



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 18/00056
Dato: 12. november 2018

Klager: Tippettransport Innlandet AS
Representert ved: Advokatfirmaet Thallaug ANS

Innklagede: Tipp Transport AS, Tipp Transport Eiendom AS,
Tipp Transport Holding AS
Representert ved: Ernst & Young Tax & Law

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 17. april 2018 vedrørende administrativ overprøving av foretaksnavnet TIPPTRANSPORT INNLANDET AS, organisasjonsnummer 918 984 887.
- 3 Patentstyret fant at registreringen av foretaksnavnet TIPPTRANSPORT INNLANDET AS var i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4 da det var egnet til å forveksles med kravstillerens foretaksnavn TIPP TRANSPORT AS. Kravet om administrativ overprøving ble således tatt til følge.
- 4 Klage på Patentstyrets vedtak innkom 14. juni 2018. Patentstyret har vurdert klagen, men ikke funnet det klart at den ville føre frem. Den ble dermed oversendt Klagenemnda for videre behandling den 28. juni 2016, jf. foretaksnavneloven § 3-7, 4. ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Foretaksnavnet TIPPTRANSPORT INNLANDET AS er egnet til å forveksles med kravstillers foretaksnavn TIPP TRANSPORT AS. Registreringen av foretaksnavnet TIPPTRANSPORT INNLANDET AS er i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4, og kravet om administrativ overprøving tas til følge.
- Kravstiller har registrert sine foretaksnavn før innehaveren, og har således best prioritet.
- Patentstyret tar utgangspunkt i kravstillers foretaksnavneregistrering TIPP TRANSPORT AS, da det er tilstrekkelig for å avgjøre kravet og ta stilling til om opprettholdelsen av foretaksnavneregistreringen er i strid med denne.
- Kravstiller opplyser at TIPP TRANSPORT AS driver virksomhet innen transportformidling av råvarer og ferdigvarer, masse og bulk med tilhørende tjenester. Dette er opplysninger som samsvarer med informasjon om virksomheten som finnes på hjemmesiden www.tipptransport.no. Opplysningene samsvarer videre med foretakets næringskode, som er «52.299 Transportformidling ellers», og vedtektsfestede formål, som er «Transportformidling samt virksomhet som derved står i forbindelse».
- Kravstillers foretaksnavn består av ordelementene TIPP, TRANSPORT og AS. Elementet «AS» er en forkortelse for «aksjeselskap», og vil kun oppfattes som foretakets selskapsform og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- TIPP kan bety «svingbart lasteplan», «vogntipp» og «vipp», mens TRANSPORT kan bety «frakt» og «sending». Sammenstillingen er egnet til å oppfattes som «svingbart lasteplan frakt». Brukt for de aktuelle tjenestene, blant annet transportformidling av råvarer og ferdigvarer, masse og bulk, vil bestanddelen TRANSPORT umiddelbart oppfattes som en ren

angivelse av tjenestenes art, og mangler dermed særpreg som kjennetegn. Det foreligger et særlig friholdelsesbehov i markedet for tjenestebeskrivende ord som TRANSPORT.

- Ordelementet TIPP kan angi at et lasteplan er svingbart, og beskriver dermed egenskaper ved kjøretøy som lastebiler og dumpere med svingbart lasteplan eller vogntipp. TIPP er ikke direkte beskrivende for selve transporttjenestene, selv om disse skulle utføres ved hjelp av lastebiler med svingbare lasteplan. Omsetningskretsen må foreta et tankesprang for å komme til at transporttjenestene utføres ved hjelp av kjøretøy med vogntipp eller svingbare lasteplan. TIPP anses derfor å ha et tilstrekkelig avledet betydningsinnhold for selve transporttjenestene, og vil derfor feste seg i den norske gjennomsnittsfbrukerens bevissthet som en angivelse av tjenestenes kommersielle opprinnelse. TIPP er et særpreget element i sammenstillingen TIPP TRANSPORT AS.
- På grunn av det særpregede elementet TIPP anses sammenstillingen TIPP TRANSPORT AS som helhet å oppfylle kravene til særpreg som gjelder etter varemerkeloven § 14. Kravstillers foretaksnavn TIPP TRANSPORT AS, har dermed vern mot forvekselbare kjennetegn, jf. foretaksnavneloven § 3-2 første ledd.
- Siden både kravstillers og innehavers tjenester blant annet er transport av masse og bulk, er det klart at foretaksnavnene brukes eller ventes brukt for virksomhet av samme slag. Vilkåret om bransjelikhet er oppfylt.
- Foretaksnavnene har elementene TIPP, TRANSPORT og AS til felles, noe som gjør at foretaksnavnene er visuelt, fonetisk og konseptuelt like. Det at felleselementet TIPP er foretaksnavnenes innledende og eneste særpregede element, forsterker kjennetegnslikheten ytterligere.
- Ulikhetene mellom foretaksnavnene er ikke tilstrekkelig til å forhindre forvekslingsfare. Det manglende mellomrommet i TIPPTRANSPORT tilfører ingen forskjeller av betydning. Tilføyelsen av INNLANDET angir innehavers geografiske beliggenhet, og mangler dermed adskillende evne. Det er etter dette sterk grad av kjennetegnslikhet.
- Etter en helhetsvurdering av bransje- og kjennetegnslikheten har Patentstyret kommet frem til at TIPPTRANSPORT INNLANDET AS er så likt kravstillers TIPP TRANSPORT AS med organisasjonsnummer 979 326 416 at det er egnet til å forveksles med dette i den alminnelige omsetningen.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Tipp Transport AS er ikke et foretaksnavn som er særpreget etter varemerkeloven § 14, og foretaksnavnet har dermed ikke vern mot forvekselbare foretaksnavn etter foretaksnavneloven § 3-2 første ledd. Det bes om at Patentstyrets vedtak i saken omgjøres.
- Patentstyret har korrekt lagt til grunn at TRANSPORT er en ren angivelse av tjenestenes art som det foreligger et særlig friholdelsesbehov og som dermed mangler særpreg.

- Det er feil når Patentstyret kommer frem til at ordet TIPP er et særpreget element, både vurdert isolert og i sammenheng med TRANSPORT. Patentstyret har lagt en feilaktig betydning av ordet til grunn.
- TIPP er en konkretisering av hva slags transportmidler som benyttes i virksomheten, nemlig tippbiler/lastebiler med tippbart lasteplan.
- Det fremgår av Tipp Transport AS sin egen beskrivelse av virksomheten på hjemmesiden at bilparken består av biler som er egnet til å kjøre tippgods ved hjelp av tippbiler.
- Tipp Transport AS har spesialisert seg på kompliserte og komplekse logistikkoppgaver for industrien, og omsetningskretsen består dermed av profesjonelle parter som vil forbinde «tipp» med lastebiler med tippfunksjon. Omsetningskretsen må derfor ikke foreta et tankesprang for å komme til den beskrivende betydningen. TIPP må etter dette anses å være en beskrivelse av tjenestenes art, og navnet oppfyller ikke kravene til særpreg som stilles for at foretaksnavnet skal ha vern mot forvekselbare kjennetegn. Det er dermed uten betydning hvorvidt det er bransjelikhet eller kjennetegnslikhet.
- Det vises til at et søk i Brønnøysundregistrene viser at flere transportvirksomheter benytter TIPP i sitt navn.
- Det bes om at klager tilkjennes kr 18 600 eks. mva. i sakskostnader. Av dette er kr 14 200 salær for 10 timer og 30 minutter juridisk bistand, og kr 4 400 er gebyr til Patentstyret.

7 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyret har vurdert saken korrekt i innhold og slutning, og det bes om at klagen forkastes og at innklagede tilkjennes sakskostnader.
- Det er korrekt lagt til grunn at innklagede har best prioritet. Det synes heller ikke bestridt at det foreligger bransjelikhet og kjennetegnslikhet, og det eneste punktet klager har reist innvendinger mot er vurderingen av særpreg og derunder vurderingen av gjennomsnittsforbrukeren.
- Omsetningskretsen omfatter ikke bare profesjonelle parter, men også alminnelige forbrukere, og vurderingen må også omfatte disse.
- Patentstyret har foretatt en korrekt vurdering av ordelementet TIPP. Det vises til at det skal foretas en prøving av helhetsinntrykket av foretaksnavnet.
- Klagers henvisning til andre foretak som har TIPP og/eller TRANSPORT i foretaksnavnet kan ikke tillegges avgjørende betydning. Ett av foretakene det er vist til har et historisk konsernforhold til innklagede, andre igjen sammenstiller TIPP med andre begreper. Foretakene det er vist til opererer innenfor en rekke andre virksomhetsområder.

- At TIPP skal være beskrivende for andre typer virksomheter, undergraver at TIPP skulle ha en naturlig beskrivende mening for de aktuelle tjenestene. Flere ulike meningsinnhold innebærer at det ikke er gitt hvilken betydning ordet skal tillegges og at det nettopp må foretas tankesprang for ulike sammenstillinger.
- Det bes om at det tilkjennes sakskostnader for 18 timers advokatsalær for klagesaken, totalt kr 41 400,- inkl. mva.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 10 Klagenemnda skal ta stilling til om foretaksnavnet TIPPTRANSPORT INNLANDET AS er egnet til å forveksles med innklagedes eldre foretaksnavn, jf. foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4.
- 11 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 for at et foretaksnavn skal nyte vern mot forvekselbare kjennetegn, må kravet til særpreg etter varemerkeloven § 14 oppfylles.
- 12 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.
- 13 Høyesterett har uttalt i HR-2001-1049 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009), jf. også HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 14 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EU-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være garantier for de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97, Canon, og C-299/99, Philips/Remington.
- 15 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, Celltech, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.

- 16 Ut fra innklagedes hjemmeside, kan det se ut til at omsetningskretsen for de aktuelle transporttjenestene i fremste rekke er profesjonelle aktører. Det utelukkes likevel ikke at det også gjøres oppdrag for alminnelige forbrukere slik innklagede har påpekt. Gjennomsnittsfbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96, Gut Springenheide.
- 17 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04, Paperlab, avsnitt 25.
- 18 Innklagede anførte for Patentstyret at registreringen av TIPPTRANSPORT INNLANDET AS var i strid med innklagedes tre eldre foretaksnavn TIPP TRANSPORT AS, TIPP TRANSPORT EIENDOM AS, TIPP TRANSPORT HOLDING AS. Patentstyret avgjorde saken på bakgrunn av foretaksnavnet TIPP TRANSPORT AS, og Klagenemnda tar utgangspunkt i det samme foretaksnavnet da det er det som ligger nærmest det omstridte foretaksnavnet. Klagenemnda hensyntar også de andre foretaksnavnene som ble påberopt i behandlingen for Patentstyret, men det er vanskelig å se at foretaksnavn som ligger fjernere fra klagers foretaksnavn kan stille saken i et annet lys. Det er ikke omtvistet i saken at innklagede har en klar kjennetegnssrettslig prioritet.
- 19 Klagenemnda er av den oppfatning at ordelementet TIPP direkte og umiddelbart vil bli oppfattet som en angivelse av at transporten foregår med tippbiler. Tippbiler er en generisk betegnelse for lastebiler med tippbart lasteplan. «Tipp» er derfor, slik Klagenemnda ser det, ikke kun en referanse til egenskaper ved kjøretøyene slik Patentstyret hevder i sin avgjørelse, men også til selve transportmiddelet.
- 20 Dette understrekes av at innklagede på sin egen hjemmeside beskriver at «hovedandelen av bilparken er bygd opp for å kunne kjøre tippgods i forskjellige varianter» og det eksemplifiseres ved at det kan kjøres «steinmasser på ordinære tippbiler». Videre er det et faktum at en rekke transportselskaper har inkorporert ordet «tipp» i sine foretaksnavn, og det er godt gjort at dette er vanlig brukt i transportbransjen. Dette er med på å vise at ordet ikke har noen adskillende evne for de aktuelle tjenestene.
- 21 Innklagedes anførsel om at TIPP kan ha flere ulike meningsinnhold og kan være beskrivende for andre typer virksomhet enn innenfor transportsegmentet, innebærer ikke at merket er distinktivt. Det er tilstrekkelig at én av merkets betydninger beskriver en egenskap ved varene eller tjenestene det gjelder, for at merket kan anses beskrivende, jf. EU-domstolens sak C-191/01 Doublemint.
- 22 Når det gjelder de øvrige elementene i foretaksnavnet, TRANSPORT og AS er også disse rent beskrivende da TRANSPORT angir virksomhetsområdet og tilføyselsen av AS kun er en obligatorisk angivelse av foretakets ansvarsform. I slike tilfeller der kjennetegnet utelukkende består av beskrivende bestanddeler, vil også sammenstillingen i utgangspunktet måtte vurderes som beskrivende. Unntaket fra regelen er hvis kombinasjonen skaper et

inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra det inntrykk som skapes bare ved å sammenstille betydningene av dens bestanddeler, jf. C-265/00 Biomild, og C-363/99 Postkantoor. Klagenemnda er av den oppfatning at det ikke er tilfelle i den foreliggende saken. Sammenstillingen gir en betydning som omsetningskretsen direkte og umiddelbart vil oppfatte som beskrivende uten måtte foreta tankeprang for å komme til den konklusjonen.

- 23 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.
- 24 På bakgrunn av dette finner Klagenemnda at registreringen av foretaksnavnet TIPPTRANSPORT INNLANDET AS ikke er i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4 og registreringen skal ikke oppheves.

Sakskostnader

- 25 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. Bestemmelsen gir anvisning på en skjønnsmessig vurdering, hvor det blant annet skal legges vekt på om det var god grunn til å få saken prøvet fordi den var tvilsom, og om det er rimelig ut fra typen sak og forhold hos motparten å pålegge kostnadsansvar.
- 26 Forarbeidene uttaler at dette er en kan-regel, slik at man ikke automatisk har krav på sakskostnader. Videre skal det bare tilkjennes kostnader som ligger innenfor det som fremstår som rimelig for å ivareta partens interesser i saken, og at man ved fastsettelsen av kostnadsansvaret må ha for øye at en administrativ overprøving skal være et enkelt og rimelig alternativ til behandling ved domstolene, jf. prop. 94 L (2011–2012) s. 12.
- 27 Klager har fått medhold i saken fullt ut og Klagenemnda finner at sakskostnader skal tilkjennes. Beløpet på kr 18 600,- eks mva. anses å være rimelige og nødvendige kostnader forbundet med saken og blir derfor å tilkjenne i sin helhet.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Registreringen av foretaksnavnet Tipptransport Innlandet AS org. nr. 918 984 887, oppheves ikke.
- 3 I sakskostnader betaler innklagede kr 18 600,- (eks. mva) til klager innen to uker fra avgjørelsens meddelelse.

Elisabeth Grimstad
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)