



# NORGES HØYESTERETT

Den 22. september 2016 avsa Høyesterett dom i

**HR-2016-01993-A, (sak nr. 2016/396), sivil sak, anke over dom,**

Pangea Property Partners AS

(advokat Are Stenvik – til prøve)

mot

Staten v/Klagenemnda for  
industrielle rettigheter

(Regjeringsadvokaten  
v/advokat Håvard H. Holdø)

## S T E M M E G I V N I N G :

- (1) Dommer **Matheson**: Saken gjelder spørsmålet om foretaksnavnet Pangea Property Partners AS krenker det tidligere registrerte foretaksnavnet Pangea AS, jf. foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4 sammenholdt med §§ 3-2 og 3-3.
- (2) Pangea AS – heretter Pangea – leverer kredittkortet Pangea Ecocard. Dette er en kredittkorttjeneste med miljøprofil. Selskapets forretningsvirksomhet omfatter også utvikling av kortets fordelsprogram.
- (3) Kreditten som er knyttet til kortet, leveres ikke av Pangea, men av en bank, yA-bank.
- (4) Ved bruk av Pangea Ecocard går én prosent av omsetningsbeløpet til Pangea Miljøfond uten kostnad for kunden. Fondet mottar andelen fra kortbruken direkte fra yA-bank. Miljøstiftelsen Bellona er faglig ansvarlig for de årlige utdelingene fra fondet.
- (5) Kredittkortkundene er primært privatpersoner. Pangea har inngått samarbeidsavtaler med bl.a. Huseiernes Landsforbund, OBOS og Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) om markedsføringen av kortet. Det er opplyst at antallet kunder har ligget stabilt på ca. 3 000 siden kortet ble introdusert.
- (6) Pangea Property Partners AS – heretter Pangea Property Partners – er en del av det svenske konsernet Pangea Property Partners Holding AB. Ifølge hjemmesiden tilbyr selskapet "en komplett portefølje av tjenester og kompetanse innen områdene

eiendomstransaksjoner (kjøp/salg av næringsseiendommer og utviklingsprosjekter) og corporate finance (børsnoteringer, fusjoner og oppkjøp, finansielle restruktureringer og kapitalinnhenting)". Selskapet deltar ikke selv i finansieringen av de prosjekter det er involvert i, men bistår kunden med innhenting av kapital fra forskjellige finansieringskilder.

- (7) Kundene er større eiendomsbesittere og investorer innenfor næringsseiendom; fond, institusjoner, eiendomsselskap, prosjektutviklere, entreprenører og offentlig sektor.
- (8) De eiendomstransaksjoner som Pangea Property Partners håndterer, er opplyst å gjelde eiendommer med verdi i området fra 100 millioner til 3–4 milliarder kroner. Markedsføringen av tjenestene foregår gjennom nyhetsbrev og annonsering av konkrete prosjekter.
- (9) Det er på det rene at Pangea ble registrert i Foretaksregisteret før Pangea Property Partners og derfor har prioritet. Pangea er også registrert i Varemerkeregisteret som et ordmerke med eldre rett.
- (10) Pangea fremsatte 26. februar 2010 krav om administrativ overprøving av vedtaket om registrering av Pangea Property Partners som foretaksnavn. Patentstyrets Første avdeling traff 6. september 2010 vedtak om at registreringen var i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4. I begrunnelsen heter det at "det er fare for indirekte forveksling ved at omsetningskretsen vil kunne tro at foretakene har en kommersiell forbindelse". Første avdeling mente derfor at "Pangea Property Partners AS er forvekselbart med Pangea AS".
- (11) Patentstyrets Annen avdeling stadfestet 16. april 2012 Første avdelings avgjørelse.
- (12) Pangea Property Partners reiste 15. juni 2012 ugyldighetssøksmål mot staten ved Patentstyrets Annen avdeling. Annen avdeling har med virkning fra 1. april 2013 endret navn til Klagenemnda for industrielle rettigheter.
- (13) Oslo tingrett avsa 17. januar 2014 dom med slik domsslutning:
- "1. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter frifinnes.**
- 2. I sakskostnader betaler Pangea Property Partners AS 93 800 – nittitretusenåttehundre – kroner til Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter."**
- (14) Pangea Property Partners anket avgjørelsen til Borgarting lagmannsrett som 11. desember 2015 avsa dom med slik domsslutning:
- "1. Anken fra Pangea Property Partners AS forkastes.**
- 2. Sakskostnader tilkjennes verken for tingrett eller lagmannsrett."**
- (15) Pangea Property Partners har anket til Høyesterett. Anken gjelder lagmannsrettens rettsanvendelse. Saken står for det vesentlige i samme stilling for Høyesterett som for lagmannsretten.
- (16) Den ankende part – *Pangea Property Partners AS* – har i korte trekk gjort gjeldende:

- (17) Forvekslingsfare krever at det foreligger bransjelikhet og kjennetegnslikhet. Dersom begge vilkårene er oppfylt, må det foretas en helhetsvurdering av risikoen for forveksling.
- (18) Hvis det ikke finnes et minimum av bransjelikhet, følger det av loven at foretaksnavn ikke anses egnet til å forveksles, jf. foretaksnavneloven § 3-3 første ledd.
- (19) På bakgrunn av et harmonisert regelverk er varemerkerettslig praksis i både Norge og på EU-nivå relevant for løsningen av saken.
- (20) Varer og tjenesters bruksformål, bruksmåte, råvareutspring, distribusjonskanaler, omsetningskrets, komplementaritet og konkurranseforhold inngår i vurderingen av om det er bransjelikhet. Det er ikke tilstrekkelig at foretakene driver innenfor samme virksomhetsområde; sammenligningen må foretas på et relevant abstraksjonsnivå.
- (21) De nevnte momentene tilsier at kredittkortvirksomhet og virksomhet innenfor eiendomstransaksjoner og corporate finance ikke kan bedømmes som likeartet. Tjenestene er vesensforskjellige i karakter, bruk og formål. De distribueres gjennom ulike kanaler til ulike omsetningskretser. De er ikke komplementære og konkurrerer ikke med hverandre.
- (22) Ettersom det nødvendige minimum av bransjelikhet ikke foreligger, er kjennetegnslikheten mellom foretaksnavnene ikke egnet til å skape forvekslingsfare.
- (23) For det tilfellet at det finnes et minimum av bransjelikhet, gjøres subsidiært gjeldende at kjennetegnslikheten etter en helhetsvurdering ikke skaper uriktige forestillinger om et kommersielt fellesskap mellom foretakene.
- (24) Etter EU-rettslig praksis skal denne helhetsvurderingen foretas med utgangspunkt i den overlappende omsetningskretsen; det vil si blant de av Pangeas kredittkortkunder som også tilhører kundegruppen til Pangea Property Partners. I denne overlappende gruppen er merkebevisstheten for stor til at bransje- og kjennetegnslikhet kan føre til forvekslingsfare.
- (25) Konklusjonen blir den samme om vurderingen foretas med utgangspunkt i hele Pangeas omsetningskrets for kredittkorttjenester. Det er ikke fare for at en gjennomsnittsfbruker av kredittkorttjenester vil kunne forveksle de to foretakene. Det er bare de av kortkundene med kjennskap til eiendomsmeglingstjenester og finansielle tjenester – altså en semi-profesjonell undergruppe – som potensielt vil kunne forveksle dem. Men også blant disse er merkebevisstheten høy. Forvekslingsfare oppstår derfor ikke. Kunden vil på transaksjonstidspunktet uansett bli klar over at kreditten ytes av yA-bank og derfor se at det ikke er noen kommersiell forbindelse mellom selskapene.
- (26) Pangea Property Partners AS har lagt ned slik påstand:
- "1. Patentstyrets annen avdelings vedtak av 16. april 2012 i klagesak nr. 8027 kjennes ugyldig.**
  - 2. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter dømmes til å erstatte Pangea Property Partners AS' sakskostnader for alle instanser."**

- (27) Ankemotparten – *staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter* – har i korte trekk gjort gjeldende:
- (28) Forvekselbarhet forutsetter en viss kjennetegnslighet og bransje- eller tjenesteslagslikhet. Men de to elementene kan ikke vurderes separat. Når den dominerende delen av foretaksnavnet – dominanten – har et sterkt særpreg, kreves det større avstand i bransje- eller tjenesteslagslikhet for at fare for forveksling ikke skal oppstå. Det kreves ikke at faktisk forveksling finner sted.
- (29) Spørsmålet må vurderes med utgangspunkt i den relevante omsetningskretsen. I foreliggende sak er dette Pangeas omsetningskrets. Kretsen omfatter hele Norges voksne befolkning og alle bedrifter. Den overlapper fullt ut Pangea Property Partners omsetningskrets som består av deres nåværende og potensielle kunder innenfor selskapets tjenestespekter.
- (30) Dominanten i begge foretaksnavnene er "Pangea". Dette er et sterkt og særpreget kjennetegn. Det beskrivende tillegget "Property Partners" demper ikke dette, og benyttes heller ikke ved eksponering i media eller i selskapets egen omtale av virksomheten. I slike sammenhenger blir bare kjennetegnet "Pangea" fremhevet. Dominanten i foretaksnavnet medfører at det er stor grad av kjennetegnslighet mellom foretakene.
- (31) Ved vurderingen av bransjelikhet må det etter foretaksnavneloven tas utgangspunkt i at Pangea driver virksomhet innen finansbransjen. Selskapet formidler kreditt som ytes av en bank. Videre skaffer selskapet kortkundene fordelsavtaler. Begge disse typer av tjenester tilbys av banker og finansinstitusjoner.
- (32) Pangea Property Partners driver også virksomhet innen finansbransjen. Foretaket tilbyr tilretteleggertjenester ved kjøp, salg og prosjektutvikling av næringseiendommer og formidler finansiering som en tjeneste innenfor corporate finance. Dette er også tjenester som tilbys av banker og finansinstitusjoner.
- (33) Liten grad av likhet mellom bransjer eller tjenesteslag kan oppveies av en høy grad av kjennetegnslighet som i denne saken. Kravet til et nødvendig minimum av bransje- og tjenesteslagslikhet er derfor oppfylt. Likheten er tilstrekkelig stor når det ses hen til at finansforetak ofte tilbyr mange typer finansielle tjenester, og til at kombinasjonen av banktjenester – herunder kredittkorttjenester – og eiendomsmegling ikke er uvanlig i bransjen.
- (34) Den særlig sterke kjennetegnslikheten medfører fare for at det skapes uriktige forestillinger om en kommersiell forbindelse mellom selskapene. Ved vurderingen er det av betydning at Pangea Property Partners medieeksponering og markedsføring også treffer mange aktører utenfor næringseiendomsbransjen, slik som advokatfirmaer, media, entreprenørselskap, banker og finansforetak.
- (35) Staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter har lagt ned slik påstand:
- "1. Anken forkastes.**
  - 2. Staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter tilkjennes sakskostnader for tingretten, lagmannsretten og Høyesterett."**

- (36) *Jeg er kommet til at anken fører frem.*
- (37) Saken gjelder gyldigheten av et vedtak i Klagenemnda for industrielle rettigheter der registrering av foretaksnavnet Pangea Property Partners AS ble ansett for å være i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4.
- (38) Foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4 bestemmer at et foretaksnavn ikke uten samtykke må "være egnet til å forveksles med et varekjenne­tegn som etter varemerkeloven har vern med eldre rett, eller med foretaksnavn ... som har vern etter loven her". Spørsmålet i saken er om "Pangea Property Partners" er egnet til å forveksles med "Pangea", som er et foretaksnavn med et slikt vern.
- (39) Jeg redegjør først for enkelte utgangspunkter for den rettslige vurderingen av dette spørsmålet.
- (40) Nemndas beslutning er et lovbundet forvaltningsvedtak som kan prøves fullt ut av domstolene. I Rt. 1995 side 1908 (Mozell) på side 1914 og i Rt. 1998 side 1988 (Cosmea) på side 1992 er det pekt på at det i varemerkesaker ikke er grunn til å vise tilbakeholdenhet ved overprøvingen, slik det eksempelvis ofte vil være ved prøving av vedtak i patentsaker. Etter mitt syn er det heller ikke grunn til at domstolene i saker om foretaksnavn skal være tilbakeholden med prøvingen. På samme måte som i varemerkesaker vil de faktiske sider ved avgjørelsestemaene i saker om foretaksnavn normalt være lettere tilgjengelige for domstolene, og spørsmålenes rettslige preg være sterkere enn i patentsaker. Den spesielle sakkunnskap og det brede erfaringsgrunnlag som Patentstyret sitter inne med, er derfor mindre sentral i kjennetegnsaker.
- (41) Varemerkelovens og foretaksnavnelovens verneregler er fullt ut harmonisert, jf. Ot.prp. nr. 59 (1994–1995) side 103 og Ot.prp. nr. 43 (2002–2003) side 5 og 32. Dette medfører at rettskildene innenfor varemerkeretten er relevante ved løsningen av de spørsmål saken reiser under foretaksnavneloven.
- (42) Varemerkeretten er dernest omfattet av EØS-avtalen. Harmoniseringen av varemerke- og foretaksnavneretten innebærer dermed at også EU-retten får betydning på foretaksnavnerettens område. Konkret betyr dette at regler i foretaksnavneloven som svarer til bestemmelser med utspring i det tidligere varemerkedirektivet 89/104/EF, senere avløst av et konsolidert direktiv 2008/95/EU, forstås i praksis i samsvar med EU-domstolens avgjørelser på dette feltet, jf. EØS-avtalens artikkel 6 og artikkel 3 nr. 2 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelsen av et Overvåkningsorgan og en Domstol (ODA). Se også Rt. 2002 side 391 (God Morgon), Rt. 2004 side 1474 (volvoimport.no) og Rt. 2008 side 1268 (Søtt+Salt) der dette er lagt til grunn på varemerkerettens område. For ordens skyld nevnes at et omarbeidet varemerkedirektiv 2015/2436/EU av 16. desember 2015 per dags dato ikke er gjort til del av EØS-avtalen.
- (43) Videre betyr dette at også EU-domstolens avgjørelser i tilknytning til forordning (EU) nr. 207/2009 om EU-varemerker av 26. februar 2009, er relevant. Varemerkeforordningen – som ikke er en del av EØS-avtalen – avløser forordning (EF) nr. 40/94 om fellesskapsvaremerker. De materielle bestemmelsene i dette regelsettet har sitt motstykke i varemerkedirektivet, slik at praksis etter forordningen vil ha tilsvarende betydning for forståelsen av direktivet. Høyesterett fant det i Rt. 2002 side 391 (God Morgon) derfor klart at EU-domstolens "praksis knyttet til denne forordningen er relevant ved tolkning av

varemerkeloven ... på linje med praksis knyttet til varemerkedirektivets bestemmelser". Uttalelsen er konkret knyttet til varemerkeloven § 13 første ledd første punktum. Etter mitt syn må den imidlertid også gjelde tilsvarende for andre av varemerkelovens bestemmelser som har sitt motstykke i varemerkedirektivet og forordning (EU) nr. 207/2009. Staten har da heller ikke hatt innsigelse til Pangea Property Partners anførsel om at varemerkedirektivets artikkel 4 nr. 1 og forordningens artikkel 8 nr. 1 skal tolkes likt.

- (44) Endelig innebærer dette at også praksis ved Den europeiske unions kontor for intellektuell eiendomsrett – European Union Intellectual Property Office (EUIPO) – vil være en relevant rettskilde. Kontoret er en videreføring av det tidligere Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) og er nå forankret i forordning (EU) nr. 207/2009 artikkel 2. Det har myndighet til å innvilge søknader om EU-varemerker. Kontorets praksis er knyttet til forordningen og ikke til direktivet som Norge er bundet av. Avgjørelsene kan overprøves av EU-domstolen.
- (45) Parallelliteten mellom regelsettene gjorde at Høyesterett i Rt. 2006 side 1473 (livbøye) avsnitt 61 kom til at varemerkeloven § 14 nr. 7 – som stod til prøving i den saken – måtte tolkes "i lys av den forståelse som kommer til uttrykk i praksisen fra OHIM". Jeg legger dette til grunn og da slik at EUIPOs praksis knyttet til forordningens artikkel 8 vil ha tilsvarende betydning for anvendelsen av den motsvarende bestemmelsen i direktivets artikkel 4 og direktivkonforme lovregler.
- (46) Selv om EØS-avtalen artikkel 6 og ODA artikkel 3 nr. 2 begrenser seg til bare å tillegge EU-domstolens avgjørelser autoritativ betydning, taler homogenitetshensyn etter EØS-avtalens artikkel 3 for at også EUIPOs omfattende "Guidelines for Examination" – som er retningslinjer for avgjørelsen av om vilkårene for registrering av et EU-varemerke er oppfylt – tillegges vekt ved anvendelsen av de norske kjennetegnsgreglene. Retningslinjene er utarbeidet med utgangspunkt i EU-domstolens og EUIPOs praksis. I innledningen heter det at "their content is fully aligned with the new legislative framework". De ble senest revidert med virkning fra 1. august 2016.
- (47) Før jeg nå går videre nevner jeg for ordens skyld at det i saken her ikke er behov for å vurdere forholdet til varemerket "Pangea" særskilt, idet dette ordmerket ikke gir noen selvstendige rettigheter ut over det identiske foretaksnavnet "Pangea AS". Partene er enige om at i denne saken faller vurderingen av bransjelikhet og tjenestelikhet sammen.
- (48) Jeg går så over til å se nærmere på spørsmålet om det foreligger forvekselbarhet mellom foretaksnavnene.
- (49) Mens foretaksnavneloven kapittel 2 regulerer kravene til foretaksnavn, inneholder kapittel 3 regler om vern av en etablert rett til slike navn. Som jeg allerede har nevnt, kan navn som har vern etter kapittel 3, ikke registreres som foretaksnavn, jf. § 2-6 nr. 4.
- (50) § 3-2 annet ledd bestemmer at ingen annen uhjemlet kan ta i bruk foretaksnavn "som er så likt foretaksnavnet (kjennetegnslighet)" at det er egnet til å forveksles med dette i den alminnelige omsetning. Foretaksnavn anses bare egnet til å forveksles hvis de brukes eller ventes brukt for "virksomhet av samme eller lignende slag (bransjelikhet)", jf. § 3-3 første ledd.

- (51) Høyesterett har i Rt. 2008 side 1268 (Søtt+Salt), som gjelder vernet for et registrert varemerke, i avsnitt 40 pekt på at forvekslingsspørsmålet beror på en skjønnsmessig helhetsvurdering der graden av likhet i vareslag og i kjennetegn er de sentrale momenter. Førstvoterende understreker deretter at det vil være "et innbyrdes avhengighetsforhold mellom momentene". Av EU-domstolens dom 22. juni 1999 i sak C-342/97 *Lloyd* avsnitt 19 som Høyesterett viser til i Søtt+Salt-dommen, fremgår at ved helhetsvurderingen kan "[e]n svag grad af lighed mellem de af varemærkerne omfattede varer eller tjenesteydelser ... opvejes af en høj grad af lighed mellem varemærkerne og omvendt".
- (52) De to bestemmelsene lest i sammenheng viser like fullt at det må foreligge både kjennetegn- og bransjelikhet for at et foretaksnavn etter en helhetsvurdering skal være egnet til å forveksles med et eldre navn som nyter vern. Det er her tale om to kumulative vilkår, jf. Rt. 1979 side 20 (Contrans). Førstvoterende kom der til at partene etter daværende varemerkelov § 6 ikke utøvde virksomhet av "lignende slag". Han uttalte deretter på side 24 at det da ikke skulle være nødvendig å ta standpunkt til "om likheten i firmaene 'er egnet til å fremkalle forveksling". Også Lassen/Stenvik, *Kjennetegnrett* 3. utgave (2011) må forstås på samme måte når det på side 323 uttales at "[h]vis f.eks. kjennetegnene er helt blottet for likhetstrekk, behøver man ikke bry seg med å vurdere om vareslagene ligger nær eller fjernt fra hverandre".
- (53) Også i EU-retten legges det til grunn at det her er tale om to kumulative vilkår, jf. blant annet EU-domstolens dom 22. juni 2011 i sak T-76/09 *Mundipharma GmbH* avsnitt 21–22. Et tilsvarende syn kommer til uttrykk hos Hasselblatt, *Community Trade Mark Regulation (EC) No 207/2009 – A Commentary* (2015). Det uttales der at "in cases, where no similarity between the respective goods or services is found, the examination of the opposition under Art. 8 (1) (b) CTMR stops, ...", se punkt 71 på side 219.
- (54) Ettersom Pangea Property Partners for Høyesterett ikke bestrider at kjennetegnslikheten må anses som stor, og heller ikke bestrider at dominanten "Pangea" er et sterkt og særpreget kjennetegn, er det ikke nødvendig for meg å gå nærmere inn på prinsippene for vurdering av kjennetegnslikhet.
- (55) Når det gjelder bransjelikhet, er vurderingstemaet i denne saken om foretaksnavnet brukes for virksomhet av samme eller "lignende slag", jf. foretaksnavneloven § 3-3 første ledd.
- (56) En rekke momenter vil være av betydning for å avgjøre dette, jf. Ot.prp. nr. 43 (2002–2003) side 18. Blant annet må man se på "om de produkter som tilbys har en felles anvendelse og henvender seg til samme omsetningskrets". Videre må vurderingen bygge på "foretakets reelle virksomhet i dag". Departementet uttaler også:
- "Etter praksis er det at foretakene driver innenfor samme virksomhetsområde ikke nok å si at bransjelikhet foreligger. Det at to foretak tilbyr konsulenttenester er ikke nok. Man må se på hvilken typer konsulenttenester foretakene faktisk tilbyr før bransjelikhet kan konstateres. Hvem foretakene retter seg mot kan videre være et viktig argument. Ved tvil vil bransjelikhet lettere bli konstatert dersom foretakene retter seg mot de samme kundene."**
- (57) Uttalelser i forarbeidene til § 3-2 i den tidligere firmaloven av 1985 er også av interesse. Den daværende retten til firma ga, på samme måte som foretaksnavneloven, vern mot

uhjemlet bruk av forvekselbart firma for foretak "som driver virksomhet av samme eller lignende slag (bransjelikhet)". I Ot.prp. nr. 50 (1984–1985) side 97 heter det om dette:

**"Ved avgjørelsen av hva som skal betraktes som virksomhet av 'lignende slag' vil en rekke momenter kunne få betydning. Bl.a. må det tas hensyn til om f.eks. de produkter som foretakene fremstiller har en felles anvendelse, eller på annen måte er knyttet til hverandre. Videre kan det være av betydning om produktet har et felles råvareutspring eller om disse forhandles gjennom samme kanaler. Det samme vil gjelde for tjenesteytelser hvor særlig nærheten i bruksområdene kan være av betydning. Vernet er ikke begrenset til samme nivå i omsetningskjeden. Det vil kunne konstateres likhet i virksomhetsområde i tilfelle hvor det ene foretak driver engros-virksomhet, mens det andre er detaljhandel."**

- (58) Ifølge EU-domstolens dom 29. september 1998 i sak C-39/97 *Canon* bygger varemerkedirektivet på en tilsvarende norm. I avsnitt 23 heter det:

**"Med henblik på vurderingen af ligheden mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser skal der, ... tages hensyn til alle de relevante faktorer, der kendetegner forbindelsen mellem varerne eller tjenesteydelserne. Disse faktorer omfatter navnlig deres art, deres anvendelsesformål og benyttelsen af dem, samt om de er i et konkurrenceforhold eller supplerer hinanden."**

- (59) En slik standard er også lagt til grunn i EUIPOs "Guidelines for Examination" Part C, Section 2, Chapter 2 punkt 3.1.2. I disse retningslinjene – heretter EUIPO Guidelines – er det blant annet vist til de såkalte Canon-faktorene som jeg nettopp har gjengitt, og konkludert med at det avgjørende vil være "whether the connections between the relevant factors are sufficiently close to find similarity". Følgende spørsmål bør ifølge retningslinjene stilles for å besvare dette:

**"- How will the goods/services be used?  
- What is their purpose?  
- How likely is it that they coincide in producer?  
- Are they usually found in the same outlet, department store or in the same section of a supermarket?"**

- (60) Momentene som nevnes i norsk rett og i EU-retten til avgjørelse av spørsmålet om bransjelikhet, synes særlig å være innrettet på varemerker for varer; eksempelvis momentet om råvareutspring. De fleste er imidlertid også treffende for å avgjøre om virksomheter som tilbyr tjenester er av "lignende slag".
- (61) Sammenfatningsvis viser gjennomgangen av kildene at bransjelikhet vil kunne foreligge dersom tjenestene alternativt er av samme art, har felles formål, anvendelse, distribusjonskanaler eller omsetningskrets, eller supplerer eller står i et konkurranseforhold til hverandre.
- (62) Proposisjonen viser imidlertid klart at bransjelikhet i lovens forstand ikke følger alene av at selskapene opererer på samme virksomhetsområde. For å avgjøre bransjelikhet må man se på hvilke typer tjenester foretakene faktisk tilbyr. Dette ble allerede lagt indirekte til grunn i Rt. 1979 side 20 (Contrans). Førstvoterende konstaterte der at "Contrans Hamburg har formidlet utleie av containere til bruk innen transportnæringen, som også Contrans Oslo er knyttet til". Etter førstvoterendes oppfatning var imidlertid dette "ikke ... ensbetydende med at selskapene driver virksomhet av 'lignende slag'". Dette viser



nødvendigheten av at virksomhetene blir sammenlignet på et relevant abstraksjonsnivå. I EUIPO Guidelines Part C, Section 2, Chapter 2 punkt 3.2.2 er dette uttalt slik:

**"It is sometimes difficult to determine the proper level of abstraction for determining the purpose. As in the case of defining the nature, the purpose must be defined in a sufficiently narrow way."**

- (63) Som illustrasjon på hva som vil være et relevant abstraksjonsnivå, bruker retningslinjene eddik som et eksempel. Det sies der at eddik ikke kan defineres som "human consumption" – altså menneskeføde – ved vurderingen av bransjelikhet. Alle matvarer er jo menneskeføde. Deretter gis det anvisning på at eddik i en slik sammenheng må defineres som "everyday seasoning" – altså hverdagskrydder.
- (64) Det følger av det jeg har gjengitt fra EU-domstolens avgjørelse i *Lloyd*, at selv en "svag grad af lighed" etter omstendighetene kan utgjøre bransjelikhet i rettslig forstand. Hos Hasselblatt side 219 punkt 71 heter det i så måte at "minimal degree of similarity is required". Lassen/Stenvik side 312 uttrykker dette som et krav om "*et visst minimum* av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet for at rettslig relevant forvekslingsrisiko skal anses å foreligge". Se også side 322 der forfatterne uttaler at når risiko for forveksling ikke under noen omstendighet kan tenkes å oppstå, "vil man si at det minimum av kjennetegnslikhet eller vareslagslikhet som loven krever, ikke foreligger". Jeg legger etter dette til grunn at kravet til hva som er virksomhet av "lignende slag" i lovens forstand, ikke er særlig strengt.
- (65) Med utgangspunkt i de momentene som nå er behandlet som relevante for sammenligningen, går jeg over til å foreta en konkret vurdering av om partenes respektive tjenester oppfyller kravet til et minimum av likhet.
- (66) Innledningsvis nevner jeg at vilkåret om at sammenligningen må foretas på et *relevant abstraksjonsnivå*, innebærer at likhet ikke kan utledes av at begge foretakene yter finansielle tjenester. Som nevnt, må det først undersøkes hvilke typer tjenester foretakene faktisk tilbyr.
- (67) Bevisføringen har vist at Pangeas tjeneste er å formidle tilgang til typisk forbrukerkreditt. Slik kreditt har normalt begrenset størrelse. Pangea Property Partners tjeneste derimot er å megle salg og utvikling av store næringsseidommer av betydelig verdi. Gjennom selskapets nettverk og tjenester innenfor corporate finance bistår kunden med å skaffe låne- eller egenkapital fra eksterne kilder til finansiering av de forskjellige prosjektene.
- (68) Tjenestenes *art, formål og anvendelse* må etter dette bedømmes som vesensforskjellige. EU-domstolens dom 25. november 2014 i sak T-303/06 RENV og T 337/06 RENV *UniCredit* avsnitt 109 bekrefter dette. Der heter det at finansielle tjenesteytelser ikke er av samme art eller har samme anvendelsesformål eller samme benyttelse som tjenesteytelser vedrørende fast eiendom. Dette kommer også til uttrykk i EUIPO Guidelines Part C, Section 2, Chapter 2, Annex II punkt 8.2 der det heter:

**"The mere fact that real estate may have to be financed in order to be purchased is not enough to find similarity between real estate affairs and financial services. Even if financial services can be important for the acquisition of real estate, the consumers usually turn first to a real estate agent to search for a property, and secondly to a financial institution to finance the property."**

- (69) Ved bedømmelsen etter norsk rett må det dessuten være et poeng at eiendomsmeglingsloven § 5-1 stenger for at et eiendomsmeglingsforetak driver kredittkortvirksomhet. Bestemmelsen fastsetter at et slikt foretak bare kan drive tilleggsvirksomhet som har naturlig sammenheng med eiendomsmegling. Begrensningen er til hinder for at et eiendomsmeglingsforetak formidler kreditt som krever tillatelse etter annen lovgivning, jf. forskrift om eiendomsmegling § 5-1 bokstav g. Ved bedømmelsen av om virksomhetene er av lignende slag kan det ikke være av betydning om publikum kjenner denne begrensningen.
- (70) Pangea markedsfører seg overfor forbrukere som er medlemmer av større lag og foreninger, mens Pangea Property Partners markedsfører seg gjennom prosjektannonsering og nyhetsbrev som sendes til ca. 400 profesjonelle aktører. Pangea henvender seg til norske forbrukere, mens Pangea Property Partners først og fremst henvender seg til et begrenset og svært profesjonelt marked. Bevisføringen har klarlagt at virksomhetene benytter forskjellige *distribusjonskanaler* og har ulik *omsetningskrets*.
- (71) Jeg kan ikke se at de forskjellene jeg har identifisert, jevnes ut av at begge virksomhetene – hver på sin måte – formidler kreditt. For Pangea Ecocards del skjer formidlingen direkte ved at det inngås avtale med Pangea. Selskapet kan ved dette både forut for og ved avtaleinngåelsen lett oppfattes som kredittgiver. Dette er ikke tilfellet ved de tjenester som tilbys av Pangea Property Partners. Dette selskapet har utelukkende en rolle som tilrettelegger og vil ikke på noe tidspunkt kunne oppfattes som kredittgiver.
- (72) Tjenestene *supplerer* heller ikke hverandre, og det er ikke noe *konkurransforhold* mellom dem.
- (73) En såkalt konsern- eller finanshusbetragtning kan i foreliggende sak ikke lede til noe annet resultat hva gjelder spørsmålet om virksomhetene er av lignende slag. Synspunktet bygger på at det innenfor visse tjenestesektorer, slik som banksektoren, ikke er uvanlig også å tilby andre tjenester i tilstøtende markeder, slik som markedet for eiendomsmegling. Av EU-domstolens dom 3. mars 2016 i sak C-440/15P *AgriCapital* avsnitt 41 og 47 fremgår imidlertid at en finanshusbetragtning vil medføre en sammenligning på et for høyt abstraksjonsnivå dersom det ikke er noen forbindelse mellom de aktuelle tjenestene. EU-domstolen pekte i avgjørelsen på at Førsteinstansdomstolen var kommet til "that there was no link between the financial services covered by the earlier marks and the building promotor services covered by the mark in respect of which registration is sought and stated the reasons for that finding". Drøftelsen jeg nylig har gjennomført, viser at en slik forbindelse også mangler i foreliggende sak.
- (74) Jeg er etter dette kommet til at kravet om et nødvendig minimum av likhet mellom Pangea Property Partners og Pangeas tjenester ikke er oppfylt. Det er derfor ikke grunn til å vurdere om forvekslingsfare kan oppstå i den alminnelige omsetning.
- (75) Anken har etter dette ført frem. I tråd med hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første ledd må staten pålegges å erstatte Pangea Property Partners kostnader for alle instanser. Lovens unntaksregler kommer ikke til anvendelse.
- (76) Pangea Property Partners har krevd dekning av i alt 1 700 468 kroner. Beløpet fordeler seg med 633 860 kroner for tingretten, 811 231 kroner for lagmannsretten og

255 377 kroner for Høyesterett. I beløpene inngår utgifter med 331 580 kroner til sakkyndige vitner for de underliggende instanser.

- (77) Staten har hatt innsigelser til kravet og anført at utgiftene til sakkyndige vitner har vært unødvendig, og at antall timer til saksforberedelse for lagmannsretten er for høyt.
- (78) Selv om det kan være vanskelig å bedømme betydningen av et sakkyndigbevis i forkant, kan jeg ikke se at det i dette tilfellet har vært rimelig å pådra saken slike utgifter. Sakkyndigutgiftene tilkjennes derfor ikke.
- (79) Også jeg finner timekravet for lagmannsretten svært høyt. Det er, til tross for statens innsigelse, ikke gitt noen nærmere forklaring på timeforbruket. Jeg finner det da vanskelig å legge til grunn at det har vært nødvendig å utføre et arbeid som går vesentlig ut over det omfang staten har krevd dekning for. Honoraret settes etter dette ned med 250 000 kroner.
- (80) Med tillegg av rettsgebyr for Høyesterett på 27 675 kroner tilkjennes Pangea Property Partners AS etter dette sakskostnader for alle instanser med til sammen 1 146 563 kroner.
- (81) Jeg stemmer for denne

#### D O M :

1. Patentstyrets annen avdelings vedtak av 16. april 2012 i klagesak nr. 8027 kjennes ugyldig.
2. I sakskostnader for tingretten, lagmannsretten og Høyesterett betaler staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter til Pangea Property Partners AS 1 146 563 – enmillionetthundreogførtisekstusenfemhundreogsekstire – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelse av dommen.

- (82) Dommer **Bull:** Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende.
- (83) Dommer **Noer:** Likeså.
- (84) Dommer **Tønder:** Likeså.
- (85) Dommer **Matningsdal:** Likeså.
- (86) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne

D O M :

1. Patentstyrets annen avdelings vedtak av 16. april 2012 i klagesak nr. 8027 kjennes ugyldig.
2. I sakskostnader for tingretten, lagmannsretten og Høyesterett betaler staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter til Pangea Property Partners AS 1 146 563 – enmillionetthundreogførtisekstusenfemhundreogsekstitre – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelse av dommen.

Riktig utskrift bekreftes: