted en fisjon av 3 T Bygg AS (org nr. 988 750 174) med overføring av virksomhet til 3 T Bygg Hjelpeselskap AS (org nr. 918 632 689), og påfølgende fusjon mellom 3 T Bygg Hjelpeselskap AS (org nr. 918 632 689) og 3 T Bygg AS (org nr. 918 632 514) med 3 T Bygg AS som overtakende selskap. Videre

fremgår det at ved fisjonen og fusjonen overtok «nye» 3 T Bygg AS (org nr. 918 632 514) driftsaktivitetene med tilhørende virksomhet.

16 I henhold til foretaksnavneloven § 4-1 kan:

«Et foretaksnavn (...) overdras sammen med den virksomhet som foretaket driver eller med den vesentligste del av denne. Ved overdragelse av virksomheten eller den vesentligste del av denne går retten til foretaksnavnet over til den nye eier hvis ikke annet er avtalt.»

17 Av forarbeidene til foretaksnavneloven, Ot. prp. nr. 50 (1984-1985) s. 99 fremgår det videre at:

«Første ledd bestemmer at firmaet bare kan overdras sammen med den virksomhet det er knyttet til eller med en vesentlig del av denne. Ved overdragelsen får den nye innehaver samme rett til firmaet som overdrageren hadde»

Av drøftelsen i forarbeidene fremgår det at bestemmelsen først og fremst er tiltenkt tilfeller hvor hele eller en vesentlig del av en virksomhet overdras fra ett rettssubjekt til et annet. Begrepet overdragelse omfatter imidlertid også overføringer i form av fisjon og fusjon. En fisjon finner sted når ett selskap deles opp (fisjonerer) i to eller flere selskaper, mens en fusjon finner sted når to eller flere selskaper slås sammen (fusjonerer) til ett. Fisjon og fusjon som oppfyller visse vilkår reguleres av skattelovens kapittel 11, sammenholdt med aksjelovens kapittel 13 (fusjon) og 14 (fisjon). Reglene har som formål å skape formuesrettslig, selskapsrettslig og skattemessig kontinuitet ved oppdeling og sammenslåing av selskaper, se Johan Giertsen, Fusjon og Fisjon, Universitetsforlaget 1999 s. 27-28 og s. 42-43. Dette betegnes gjerne som et kontinuitetsprinsipp.

18 Klagenemnda er av den oppfatning at kontinuitetsprinsippet også må gjelde for retten til foretaksnavnet og andre immaterielle rettigheter uten at man risikerer å miste prioriteten til en rettighet i en fisjons-/fusjonsprosess. Når vesentlige deler av virksomheten er overdratt, omfatter dette også samme rett til firmaet, inkludert navnet, som virksomheten har fri rådighet over i en slik prosess.

19 Fisjonen og den etterfølgende fusjonen i den foreliggende saken er et resultat av strukturelle og organisatoriske hensyn, men hele tiden med det bakteppet at det skal foreligge kontinuitet. Det legges derfor til grunn at det i prinsippet er snakk om samme rettssubjekt fordi overtagende selskap av kontinuitetshensyn trer inn i overdragerens rettigheter og forpliktelser.

20 Selv om det formelt sett er blitt opprettet et nytt selskap i Enhetsregisteret med et nytt organisasjonsnummer, finner Klagenemnda at dette likevel ikke utløser ny adgang til å reise krav om administrativ overprøving, jf. § 3-6. Klager har den 10. oktober 2005 registrert navnet 3 T BYGG AS, organisasjonsnummer 988 750 174, og brukt dette kontinuerlig etter

registreringen. Innklagede har forholdt seg passiv til denne, uten å levere krav om administrativ overprøving innenfor den fastsatte fristen på tre år.

- 21 På bakgrunn av dette finner Klagenemnda at registreringen av foretaksnavnet 3 T BYGG AS ikke skal oppheves, da fristen for å reise krav om administrativ overprøving etter bestemmelsen i foretaksnavneloven § 3-6, ikke er overholdt.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Registreringen av foretaksnavnet 3 T BYGG AS, organisasjonsnummer 918 632 514, oppheves ikke.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)