

Nærings- og fiskeridepartementet
Postboks 8090 Dep
0032 Oslo

Oslo, 2019.04.03

Vår ref.: JSA
Deres ref.: 18/6259-3

Svar til forslag om ny forskrift til foretaksnavneloven

Patentstyret viser til Nærings- og fiskeridepartementets (NFD) høringsbrev med høringsnotat om forslag om ny forskrift til foretaksnavneloven av 11. januar 2019. Patentstyret sto ikke på høringslisten, men vi er blitt oppmerksomme på høringen og vil med dette knytte noen kommentarer til utkastets § 4 om ortografiske tegn og mellomroms adskillende evner. Vi har ikke kommentarer til forslagetets øvrige bestemmelser.

NFD viser til at hjemmelen for forskriftsforslaget er lov 21. juni 1985 nr. 79 om enerett til foretak og andre forretningskjennetegn (foretaksnavneloven) § 2-2 15. ledd. Vi oppfatter ikke at denne hjemmelen dekker utkastets § 4. Hjemmelen omfatter «utforming av foretaksnavn» og retter seg etter det vi forstår mot slike forhold som NFD foreslår regulert i §§ 1 og 2 i utkastet. Utkastets § 4 retter seg mot kravene til et foretaksnavn som er regulert i foretaksnavneloven § 2-1. Slik vi forstår dette, er vurderingstemaet etter § 2-1 regulert av et lovbundet skjønn som er knyttet til lovteksten og andre rettskilder som lovforarbeidene. Innholdet i § 4 kan videre vanskelig sies å være av forskrifts karakter, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav c. Det uttales i forarbeidene til forvaltningsloven (Innst. O. II (1966-67) s. 5) at «Det må videre avgrenses mot administrative saksbehandlingsforskrifter og retningslinjer (instruks).» Innholdet i foretaksnavneloven § 2-1 er bestemt i lov og i motivene er det forklart hva «identisk» betyr. Utkastets § 4 oppfattes for oss mer som en instruks til registerfører for Foretaksregisteret om å endre praksis for å bringe den i samsvar med lovgiverviljen, hvis dette er formålet, antas det at slik instruks bør gis. Vi antar også at utkastets § 4 siste ledd, om at bestemmelsen ikke kommer til anvendelse på allerede registrerte foretaksnavn, har et uavklart forhold til foretaksnavneloven § 5-1.

En annen tematikk, enn foretakets offisielle navn og det registreringstekniske for Foretaksregisteret etter foretaksnavneloven § 2-1, som handler om det *kjennetegnsrettslige* vernet, oppstår når Patentstyret behandler krav om administrativ overprøving av foretaksnavn, jf. foretaksnavneloven § 3-6 og bestemmelsen om forveksling i lovens § 2-6 nr. 4. I det følgende gjennomgår vi, til orientering, sakene vi har hatt til behandling om forvekselbarhet – og altså det kjennetegnsrettslige vernet.

Patentstyret og tidligere Patentstyrets Annen avdeling (klageinstansen før Klagenemnden for industrielt rettsvern (KFIR) ble opprettet med virkning fra 1. april 2013) har behandlet saker som har gjeldt mellomrom. I Nærings- og handelsdepartementets (NHD) avgjørelse av 23. januar 2009, DEKK1 AS vs. DEKK 1 AS, fremkommer det at det er uklart om

mellomrom er et ortografisk tegn. NHD kom til at mellomrommet uansett medførte at DEKK1 AS og DEKK 1 AS, ikke er å anse som identiske foretaksnavn.

Patentstyrets Annen avdeling kom, i motsetning til NHD, til at DEKK1 AS vs. DEKK 1 AS er identiske. Annen avdeling viste til forarbeidene til § 2-1, og uttalte at «det som skjer når man skriver DEKK1 i stedet for DEKK 1 rent språklig er at man fjerner et ortografisk tegn – mellomrommet, jf. 2. avdelings kjennelse i sak 7642 BEAUTYCARE/BEAUTY CARE (ps-2006-7642).» Se Annen avdelings avgjørelse i sak 7777, av 19. mai 2008.) Annen avdeling fant at «Dette gir imidlertid ikke grunnlag for opphevelse ved administrativ overprøving, krav om det kan bare grunnes på at et foretaksnavn er registrert i strid med lovens § 2-6. [avsnittstegn fjernet] Vern mot ikke identiske, men forvekselbare, foretaksnavn etter foretaksnavnelovens § 2-6 nr. 4 har etter § 3-2 bare slike foretaksnavn som oppfyller de krav som gjelder etter varemerkelovens § 13 [nå § 14]. Annen avdeling kan ikke se det annerledes enn at DEKK 1 må være uten kjennetegnsmessig særpreget for slike tjenester som det her gjelder. Kravet om opphevelse av registreringen kan da ikke gis medhold.»

Patentstyret behandler altså krav om administrativ overprøving av foretaksnavn hvis forskjell er et mellomrom, da disse anses som lignende, jf. foretaksnavneloven § 3-6. Eksempler er avgjørelsene i 2017/00341, PERFECTHAIR AS vs. PERFECT HAIR AS og 2017/00463, B2 HOLDING AS vs. B2HOLDING ASA. Kravet om oppheving av PERFECTHAIR AS ble ikke tatt til følge, da kravstillerens foretaksnavn PERFECT HAIR AS ikke oppfylte de krav til særpreget som gjelder etter varemerkeloven § 14, jf. foretaksnavneloven § 3-2 første ledd. I B2 HOLDING-saken, ble kravet tatt til følge, da foretaksnavnet var forvekselbart med kravstillerens særpregede foretaksnavn B2HOLDING ASA.

Med vennlig hilsen



Jostein Sandvik
Avdelingsdirektør Juridisk og internasjonal
Telefon: 22 38 74 09