



# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 23/00054  
Dato: 23.februar 2024

---

Klager: RSM FORVALTNING AS  
Representert ved: Advokat Sverre Bragdø-Ellenes

---

Innklaget: RSM International Association  
Representert ved: ACAPO AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Gunhild Giske Skyberg, Martin Berggreen Rove og Margrethe Lunde

har kommet frem til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 1. februar 2023, hvor Patentstyret etter krav om administrativ overprøving opphevet registreringen av foretaksnavnet RSM FORVALTNING AS, registrert under organisasjonsnummer 923713522.

3 Foretaksnavnet RSM FORVALTNING AS ble registrert i Foretaksregisteret den 29. oktober 2019, og har følgende næringskode:

«70.220 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning»

4 RSM INTERNATIONAL ASSOCIATION leverte den 28. september 2022 krav om administrativ overprøving til Patentstyret begrunnet med at foretaksnavnet RSM FORVALTNING AS er egnet til å forveksles med kravstillers internasjonale varemerkeregistreringer nr. 793581, ordmerket RSM, og nr. 1284896, ordmerket RSM.

5 Patentstyret tok i sin avgjørelse utgangspunkt i internasjonal varemerkeregistrering nr. 793581, som er gitt virkning i Norge for følgende tjenester:

Klasse 35: Accounting services and advice.

Klasse 36: Financial services and advice.

Klasse 41: Organization and provision of professional post-graduate training services relating to accounting, auditing and other professions in the field of financial services; organization and realization of seminars and international conferences in connection with accounting, auditing and other financial services.

6 Internasjonal registrering nr. 1284896, er gitt virkning i Norge for følgende tjenester:

Klasse 42: Engineering services relating to information technology, programming services in the field of information technology, services provided by consultants in the field of information technology; custom design and development of computer hardware, computer software and systems for others; advisory services relating to computer data systems for companies and governments; advisory services relating to the identification, preference, design, analysis, development and implementation of computer data systems for insurance companies and other financial companies and other industries; technical advice and assistance relating to computer data systems and their components; information technology services and services provided by consultants in the field of information security, namely, advisory services relating to information technology and electronic security and risk management relating to information technology and electronic security for banks and other financial institutions; auditing services relating to information technology security; advisory

services relating to information technology in the fields of risk evaluation, information technology and electronic information security, information technology and electronic business information continuity and computer troubleshooting preparation, information technology and internal audits of electronic information and audit planning; computer services relating to insurance relative to the development of security systems and contingency plans for information systems; online provision, for temporary use, of non-downloadable software enabling users to access a portal for document management and communication with employees, centralized and specifically designed for use by community banks and credit unions; online provision, for temporary use, of non-downloadable software and applications for email management, management of diaries and management of documents; online provision of non-downloadable computer programs for planning meet-ups and events, group diary management, delegation of tasks and reports, recording of notes, transfer of data to and from databases and to and from computer programs and computer files; online provision of non-downloadable software for address management; information and advisory services in the field of the aforesaid services.

Klasse 45: Assistance services in the event of litigation in the form of investigation audits; assistance in the event of litigation relating to economics, accounting and financial services; legal fiscal advice, namely, consultancy relating to legal observance concerning conformity with federal, state and foreign fiscal laws and regulations, information and advisory services relating to the aforesaid services; legal representation of clients relating to fiscal matters before the fiscal authorities; information and advisory services in the field of the aforesaid services.

- 7 Patentstyret kom til at registreringen av foretaksnavnet RSM FORVALTNING AS er i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4. Kravet om administrativ overprøving ble tatt til følge, og registreringen ble opphevet, jf. § 3-6.
- 8 Klage kom inn 31. mars 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 16. mai 2023, jf. foretaksnavneloven § 3-7 fjerde ledd.

## **9 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:**

- Registreringen av foretaksnavnet RSM FORVALTNING AS er i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4, fordi foretaksnavnet er egnet til å forveksles med kravstillers registrerte ordmerke RSM.
- Kravstillerens varemerkeregistrering har vern fra et tidligere tidspunkt enn foretaksnavnet RSM FORVALTNING AS, og har dermed best prioritet.
- Patentstyret fant, med henvisning til informasjon på innehaverens hjemmeside, at RSM FORVALTNING AS er agent for selskapet Aros Kapital, som jobber med «corporate finance for små og mellomstore bedrifter». Dette omfattes av tjenesten «[f]inancial services and advice» i klasse 36 som varemerket RSM er registrert for. Tjenestene RSM

FORVALTNING AS tilbyr er derfor identiske med tjenestene varemerket er registrert for, og vilkåret om bransjelikhet er oppfylt.

- Vilkåret om kjennetegnslighet er oppfylt. Det særpregede felleselementet RSM opptas i sin helhet av foretaksnavnet. Forskjellene ved ordene FORVALTNING og AS er ikke tilstrekkelig til å forhindre forvekslingsfare, ettersom FORVALTNING er beskrivende og AS mangler adskillende evne.
- Patentstyret la i helhetsvurderingen vekt på at RSM opptas i sin helhet i foretaksnavnet, og at det er bransjelikhet i form av identiske tjenester. Gjennomsnittsfbrukeren kan derfor tro at det er en kommersiell forbindelse mellom innehaverne av foretaksnavnet og varemerket.

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

- Foretaksnavnet gir ikke grunnlag for forvekslingsfare. RSM FORVALTNING AS er en klar annen betegnelse enn RSM og virksomhetsområdene er av ulik karakter.
- Registrering av tre bokstaver i kombinasjon gir ikke vern for bruk av bokstavene kombinert med enhver form for virksomhetsbetegnelse.
- RSM FORVALTNING AS er stiftet og eies av Rune Steen Moen, hvor initialer er «RSM», som var utgangspunktet for valg av foretaksnavn. Det er 15-20 firmanavn som inneholder RSM. På grunn av tillegget FORVALTNING er det ikke forvekslingsfare med ordmerket RSM. Så lenge forretningsformålet til RSM er revisjon og rådgivning, foreligger ikke bransjelikhet eller forvekslingsfare med RSM FORVALTNING AS, jf. Høyesteretts avgjørelse i sak HR-2016-1993-A Pangea, avsnitt 52.
- Klager viser blant annet til det vedtektsfestede formålet til foretaket RSM Norge AS, som er revisjon, regnskapsførervirksomhet og rådgivningsvirksomhet, og anfører at det ikke er bransjelikhet med formålet til RSM FORVALTNING AS.
- Klager krever dekket kroner 11 600,- i sakskostnader fordelt på til sammen 4 timer, jf. patentstyrelova § 9. Klager anfører at innklagedes sakskostnader synes høyere enn det som må anses som nødvendig, og ber om at disse nedjusteres dersom klagen ikke fører frem.

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

- Innklagede anfører at det er forvekslingsfare mellom foretaksnavnet RSM FORVALTNING AS og varemerket RSM. Næringskoden og formålet til RSM

FORVALTNING AS favner svært bredt, og vil omfatte tjenester som direkte er dekket av innklagedes varemerkeregistreringer.

- Det er ikke relevant å vurdere bransjelikhet mellom foretaket RSM Norge AS og RSM FORVALTNING AS. Vurderingen må gjøres mellom foretaksnavnet og innklagedes varemerkeregistreringer.
- Det er bransjelikhet i form av identiske tjenester. Varemerket RSM er blant annet registrert for «Financial services and advice» i klasse 36. Betegnelsen er generell og vid, og vil direkte omfatte klagers tjenester.
- Det særpregede ordelementet RSM opptas i sin helhet i klagers foretaksnavn. Forvaltning er et friord som er beskrivende og uten særpreg for klagers virksomhet. Ordet må fritt kunne brukes av enhver.
- Klagers anførsler knyttet til Pangea-saken, RSM som initialer og at det er 15-20 firmanavn som inneholder RSM har ikke relevans. Pangea-saken har ikke overføringsverdi ettersom det avgjørende der var at vilkåret om bransjelikhet ikke var oppfylt. Pangea-saken gjaldt forvekslingsfare mellom to foretaksnavn, mens nærværende sak gjelder forvekslingsfare mellom registrert varemerke og foretaksnavn.
- Innklagede krever dekket kroner 27 300,- i sakskostnader fordelt på til sammen 8,25 timer, jf. patentstyrelova § 9.

## **12 Klagenemnda skal uttale:**

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

14 Klagenemnda skal ta stilling til om foretaksnavnet RSM FORVALTNING AS er registrert i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4, og dermed skal oppheves etter foretaksnavneloven § 3-6.

15 Siden foretaksnavnet som overprøves er registrert før lovendringene av 1. mars 2023, skal saken avgjøres etter foretaksnavnelovens bestemmelser før lovendringene, jf. forskrift 17. februar 2023 nr. 230 om overgangsbestemmelser til endringene i varemerkeloven punkt 2. Klagenemnda viser derfor til foretaksnavnelovens bestemmelser før lovendringene.

- 16 Etter foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4 må et foretaksnavn ikke være egnet til å forveksles med en eldre rett til et varemerke, foretaksnavn eller sekundært forretningskjennetegn.
- 17 I likhet med Patentstyret, tar Klagenemnda utgangspunkt i innklagedes internasjonale registrering nr. 793581, ordmerket RSM. Innklagedes varemerke RSM er gitt virkning i Norge med prioritet før klagers foretaksnavn RSM FORVALTNING AS.
- 18 Hvorvidt det foreligger forvekslingsfare må avgjøres ut fra en helhetsvurdering, hvor både bransjelikhet og kjennetegnslikhet mellom navnene blir vektlagt, jf. foretaksnavneloven §§ 3-2 andre ledd og 3-3 første ledd. Spørsmålet er først om vilkåret om bransjelikhet er oppfylt.
- 19 Temaet for vurderingen av bransjelikhet er om foretaksnavnene «brukes eller ventes brukt for virksomhet av samme eller lignende slag (bransjelikhet)», jf. foretaksnavneloven § 3-3 første ledd. Vurderingen må basere seg på hva som er foretakets reelle virksomhet, jf. Høyesterett i sak HR-2016-1993-A Pangea, avsnitt 56. For varemerker tas det utgangspunkt i de varer og tjenester merket er registrert eller gitt virkning for, jf. varemerkeloven § 3.
- 20 Klagenemnda er enig med innklagede i at det ikke er relevant å sammenlikne det vedtektsfestede formålet til foretaket RSM Norge AS mot formålet til RSM FORVALTNING AS. Vurderingen skal gjøres opp mot tjenestene varemerket RSM er registrert for. RSM FORVALTNING AS har følgende vedtektsfestede formål: «Salg av konsulenttjenester, rekruttering og bemanningsløsninger. Deltakelse i andre selskaper med lignende virksomhet. Kjøp og salg av askjer [sic]. Herunder i all virksomhet som naturlig faller inn under nevnte områder».
- 21 Klagenemnda har undersøkt hvilken informasjon om klagers reelle virksomhet som er å finne på klagers hjemmeside [www.rsmforvaltning.no](http://www.rsmforvaltning.no). På nettsiden fremgår det at klager «er et selskap som hele tiden leter etter ulike muligheter innen den bransjen som vi til en hver tid ser potensiale i». Under fanene «Fakturasalg», «People» og «Eiendom», fremgår at klager tilbyr tjenester innen fakturasalg, rekruttering, vikar og konsulentformidling, og at klager investerer i eiendommer. På siden for «Fakturasalg» er det beskrevet at RSM FORVALTNING AS er agent for selskapet Aros Kapital AB, og at klager gjennom dette agenturet tilbyr tjenesten fakturasalg. På nettsiden er fakturasalg forklart som «fleksibel finansiering». Klagers tjeneste innebærer at klager formidler kontakt mellom sin kunde

og Aros Kapital, slik at kunden kan etablere en avtale om at Aros Kapital kjøper kundens fakturaer og på denne måten styrker sin likviditet. Klagers tjenester knyttet til fakturasalg gjennom agentforholdet er etter Klagenemndas syn derfor likeartet med tjenesten «Financial services and advice» i klasse 36 som innklagedes internasjonale registrering nr. 793581 er gitt virkning for. Klagenemnda er på denne bakgrunn kommet til at vilkåret om bransjelikhet er oppfylt, jf. foretaksnavneloven § 3-2 andre ledd.

- 22 Høyesterett kom i Pangea-saken til at vilkåret om bransjelikhet ikke var oppfylt og at det derfor ikke var grunn til å vurdere om forvekslingsfare kunne oppstå i den alminnelige omsetning, jf. HR-2016-1993-A Pangea avsnitt 64. Som det fremgår ovenfor er vilkåret om bransjelikhet oppfylt i foreliggende sak. Det neste spørsmålet er dermed om klagers foretaksnavn RSM FORVALTNING AS er så likt innklagedes varemerke RSM at det er egnet til å forveksles med dette i den alminnelige omsetning, jf. foretaksnavneloven §§ 3-2 andre ledd. I vurderingen av om kjennetegnene er like, skal det tas hensyn til graden av visuell, fonetisk og konseptuell likhet, hvor særpregede og dominerende elementer vil ha større betydning for helhetsinntrykkene enn svake og lite fremtredende elementer, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelser i C-251/95 Sabèl/Puma avsnitt 23 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 25-27 og C-334/05 P Shaker avsnitt 35. For ordens skyld bemerker Klagenemnda at rettskildene innenfor varemerkeretten er relevante for vurderingen av forvekslingsfare etter foretaksnavneloven, jf. HR-2016-1993-A Pangea avsnitt 41.
- 23 Felles i begge kjennetegnene er den særpregede betegnelsen RSM. Foretaksnavnet opptar innklagedes varemerke i sin helhet. Klagers anførsel om at RSM er innehavers initialer og utgangspunktet for valg av foretaksnavn, er etter Klagenemndas syn derfor ikke relevant i vurderingen av om foretaksnavnet og varemerket er visuelt, fonetisk og/eller konseptuelt like. Heller ikke hvorvidt det finnes 15-20 andre firmanavn som inneholder RSM. Klagers foretaksnavn inneholder i tillegg ordene FORVALTNING og AS. Bestanddelen AS er i henhold til foretaksnavneloven § 2-2 fjerde ledd en obligatorisk selskapsangivelse, som derfor må anses å mangle adskillende evne.
- 24 Klager har anført at tillegget FORVALTNING i foretaksnavnet medfører at kjennetegnene skiller seg tilstrekkelig fra hverandre. Klagenemnda er ikke enig i dette. FORVALTNING kan være det å administrere noe, jf. Stor norsk ordbok på ordnett.no. Når FORVALTNING brukes som del av et foretaksnavn vil gjennomsnittsforbrukeren oppfatte ordet som

virksomhetsbeskrivende, for eksempel at virksomheten gjelder forvaltning eller administrasjon av verdier, eiendom, tjenester, systemer mv. Ettersom virksomheten må anses som forvaltningsvirksomhet, er Klagenemnda av det syn at FORVALTNING vil oppfattes beskrivende og uten varemerkerettslig særpreg, jf. varemerkeloven § 14.

- 25 Klagenemnda er på denne bakgrunn kommet til at RSM ikke bare er klagers innledende og dominerende element, men også foretaksnavnets eneste særpregede element. Sett i lys av foretaksnavnet opptar varemerket RSM i sin helhet, finner Klagenemnda at det foreligger høy grad av kjennetegnslikhet.
- 26 Etter en helhetsvurdering av bransje- og kjennetegnslikheten er Klagenemnda kommet til at foretaksnavnet RSM FORVALTNING AS er så likt innklagedes internasjonale varemerkeregistrering nr. 793581 ordmerket RSM, at det er egnet til å forveksles med dette i den alminnelige omsetningen, jf. foretaksnavneloven § 3-2 andre ledd, jf. § 3-3 første ledd.
- 27 På denne bakgrunn har Klagenemnda kommet til at registreringen av foretaksnavnet RSM FORVALTNING AS, organisasjonsnummer 923713522, er skjedd i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4. Registreringen blir derfor å oppheve, jf. foretaksnavneloven § 3-6.

### **Sakskostnader**

- 28 I en sak om administrativ overprøving av et foretaksnavn kan en part som fullt ut eller i det vesentlige har fått medhold tilkjennes nødvendige sakskostnader fra motparten som er påløpt under klagebehandlingen for Klagenemnda, jf. patentstyrelova § 9. 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.
- 29 Dette er en kan-regel, slik at man ikke automatisk har krav på sakskostnader. I tillegg skal det bare tilkjennes sakskostnader som ligger innenfor det som fremstår som rimelig for å ivareta partens interesser i saken. Ved fastsettelsen av kostnadsansvaret må man 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.



- 30 Innklagede RSM International Association har vunnet saken fullt ut for både Patentstyret og Klagenemnda. Innklagede krever dekket totalt 8,25 timer arbeid fordelt på 6 timer utført av advokatfullmektig, med en timepris på 2800 kroner, og 1,75 timer utført av advokat, med en timepris på 4000 kroner. I tillegg er det krevd dekket 0,5 timer etterarbeid, med en timepris på 2800 kroner, totalt 27 300 kroner ekskl. mva.
- 31 Klager har inngitt kommentarer til innklagedes sakskostnadsoppgave, og anfører at kravet synes å være høyt i lys av sakens kompleksitet. Klager viser her til at innklagedes fullmektig har bred erfaring fra rettsområdet, og at det etter klagers oppfatning derfor ikke har vært nødvendig å bruke dobbelt så mange timer som klager selv har krevd dekket.
- 32 Etter Klagenemndas vurdering fremstår kostnadene som innklagede krever dekket som rimelige og nødvendige ut fra sakens omstendigheter, og blir derfor å tilkjennes i sin helhet. Innklagede har i saken sendt inn to tilsvarende om sakens realitet, samt kravet om dekning av sakskostnader, og timeantallet på 8,25 timer fremstår derfor som rimelig. Klagenemnda tilkjenner at innklagede får dekket sine sakskostnader fra motparten, jf. patentstyrelova § 9.

### **Det avsies slik**

## **Slutning**

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Registreringen av foretaksnavnet RSM FORVALTNING AS, organisasjonsnummer 923 713 522, oppheves.
- 3 I sakskostnader betaler RSM FORVALTNING AS 27 300 kroner til RSM International Association innen 2 – to uker – fra avgjørelsens meddelelse.

Gunhild Giske Skyberg  
(sign.)

Martin Berggreen Rove  
(sign.)

Margrethe Lunde  
(sign.)