



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00074
Dato: 15.april 2024

Klager: Faun Gruppen AS
Representert ved: Advokatfirmaet Thallaug ANS

Innklagede: Fauna Eiendom AS
Representert ved: Advokatfirmaet GjessingReimers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Thomas Strand-Utne og Tore Lunde

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 19. april 2023, hvor Patentstyret etter krav om administrativ overprøving opphevet registreringen av foretaksnavnet FAUN GRUPPEN AS.
- 3 Foretaksnavnet FAUN GRUPPEN AS, med organisasjonsnummer 920 318 479, ble registrert i Foretaksregisteret den 23. september 2022 med næringskode «68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom».
- 4 Fauna Eiendom AS leverte den 14. oktober 2022 krav om administrativ overprøving til Patentstyret. Kravet er begrunnet med at foretaksnavnet FAUN GRUPPEN AS er egnet til å forveksles med kravstillers foretaksnavn FAUNA EIENDOM AS med organisasjonsnummer 924 646 187, varemerkeregistrering nr. 278847, ordmerket FAUNA og innarbeidet rett til kjennetegnet FAUNA, jf. foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4.
- 5 Varemerkeregistrering nr. 278847, ordmerket FAUNA, er registrert for følgende tjenester:

Klasse 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.
- 6 Patentstyret kom til at registreringen av foretaksnavnet FAUN GRUPPEN AS er i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4. Kravet om administrativ overprøving ble tatt til følge.
- 7 Klage kom inn den 15. juni 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 10. juli 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

8 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Foretaksnavnet FAUN GRUPPEN AS er egnet til forveksles med varemerkeregistrering nr. 278847, ordmerket FAUNA. Foretaksnavnet er dermed registrert i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4, og oppheves av den grunn.
- Kravstillers varemerke FAUNA er registrert og er dermed vurdert som særpreget for de aktuelle tjenestene. Varemerket har dermed krav på vern mot forvekselbare foretaksnavn etter foretaksnavneloven § 3-2 andre ledd.
- Foretaksnavnet FAUN GRUPPEN AS er registrert med næringskode «68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom», bransjeangivelse «Investering i selskaper, andre finansielle aktiva og fast eiendom» og vedtektsfestet formål «Selskapets virksomhet er investering i selskaper, andre finansielle aktiva, fast eiendom, og annen virksomhet beslektet med denne».

- Kravstillerens opplysninger og Patentstyrets undersøkelser av innehavers hjemmeside, viser at innehaveren omtaler seg som Norges største produsent av hytter og fritidsboliger, og at de i løpet av sine 16 år er blitt markedsledende innen salg og oppføring av hytter i Norge. Det fremgår at Faun Gruppen ferdigstilte 631 hytter i 2021, hvorav nesten samtlige ble levert nøkkelferdige, og at siste tilskudd er «Leve Leiligheter» som har som formål å kunne tilby grunneiere et ferdig tegnet leilighetskompleks.
- Det er bransjelikhet i form av identiske tjenester. Kravstillers varemerke FAUNA er registrert for «forretninger med fast eiendom» i klasse 36. Dette er en generell og vid angivelse som omfatter innehavers tjenester «produksjon og salg av hytter».
- Ordet FAUNA har ingen relevant betydning for tjenestene, og er derfor særpreget.
- Kjennetegnene har til felles det innledende elementet FAUN. Dette skaper klare visuelle og fonetiske likheter. FAUN og FAUNA er to ulike ord, med en viss konseptuell forskjell. Det er imidlertid kun den siste bokstaven som skiller, slik at fire av fem bokstaver er identiske.
- GRUPPEN gjenfinnes ikke i kravstillers varemerkeregistrering, men er beskrivende og uten særpreg. AS mangler adskillende evne. Disse elementene har dermed begrenset betydning for vurderingen.
- Vilkåret om kjennetegnslikhet er oppfylt, og kjennetegnene er så like at det foreligger forvekslingsfare. Selv en gjennomsnittsforbruker med forhøyet oppmerksomhetsnivå vil kunne tro det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnenes innehavere.
- Etter dette er det ikke nødvendig å ta stilling til innehavers anførsler knyttet til innarbeidelse av kjennetegnet FAUNA.
- Hvorvidt det sameksisterer øvrige foretak hvor faktisk forveksling ikke har inntruffet, er ikke relevant for vurderingen etter foretaksnavneloven.

9 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets vedtak må oppheves. Klagers foretaksnavn FAUN GRUPPEN AS er ikke registrert i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4.
- Innklagede har ikke godtgjort reell bruk av FAUNA som varemerke i brukspliktperioden etter foretaksnavneloven § 3-6a. Dette er selvstendig grunnlag for å endre eller oppheve vedtaket av 19. april 2023. I tillegg synes bruken av foretaksnavnet FAUNA EIENDOM AS mot sluttkunder å være svært beskjeden. Dersom FAUNA som varemerke ikke kan oppheve registreringen som følge av manglende reell bruk, er det foretaksnavnet som er det relevante å vurdere opp mot.
- Vurderingen av bransjelikhet for foretaksnavn må bygge på foretakets reelle virksomhet i dag, jf. Ot.prp.nr. 43 (2002-2003) s. 18. Som omtalt samme sted vil beskrivelse av

ekspansjonsplaner/-muligheter være for usikre til at de kan tillegges vekt. Vurderingen er nyansert, jf. HR-2016-1993-A Pangea. Klager krever at innklagede godtgjør bruken av foretaksnavnet, omfang og hvilke kunder det er tale om. Ut fra de eksemplene som innklagede har fremhevet, kan klager ikke se at foretakene driver virksomhet av samme eller lignende slag per i dag.

- Først og fremst er det vist til tidligere eksempler på at Fauna Eiendom har vært morselskap/holdingselskap for egne navngitte prosjekter/selskaper. Det eneste eksempelet som gjelder fritidsboliger/hytter, Hankø Utvikling, skjedde i regi av Hankø Utvikling AS. Her er Fauna Eiendom kun omtalt i media som én av to eiere. Å være deleier av et selskap som driver utvikling av sjøhytter på Hankø i prosjektselskapets eget navn, innebærer ikke at Fauna Eiendom skal tilregnes denne virksomheten i vurderingen. I tillegg er innklagedes eksempler til dels gamle, og sier ikke nødvendigvis noe om virksomheten på et senere tidspunkt som er relevant i foreliggende sak. Eksemplene på bruk viser at Fauna Eiendom driver med virksomhet som er klart forskjellig fra Faun Gruppens virksomhet. Partene tilbyr tjenester av ulik art, til kunder med ulike behov, gjennom forskjellige distribusjonskanaler og i ulike deler av landet. Det er ingen holdepunkter for at selskapenes vedtekter er avgjørende, det sentrale er foretakenes reelle virksomhet i dag, jf. HR-2016-1993-A Pangea avsnitt 56.
- Det har vært selskapsrettslige endringer i Fauna Eiendom AS, men vurderingen av foretaksnavnet må skje mot dagens selskap Fauna Eiendom AS (org.nr. 924 646 187).
- Det er uansett ikke bransjelikhet mellom tjenestene som innklagedes varemerke FAUNA er registrert for, og klagers virksomhet. Patentstyret har lagt en uriktig vurderingsnorm til grunn når de uttaler at «forretninger med fast eiendom» er en generell og vid angivelse som omfatter klagers tjenester «produksjon og salg av hytter». Ordlyden «forretninger» peker mot forretningsvirksomhet knyttet til eiendom, ikke oppføring av eiendom som sådan. Varemerkeregistreringen har ikke vern for tjenester i klasse 37, og gjelder derfor ikke for «byggevirksomhet», klagers kjernevirksomhet er bygging av hytter.
- Innklagedes dokumentasjon på reell bruk av varemerket FAUNA gjelder kun prosjekter i Moss/Fredrikstad og i Oslo-regionen, altså et begrenset geografisk område. Det fremstår dessuten først og fremst som at e-postene i dokumentasjonen gjelder utvikling av næringseiendom og/eller byutviklingsprosjekter.
- Avisartiklene fra mange år tilbake om boligbygging på Rånåsfoss og eierskapet i Hankø utvikling, dokumenterer ikke bruk av FAUNA som varemerke. Tvert om fremstår det som at prosjektene er markedsført under andre navn. Det fremstår som at OBOS/Block Watne har overtatt boligprosjektet på Rånåsfoss, som derfor ikke kan underbygge reell bruk av varemerket FAUNA.
- Når det gjelder hyttebyggingen på Hankø har innklagede kun vist til en avisartikkel fra september 2017. Fauna Eiendom er nevnt i en faktaboks som en av to eiere, men det som har vært av utvikling har skjedd i regi av Hankø Utvikling og ikke Fauna Eiendom AS. At

FAUNA ikke har vært reelt brukt som varemerke for dette prosjektet underbygges av informasjon klager har funnet på prosjektets historiske hjemmesider og salgsprospekt mv., og hvor også FAUNA EIENDOM AS er helt fraværende. Det er altså ingen holdepunkter for at FAUNA har vært brukt i markedsføringen av prosjekter som gjelder fritidsboliger.

- Det bestrides ikke at kravet til særpreg er oppfylt, jf. foretaksnavneloven § 3-2.
- Det er ikke kjennetegnslighet fordi «faun» og «fauna» er velkjente ord med ulike meningsinnhold.
- De to ordene FAUN og FAUNA gir vesentlig forskjellige assosiasjoner. FAUN er navnet på en *«mytologisk skapning med overkropp som et menneske og underkropp som en geit (som våker over buskapens trivsel og over skog og mark)»*. Ordet har sitt opphav i romersk mytologi, mens det samme mytologiske vesenet omtales som satyr i gresk mytologi. FAUNA henspiller på dyr som faktisk eksisterer, mens FAUN gir klare mytologiske assosiasjoner. Det er uriktig at FAUN fremstår som et fantasiord.
- Begge ordene er korte og de siste bokstavene «un» og «a» er visuelt ulike. Visuelt er FAUN og FAUNA betydelig forskjellige. Den ene bokstaven gjør at ordene har forskjellig meningsinnhold, noe gjennomsnittsforbrukeren er oppmerksom på og klarer å forholde seg til. Ordene har henholdsvis én og to stavelser og uttales forskjellig, noe som forsterkes av tilleggene EIENDOM og GRUPPEN.
- Både FAUN og FAUNA er mye brukt i kommersiell sammenheng i mange ulike europeiske land. Dette gjør at gjennomsnittsforbrukeren blir mer oppmerksom på hele foretaksnavnet, og tilleggene blir avgjørende for å skille virksomhetene fra hverandre. Begge parter var i 2014 enige om at FAUNA er alminnelig brukt i norsk språk og har svakere vern.
- Omsetningskretsen har et bevisst forhold til prosjektene og selgerne de forholder seg til. Det er typisk for bransjen at utbyggere har lignende navn, og omsetningskretsen er vant til å skille ulike aktører fra hverandre.
- Det at faktisk forveksling ikke har funnet sted, er et moment som underbygger fravær av forvekslingsfare.

Saksomkostninger

- Klager krever dekket saksomkostninger på kroner 97 087,50, jf. patentstyrelova § 9. Grunnet en regnefeil ble saksomkostningene av innklagede nedjustert til kroner 88 837,50.

10 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse er riktig. Registreringen av foretaksnavnet FAUN GRUPPEN AS må oppheves fordi det krenker innklagedes varemerkeregistrering FAUNA og foretaksnavn FAUNA EIENDOM AS, jf. foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4.
- Fauna Eiendom ble stiftet i 2008. Grunnet fusjoner har det skjedd subjektsendringer, og siste registrering i Foretaksregisteret var derfor 22. februar 2020. Virksomheten har operert kontinuerlig under samme foretaksnavn, og etterfølgende rettssubjekter bygger sin rett til dette på tidligere bruk og registrering.
- Ved registreringen av varemerket FAUNA var det Fauna Eiendom AS, org. nr. 992 593 229, som var innehaver. Dette selskapet ble fusjonert med Fauna Eiendom Ny AS, org. nr. 920 338 186 i 2019, som så endret navn til Fauna Eiendom AS. Org.nr. 920 338 186, som igjen i 2020 ble fisjonert ut til innklagede Fauna Eiendom AS, org.nr. 924 646 187, der blant annet varemerket FAUNA ble med i fisjonen. Varemerket FAUNA tilhører i dag altså innklagede.
- Klagen er ikke entydig, men etter en samlet lesning kan det synes som at klager fremholder at verken varemerket FAUNA eller foretaksnavnet FAUNA EIENDOM AS har vært i reell bruk, og derfor ikke kan motholdes. Disse anførselene kan ikke føre frem.
- Varemerket FAUNA har vært i reell bruk i femårsperioden forut for fremsettelsen av kravet den 14.10.2022, og forut for registreringen av Faun Gruppen AS den 23.09.2022, altså fra hhv. 14.10.2017 og 23.09.2017.
- Både nåværende og tidligere innehavers bruk av varemerket FAUNA er relevant. Bruksplikten kan oppfylles av andre enn rettighetshaveren, og bruk av andre selskaper i samme konsern omfattes, jf. varemerkeloven § 37 andre ledd og Lassen og Stenvik, Kjennetegnsrett (2011) side 221.
- Dokumentasjonen viser reell bruk av varemerket FAUNA for eiendomstjenester, både innenfor og utenfor den relevante femårsperioden.
- Dokumentasjonen viser tydelig plassering av FAUNA og hvordan dette brukes utad mot markedet, herunder eksempler på kommunikasjon til potensielle kunder og presentasjon for nye prosjekter i 2019 og 2020, og avisartikler fra 2012-2023 som omtaler flere av Fauna Eiendoms eiendomsprosjekter i Oslo, Rånåsfoss, Hankø og Moss. Avisartiklene datert utenfor femårsperioden underbygger den reelle bruken av FAUNA over tid, og må legges til grunn i vurderingen, jf. C-259/02 La Mer Technology avsnitt 31-33. I tillegg viser hjemmesiden til prosjektet Møllebyen i Moss hvem som driver utviklingen. E-poster fra Fauna Eiendom til ulike eksterne aktører viser at FAUNA brukes som varemerke for å bevare opparbeidede markedsandeler og identifisere avsenderen og dens tjenester. Visuelle retningslinjer, maler og visittkort viser hvordan merket brukes ved kommunikasjon til eksterne parter.

- Presentasjonen om næringsutvikling i Sørumsdal fra 2018 viser at varemerket FAUNA fremgår tydelig på første og siste side, samt gjennomgående i presentasjonen. Presentasjonen ble holdt som innlegg til SNF-dagen (Sørumsdal Næringsforum) 8. november 2018. Dokumentasjonen viser en kombinasjon hvor varemerket FAUNA er brukt alene og tilfeller hvor varemerket og foretaksnavnet glir over i hverandre.
- Foretaksnavnet FAUNA EIENDOM AS ble registrert 22. februar 2020. Dette er mindre enn fem år siden, og kravet om reell bruk gjelder derfor ikke. Dokumentasjonen underbygger uansett reell bruk av både varemerket og foretaksnavnet.
- Når det gjelder foretaksnavnet tilsier årsregnskapet at virksomheten har høy aktivitet og er godt kjent. I 2022 hadde virksomheten et årsresultat på over 155 mill. kr., og eiendeler til over 600 mill. kr. Nyhetsartikler fra 2010 omtaler oppføring av fritidsboliger som viser at Fauna Eiendom har utviklet hytteprosjektet Skinnesmoen ved Krøderen. Fauna Eiendom solgte prosjektet før gjennomføring, men sto for reguleringsprosessen, noe som fremgår av planbeskrivelsen og planbestemmelsen fra 2012. Historikken og pågående prosjekter viser en nær sammenheng mellom ekspansjonsmulighetene og -planene til Fauna Eiendom, dette må hensyntas i vurderingen, jf. Ot.prp.nr.50 (1984-1985) s. 97.
- Vilkåret om bransjelikhet er oppfylt mellom klagers virksomhet og innklagedes «forretninger med fast eiendom» i klasse 36. Klagers vedtektsfestede formål og faktiske virksomhet knytter seg til investering i fast eiendom og utvikling av hytteprosjekter, og innebærer i tillegg oppføring og tilrettelegging for kjøp og salg av fast eiendom gjennom egne datterselskaper og utvikling av eneboliger. Ettersom «forretninger med fast eiendom» omfatter investering, utvikling, oppføring og salg av eiendom, herunder hytteprosjekter, er tjenestene av samme eller lignende art, har samme formål og omsetningskrets, og står i et konkurranseforhold.
- Mellom foretaksnavnene er det også bransjelikhet. Begge har investering i eiendom som formål, og den faktiske virksomheten retter seg mot investeringer, utvikling og salg av fast eiendom mot privatmarkedet. Fauna Eiendom driver all type eiendomsutvikling- og forvaltning, herunder utvikling, bygging, utleie og salg av boliger, hytter og næringsbygg. Dette overlapper med Faun Gruppens virksomhet som særlig gjelder hytteprosjekter. Foretakenes prosjekter viser at de har samme formål ved å tilby boliger eller hytter, eller å tilby næringsdrivende mulighet til å investere i slike prosjekter. Partene har følgelig også samme tjenestebruk ved boligutvikling, de retter seg mot samme omsetningskrets og står i et konkurranseforhold til hverandre.
- Det er høy grad av kjennetegnslighet mellom FAUN GRUPPEN AS og kjennetegnene FAUNA og FAUNA EIENDOM AS. FAUNA har ikke et betydningsinnhold som er beskrivende for forretninger med fast eiendom, og har derfor særpreg som kjennetegn. FAUN og FAUNA er de distinktive elementene i foretaksnavnene. Det at alle kjennetegnene inneholder FAUN gir visuell og fonetisk likhet. FAUN vil forstås på samme måte som FAUNA, jf. Patentstyrets utlegning av betydningsinnholdet. GRUPPEN og EIENDOM er beskrivende og ikke tilstrekkelig til å hindre forvekslingsfare. AS må det

også sees bort fra. Det er ikke riktig at navnene FAUN og FAUNA er «generiske» og at gjennomsnittsforkbrukeren derfor må «forventes å være ekstra oppmerksom på andre elementer i foretaksnavnet» slik klager hevder.

- Gjennomsnittsforkbrukerens oppmerksomhetsnivå er ikke særlig høyt. Det er begrenset hvor mye oppmerksomhet som tillegges utbyggers identitet ettersom fokus heller rettes mot eiendommens beliggenhet og utforming. For profesjonelle er det større fare for forveksling ved at FAUNA kan oppfattes som en del av FAUN GRUPPEN, siden partene opererer i samme bransje og tilbyr identiske tjenester.
- Patentstyret har kommet til at det er forvekslingsfare mellom klagers varemerkesøknader FAUN og FAUN GRUPPEN, og innklagedes varemerke FAUNA. Dette tilsier samme resultat i foreliggende sak.
- Det er ikke relevant hvorvidt det sameksisterer foretak uten at faktisk forveksling har skjedd.
- Det er ikke krav om områdelikhet for å konstatere forvekslingsfare.

Saksomkostninger

- Innklagede krever dekket saksomkostninger på kroner 105 850,00, jf. patentstyrelova § 9.

11 Klagenemnda skal uttale:

12 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 13 Klagenemnda skal ta stilling til om foretaksnavnet FAUN GRUPPEN AS er registrert i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4, og dermed skal oppheves etter foretaksnavneloven § 3-6.
- 14 Siden foretaksnavnet som overprøves er registrert i Foretaksregisteret før lovendringene av 1. mars 2023, skal spørsmålet om forvekslingsfare avgjøres etter foretaksnavnelovens bestemmelser før lovendringene, jf. forskrift om overgangsbestemmelser til endringene i varemerkeloven av 17. februar 2023 nr. 230, punkt 2 første setning. Foretaksnavneloven § 3-6 a gjelder likevel for registreringer som har funnet sted før 1. mars 2023, jf. forskriftens punkt 2 andre setning.
- 15 Varemerkelovens og foretaksnavnelovens verneregler er harmonisert. Dette medfører at rettskildene innenfor varemerkeretten er relevante ved løsningen av de spørsmål saken reiser under foretaksnavneloven, jf. HR-2016-1993-A avsnitt 41 med henvisning til Ot.prp.nr.59 (1994–1995) side 103 og Ot.prp.nr.43 (2002–2003) side 5 og 32.

Reell bruk

- 16 Foretaksnavneloven § 3-6 a bestemmer at et foretaksnavn ikke kan oppheves på grunnlag av inngrep, hvis det eldre varemerket eller foretaksnavnet ikke har vært i reell bruk i løpet av en femårsperiode, jf. tredje ledd og merknadene til bestemmelsen i Prop. 43 LS (2019-2020) side 162. Kravet om reell bruk gjelder bare hvis det var gått minst fem år fra «endelig avgjørelse» om registrering av det eldre varemerket eller foretaksnavnet forut for at kravet om administrativ overprøving ble fremsatt, og eventuelt at registermelding innkom for det yngre foretaksnavnet, jf. henholdsvis første og andre ledd. Det er imidlertid kun hvis innehaveren av det yngre foretaksnavnet «krever det» at innehaveren av det eldre kjennetegnet må godtgjøre reell bruk i den relevante tidsperioden, jf. første og andre ledd. Hvis et eldre varemerke eller foretaksnavn bare har vært i reell bruk for deler av varene eller tjenestene eller den virksomheten det er registrert for, anses det ved behandlingen av kravet som registrert bare for disse, jf. fjerde ledd.
- 17 Det er på det rene at klager krever at innklagede godtgjør at varemerkeregistrering nr. 278847 har vært i reell bruk i den relevante femårsperioden, jf. foretaksnavneloven § 3-6 a. Slik Klagenemnda leser klagers anførsler, har klager ikke krevd at innklagede godtgjør reell bruk for innklagedes foretaksnavn etter foretaksnavneloven § 3-6 a. Det klager krever er at innklagede dokumenterer sin reelle virksomhet for vurderingen av bransjelikhet.
- 18 Innklagede har anført at kravet om reell bruk ikke kan gjøres gjeldende for innklagedes foretaksnavn, ettersom dette ble registrert den 22. februar 2020. Klagenemnda tar ikke stilling til denne anførselen ettersom godtgjøring av reell bruk ikke er krevd for foretaksnavnet.
- 19 Spørsmålet i det følgende er derfor om innklagedes varemerkeregistrering nr. 278847 ordmerket FAUNA, har vært i reell bruk for tjenestene som merket er registrert for i klasse 36 i den relevante femårsperioden, jf. foretaksnavneloven § 3-6 a.
- 20 Det er ikke omtvistet at tidspunktet for «endelig avgjørelse» om registrering av innklagedes varemerke er mer enn fem år før skjæringstidspunktene som følger av foretaksnavneloven § 3-6 a første og andre ledd. Den relevante brukspliktperioden etter første ledd er dermed 14. oktober 2017 til 14. oktober 2022, og etter andre ledd den 23. september 2017 til 23. september 2022.
- 21 Kravene til reell bruk i foretaksnavneloven § 3-6 a, skal forstås på samme måte som etter varemerkeloven § 37, jf. merknadene til § 3-6 a i Prop. 43 LS (2019-2020) side 162. I forarbeidene til varemerkeloven § 37 oppsummeres vurderingstemaet slik, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) side 68-69:

«For at bruken skal ha vært reell, må varemerket ha blitt brukt for å skape eller bevare en markedsandel for de produkter eller tjenester det er snakk om, i motsetning til bare for å reservere rettighetene til varemerket, jf. EF-domstolens dommer 11. mars 2003 i sak C 40/01 *Minimax* og 27. januar 2004 i sak C 259/02 *La Mer Technology*, jf. også dommen 11. mai 2006 i sak C 416/04 P *Vitafruit*. Det følger av EF-domstolens praksis at det ikke gjelder

noe minimumskrav med hensyn til brukens intensitet eller omfang. I *Minimax* ble bruk av merket i forbindelse med salg av reservedeler eller reparasjon godtatt som reell bruk. Ifølge *La Mer* kan det tas hensyn til bruk utenfor femårsperioden ved vurderingen av om bruken i femårsperioden var reell.»

- 22 Innklagedes varemerke er registrert for tjenestene «forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom» i klasse 36. Ettersom det er «forretninger med fast eiendom» som særlig kommer på spissen i foreliggende sak, tar Klagenemnda utgangspunkt i disse tjenestene.
- 23 Etter Klagenemndas vurdering er angivelsen «forretninger med fast eiendom» i klasse 36 en vid angivelse ved at denne omfatter alt fra kjøp, salg, utleie, fremleie, utvikling mv. av fast eiendom som tomter, boliger, leiligheter, næringsbygg og fritidsboliger. I tråd med foretaksnavneloven § 3-6 a fjerde ledd skal imidlertid varemerket kun anses som registrert for slike tjenester merket har vært i reell bruk for.
- 24 Klagenemnda er kommet til at innklagede har godtgjort reell bruk innenfor de relevante femårsperiodene av ordmerket FAUNA for tjenester som faller inn under «forretninger med fast eiendom» i klasse 36, nærmere bestemt kjøp, salg, utleie og utvikling av bygningsmasser til næringslokaler og leiligheter. Den samlede dokumentasjonen er derimot ikke tilstrekkelig til å godtgjøre reell bruk av kjennetegnet for forretninger med fast eiendom i tilknytning til bygging av hytter og fritidsboliger.
- 25 Klagenemnda legger særlig vekt på at det kombinerte merket FAUNA er brukt på toppen av brevarkene fra Fauna Eiendom Nye AS til NAV Kontaktsenter styringsenhet den 23. oktober 2019 og NAV Øst-Viken den 23. oktober 2020 med tilbud om leie av kontorlokaler. Det samme kombinerte merket er brukt i presentasjonen av sentrumsutviklingen i Moss datert 9. oktober 2019, som gjelder innklagedes utvikling av bryggerikvartalet i Moss sentrum til boliger og næringslokaler. I tillegg er det kombinerte merket brukt i e-postsignaturen fra Fauna Eiendom AS til kunder om ulike eiendomsprosjekter i perioden 2019-2020. Disse e-postene gjelder blant annet tilbud om leie av lokaler til Statsbygg for Helfo Fredrikstad, avtale med restauranten Delicatessen om befaring av lokaler i Moss Bryggerikvartalet, kommunikasjon med Hallgruppen om utomhusplan og skisse på et tilbygg på ca 720 kvm og med NAV om utvikling av kontorlokaler med «gjenbruk av bygg som ikke krever omregulering/ny regulering». Artiklene på nettstedet Estate Nyheter den 12. juni 2019 og i Finansavisen den 3. august 2023 viser at innklagede omtales som FAUNA EIENDOM i tilknytning til kjøp, utvikling og forvaltning av de gamle bryggerilokalene i Moss, for å utvikle disse til leiligheter og næringslokaler i Moss og salg av næringslokaler i Lillestrøm.
- 26 Dokumentasjonen som i tid ligger langt utenfor de relevante brukspliktperiodene er ikke tillagt avgjørende vekt, for eksempel innklagedes planer om bygging av hytter i 2010 og 2012 ved Skinnesmoen/Krødern Resort. Selv om innklagede er medeier i prosjektet om hyttebygging på Hankø som beskrevet i avisartikkelen i DN den 5. september 2017,

fremstår innklagede samlet sett som ikke aktiv på hyttemarkedet innenfor den relevante brukspliktperioden under kjennetegnet Fauna Eiendom.

- 27 Innklagedes varemerkeregistrering er ordmerket FAUNA. Kjennetegnene som er brukt er imidlertid FAUNA EIENDOM, FAUNA EIENDOM AS og det kombinerte merket FAUNA, som ser slik ut:



- 28 Som bruk av varemerket regnes imidlertid også bruk «i en form som bare skiller seg fra den form det er registrert i ved enkeltheter som ikke endrer dets særpreg», jf. varemerkeloven § 37 andre ledd første punktum. Klagenemnda er av den oppfatning at dette er tilfelle i foreliggende sak. Ordet FAUNA har ingen relevant betydning for innklagedes tjenester innen forretninger med fast eiendom, som kjøp, salg, utleie og utvikling av boliger og næringslokaler og har dermed varemerkerettslig særpreg. Plasseringen av ordet FAUNA under det oransje grafiske symbolet, borttar ikke oppmerksomheten fra FAUNA eller endrer hvordan FAUNA oppfattes. Det samme gjelder bruken av FAUNA EIENDOM med og uten AS, ettersom ordet «eiendom» må anses beskrivende for innklagedes tjenester og bruken er av en slik karakter at kjennetegnet vil oppfattes både som angivelse av tjenestenes kommersielle opprinnelse og som foretaksnavn. Klagenemnda viser til at EU-retten har slått fast at bruk av merket sammen med elementer som henviser til foretaksnavnet, ikke utelukker at bruken kan oppfattes som angivelse av kommersiell opprinnelse, jf. T-12/20 Frutaria avsnitt 46-48.
- 29 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at innklagede har godtgjort at varemerkeregistrering nr. 278847 ordmerket FAUNA har vært i reell bruk i den relevante femårsperioden for tjenester som faller inn under «forretninger med fast eiendom» i klasse 36, nærmere bestemt kjøp, salg, utleie og utvikling av bygningsmasser til næringsseiendom og leiligheter.

Foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4

- 30 Det neste spørsmålet er om klagers foretaksnavn FAUN GRUPPEN AS er registrert i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4. I det følgende viser Klagenemnda til foretaksnavnelovens bestemmelser før lovendringene av 1. mars 2023, jf. den tidligere nevnte forskriften om overgangsbestemmelser punkt 2.

- 31 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 eller sekundært forretningskjennetegn som har vern etter loven her».
- 32 Innklagedes varemerkeregistrering nr. 278847 FAUNA har prioritet fra søknadsdagen, som var den 12. mars 2014, og har dermed vern med eldre rett etter varemerkeloven.
- 33 Innklagedes foretaksnavn FAUNA EIENDOM AS har vern fra registreringsmelding kom inn til Foretaksregisteret, jf. foretaksnavneloven § 3-1. Kunngjøringene viser at foretaksnavnet er kunngjort registrert i Foretaksregisteret senest i februar 2020. Klagenemnda finner det derfor ikke nødvendig å gå inn på om innklagedes foretaksnavn, etter rekken av fusjoner og fisjoner, har prioritet fra den opprinnelige registreringen den 20. mai 2008 under organisasjonsnummer 992 593 229, jf. foretaksnavneloven § 4-1 og vurderingen av bestemmelsen i Klagenemndas avgjørelse i sak 19/00007 avsnitt 14-20.
- 34 For at foretaksnavnet skal ha vern mot forvekselbare foretaksnavn, må det oppfylle kravet til særpreg i varemerkeloven § 14, jf. foretaksnavneloven § 3-2 første ledd. Ordet FAUNA har ikke et relevant betydningsinnhold for innklagedes eiendomstjenester, og Klagenemnda legger derfor til grunn at foretaksnavnet FAUNA EIENDOM AS oppfyller kravet til særpreg i varemerkeloven § 14. Etter Klagenemndas syn har FAUNA et meningsinnhold som står i et fantasifullt forhold til innklagedes tjenester, og må derfor anses å ha relativt sterk grad av iboende særpreg. At innklagedes eldre foretaksnavn har særpreg grunnet elementet FAUNA er ikke bestridt av klager. Innklagedes foretaksnavn har dermed vern mot yngre forvekselbare foretaksnavn.
- 35 Forvekslingsfare vil foreligge dersom en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnernes innehavere, jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 41-42.
- 36 Hvorvidt det foreligger forvekslingsfare må avgjøres ut fra en helhetsvurdering, hvor både bransjelikhet og kjennetegnslikhet blir vektlagt, jf. foretaksnavneloven §§ 3-2 andre ledd og 3-3 første ledd. Det er et innbyrdes avhengighetsforhold mellom disse momentene, slik at en svak grad av vareslagslikhet kan oppveies av en høy grad av kjennetegnslikhet og omvendt, jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 40 og EU-domstolens rådgivende uttalelser i C-342/97 Lloyd v. Klijsen, C-251/95 Sabèl/Puma avsnitt 18 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer.
- 37 I helhetsvurderingen skal det tas hensyn til gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå, hvilke varer eller tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes. I tillegg er det relevant å se hen til det eldste merkets grad av særpreg. Jo mer særpreget det eldste merket er, desto større vil risikoen for forveksling være, jf. sakene C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18 og 19 og T-56/20 VROOM avsnitt 43.

Bransjelikhet

- 38 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. For varemerker tas det utgangspunkt i de varer og tjenester merket er registrert for eller dokumentert reelt brukt for, jf. henholdsvis varemerkeloven § 3 og foretaksnavneloven § 3-6 a fjerde ledd.
- 39 Bransjelikhet kan foreligge dersom «tjenestene alternativt er av samme art, har felles formål, anvendelse, distribusjonskanaler eller omsetningskrets, eller supplerer eller står i et konkurranseforhold til hverandre», jf. Høyesterett sin oppsummering i HR-2016-1993-A Pangea avsnitt 61.
- 40 Mellom to foretaksnavn må vurderingen bygge på «foretakets reelle virksomhet i dag» og sammenligningen må foretas på et «*relevant abstraksjonsnivå*», jf. HR-2016-1993-A Pangea avsnitt 56 og 66. Det er faktisk bransjebruk på vurderingstidspunktet som er det vesentligste momentet, men det vil i tillegg være av betydning å se på et foretaks ekspansjonsplaner/-muligheter på nærliggende områder, jf. Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) side 18, 34 og 35. I vurderingen av hva som vil være en naturlig ekspansjonsmulighet, vil det avgjørende være «en rimelighetsforankret avveining av hvor langt det er naturlig å strekke det enkelte foretaks firmabeskyttelse», jf. Ot.prp.nr. 50 (1984-85) side 97.
- 41 Klagenemnda har allerede kommet til at innklagede har godtgjort reell bruk av ordmerket FAUNA for tjenester som faller inn under «forretninger med fast eiendom» i klasse 36, nærmere bestemt kjøp, salg, utleie og utvikling av næringslokaler og boliger. Etter Klagenemndas syn er dokumentasjonen tilstrekkelig til også å vise innklagedes reelle virksomhet under foretaksnavnet FAUNA EIENDOM AS. Innklagedes virksomhet må anses å rette seg mot både næringsdrivende og alminnelige sluttbrukere. Ettersom investeringer i næringslokaler og leiligheter normalt innebærer betydelige beløp, anser Klagenemnda at gjennomsnittsforbrukerens grad av oppmerksomhet er høy.
- 42 Når det gjelder klagers foretak FAUN GRUPPEN AS, viser dokumentasjonen at klagers reelle virksomhet er salg og oppføring av hytter og fritidsboliger i Norge. På klagers hjemmeside står det at klager ferdigstilte 6331 hytter i 2021 hvor nesten samtlige ble levert nøkkelferdig utført av selskapets egne snekkere. I tillegg fremgår det av klagers hjemmeside at klager kjøper tomteområder med tanke på å oppføre hytter for salg. Klagers virksomhet må anses å rette seg mot både næringsdrivende, men kanskje særlig mot alminnelige sluttbrukere som skal kjøpe hytte. Ettersom hyttekjøp ikke er en dagligdags investering og innebærer store beløp, er Klagenemnda av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukerens grad av oppmerksomhet også her er høy.
- 43 Ut fra sakens dokumentasjon finner Klagenemnda det lite sannsynlig at klagers hyttebygging på fjellet er en naturlig ekspansjon for innklagedes virksomhet og omvendt.

- 44 Klagenemnda er likevel under tvil kommet til at innklagedes virksomhet som gjelder kjøp og salg av eiendom for å utvikle boliger, for eksempel boligprosjektet Moss Bryggeri hvor innklagede blant annet skal bygge om næringslokaler til leiligheter, er av lignende slag som klagers kjøp og utvikling av hyttetomter og oppføring og salg av hytter og fritidsboliger på fjellet. Selv om innklagede først og fremst opererer med boliger og næringslokaler i bynære strøk og klagers virksomhet knytter seg til fritidsboliger og hytter på fjellet, er begge parter virksomheter og tjenester relatert til eiendom som gjennomsnittsforbrukeren kan bo og/eller feriere i. Etter Klagenemndas syn tilsier dette at partenes virksomheter og tjenester har tilstrekkelig nærhet til å anses som av samme art og formål. I tillegg anser Klagenemnda at omsetningskretsen for leiligheter, fritidsboliger og hytter er tilstrekkelig nært beslektet. Klagenemnda har kommet til at vilkåret om bransjelikhet er oppfylt, jf. foretaksnavneloven § 3-3 første ledd.

Kjennetegnslikhet

- 45 Det avgjørende for forvekselbarhetsvurderingen er dermed om foretaksnavnet er så likt innklagedes eldre kjennetegn at det er egnet til å forveksles med disse i den alminnelige omsetning, jf. foretaksnavneloven § 3-2 andre ledd.
- 46 Kjennetegnene som skal sammenlignes er klagers foretaksnavn FAUN GRUPPEN AS mot innklagedes ordmerke FAUNA og foretaksnavn FAUNA EIENDOM AS.
- 47 Visuelt og fonetisk har kjennetegnene både likheter og forskjeller. De er like ved at de særpregede innledende ordene FAUN og FAUNA består av de samme bokstavene i samme rekkefølge bortsett fra den siste bokstaven A. Ordene har imidlertid henholdsvis en og to stavelser «faun» og «fau-na».
- 48 Ordet FAUNA er en betegnelse for «dyreliv» eller «dyreverden innenfor et bestemt område», jf. Stor norsk ordbok. Ordet FAUN derimot er navnet på en «skoggud» eller «romersk gud for skog, mark og buskapens trivsel», jf. Stor norsk ordbok. Etter Klagenemndas vurdering har dermed kjennetegnene tydelige konseptuelle forskjeller som nøytraliserer de visuelle og fonetiske likhetene. Klagenemnda viser her til at EU-domstolen har lagt til grunn at konseptuelle forskjeller kan motvirke forvekslingsfare mellom merker som er visuelt og fonetisk like, gitt at minst ett av merkene har en klar og spesifikk betydning som gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte, jf. C-361/04 P Ruiz-Picasso and Others v OHIM avsnitt 20 og C-437/16 P Wolf Oil v EUIPO avsnitt 43. Etter Klagenemndas syn plasserer varemerket FAUNA seg i den kategorien merker som har et klart og spesifikt meningsinnhold, og som den relevante omsetningskretsen vil forstå. Ordets betydning er godt kjent, og de fleste blir kjent med det gjennom alminnelig skolegang og samfunnsliv. Selv om ordet FAUN er noe mer uvanlig legger Klagenemnda til grunn at en betydelig del av omsetningskretsen også vil ha forestillinger om dette ordet, og at det betyr noe annet enn FAUNA. Videre er det ikke avgjørende at omsetningskretsen oppfatter et klart meningsinnhold fra begge merkene; det er tilstrekkelig at ett av merkene – i dette tilfelle FAUNA – har et slikt klart og spesifikt meningsinnhold.

- 49 Ordet GRUPPEN kan angi hvordan virksomheten er organisert og EIENDOM er direkte beskrivende for eiendomstjenester. Forskjellene som GRUPPEN og EIENDOM skaper får dermed mindre betydning for helhetsinntrykket ettersom disse umiddelbart vil oppfattes som beskrivende og uten adskillende evne. Elementet AS får også mindre betydning, ettersom dette er en obligatorisk angivelse av foretakets selskapsform etter foretaksnavneloven § 2-2, og dermed mangler adskillende evne.
- 50 Etter en helhetsvurdering av både bransje- og kjennetegnslikheten, er Klagenemnda kommet til at det ikke er risiko for forveksling mellom klagers foretaksnavn FAUN GRUPPEN AS og innklagedes varemerke FAUNA og foretaksnavn FAUNA EIENDOM AS. I vurderingen legger Klagenemnda avgjørende vekt på kjennetegnenes eneste særpregede elementer har konseptuelle forskjeller som nøytraliserer de visuelle og fonetiske likhetene. Det at FAUNA har sterk grad av iboende særpreg endrer ikke på dette. Tilleggene GRUPPEN og EIENDOM er ulike og selv om de er beskrivende bidrar disse til ytterligere forskjeller. Felleselementet AS mangler adskillende evne, og motvirker derfor ikke ulikhetene mellom FAUN og FAUNA. Graden av kjennetegnslikhet er dermed ikke tilstrekkelig høy til at gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller tro at det er en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnenes innehavere. Det at graden av oppmerksomhet er høy tilsier at gjennomsnittsforbrukeren lettere vil oppdage forskjeller mellom merkene som trekker ytterligere i retning av at det ikke er forvekslingsfare.
- 51 På denne bakgrunn har Klagenemnda kommet til at registreringen av foretaksnavnet FAUN GRUPPEN AS, med organisasjonsnummer 920 318 479, ikke er skjedd i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4. Registreringen opprettholdes og klagen tas til følge.

Sakskostnader

- 52 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. patentstyrelsen § 9. Bestemmelsen gir anvisning på en skjønsmessig 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.
- 53 Forarbeidene uttaler at 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.
- 54 Klager Faun Gruppen AS har vunnet saken fullt ut. For Klagenemnda krevde klager dekket 97 087,50 kroner. Kravet er forelagt innklagede som ikke har hatt bemerkninger. Grunnet en regnefeil ble beløpet senere nedjustert av klager til 88 837,50 kroner. Ettersom beløpet er lavere enn det som opprinnelig ble krevet dekket, er ikke det nye beløpet forelagt

innklagede for kommentar. Etter Klagenemndas vurdering er kostnadene rimelige ut fra sakens omstendigheter. Klagenemnda tilkjenner at klager får dekket sine sakskostnader fra motparten på 88 837,50 kroner, jf. patentstyrelova § 9.

Det avses slik

Slutning

Klagen tas til følge.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)