



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00123
Dato: 15.februar 2024

Klager: Intel Corporation
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Gunhild Giske Skyberg, Ulla Wennermark og Liv Turid Myrstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 10. august 2023, hvor ordmerket ARC, med søknadsnummer 202105320, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 9: Grafikkprosesseringsenheter (GPU-er); grafikkbrikkesett for datamaskiner; videobehandlingsenheter; lydbehandlingsenheter; grafikkort; grafisk minne for bruk i forbindelse med spill-PC-er; grafikkort; ingen av de forannevnte varer for de spesifikke formål å tilveiebringe, drive, administrere eller leie ut datasentre, for tilveiebringelse av elektroniske kommunikasjonsnettverk eller for et infrastruktursystem relatert til tilveiebringelse, drift, administrasjon eller utleie av datasentre eller tilveiebringelse av elektroniske kommunikasjonsnettverk.

- 3 Varemerket ble nektet registrert fordi det ble ansett å være egnet til å forveksles med den eldre internasjonale registrering nr. 1048953, det kombinerte merket ARC europe, og internasjonal registrering nr. 1055183, ordmerket ARC EUROPE, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

- 4 Internasjonal registrering nr. 1048953, det kombinerte merket ARC europe, er gitt virkning i Norge for følgende varer og tjenester:

Klasse 12: Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water; parts for all the above-mentioned goods.

Klasse 35: Advertising; business management; business administration; office functions; advertising and advertising for services relating to excursions and trips; compilation, input and updating of information relating to travel and transport; commercial advice services, information on business, compilation, inputting and updating of business and economic information; advertising services, marketing and promotional services; compilation of commercial directories; lobbying for business purposes; promoting the goods and services of others through the distribution of books containing coupons and cards giving entitlement to discounts in restaurants and hotels and on consumer goods, travel, films, sporting activities, plays and other recreational activities, and by access via online computer services to a program giving entitlement to participations in discounts in restaurants and hotels and to consumer goods, travel, films, sporting activities, plays and other recreational activities, and for access to a directory on-line providing information on programs and establishments taking part in commercial performances; management of lines of information, complaints and emergencies.

Klasse 36: Insurance underwriting; banking and financial services for travellers; issuing of letters of credit, issuing of credit cards and travelers' checks; insurance services, in particular luggage insurance policies, cancellation insurance, life insurance, permanent-disability insurance policies, health insurance, insurance for hospital treatment and legal aid insurance; services provided by an association to its members in the areas of finance insurance, investment of funds and financial analysis; defence of financial interests of members of an association of insurance companies; provision of sureties, extended sureties and associated assistance.

- Klasse 37: Services providing assistance in case of breakdown or accident (motor vehicle repair); servicing and repair of vehicles; information on vehicle repair and maintenance; vehicle recovery services and technical assistance.
- Klasse 38: Telecommunications; transmission of information on road traffic and radio control; communication services and delivery of messages and/or information through electronic means; data communications; news agencies; computer aided transmission of messages and images; rental of message sending apparatus; mailing and transmission of dispatches services for radio apparatus, telecommunication and dissemination of information regarding the traffic, transport, roadworks, and records of traffic data transport and roadworks; communications services for sending emergency messages.
- Klasse 39: Transport and warehousing services; transport services, in particular repatriation of travelers and recovery of vehicles; escort and transport of travelers; shipping of spare parts and medicines; repatriation of persons who have died; rental of temporary replacement vehicles; assistance in case of breakdown or accident (vehicle towing); ticket bookings (transportation); assistance to individuals in distress (rescue services); organization of excursions, week-end trips and travel for cultural purposes; emergency rescue services (transportation); information on transport reservation; chauffeur services; distribution of travel brochures and maps; provision of information via databases, on-line and the Internet, provision of information from interactive databases, all in connection with transportation systems; electronic databases for travel and transportation, provision of information for travel and transportation, interactive services databases for travel and transportation; instruction services, information for travel and booking of travel on-line from a computer database or the internet; transport; information services, namely provision of data on traffic; collection and dissemination of information on traffic and road conditions; monitoring services for ground and air traffic; information services regarding road and motorway traffic; information related to navigation; emergency assistance services (transport)..
- Klasse 41: Training and tuition; publishing of guides, travel brochures and maps; driving instruction; arranging and conducting of colloquiums, conferences, congresses and seminars; publishing services; publication of books, collections, guides, maps, magazines, textbooks and printed matter.
- Klasse 42: Technical support on information technology (software); services provided by an organization for its members, namely assistance and technical inspections, also for purchasing and maintenance of vehicles, vessels, caravans and trailers, as well as preparation of reports related; computer programming; services of engineers; quality assessment for vehicles, vessels, caravans, trailers and tents, camping equipment including accessories and drafting of reports related; engineering services for vehicles; project design in the area of traffic; systems engineering, project engineering and traffic analyses; storage of information, all linked to use and for functioning systems, telecommunications and navigation equipment.
- Klasse 43: Hotel room bookings and other temporary accommodation; operation of camp sites; holiday camp services (lodging).
- Klasse 44: Provision of medical visits and health care services; emergency medical services.
- Klasse 45: Legal services; security services for the protection of property and individuals; services for legal aid and assistance; lobbying services, other than for commercial purposes; tracing lost property or stolen items; search and tracing of stolen vehicles.

5 Internasjonal registrering nr. 1055183, ordmerket ARC EUROPE, er gitt virkning i Norge for følgende varer og tjenester:

Klasse 12: Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water; parts for all the aforementioned goods.

Klasse 35: Advertising; business management; business administration; office functions; advertising and promotion for services relating to travel and trips; compilation, input and updating of information relating to travel and transport; business advisory services, information in the field of business, compilation, providing, input and updating of commercial and business information; advertising, marketing and promotion services; compilation of business indexes; lobbying for business purposes; promotion of goods and services for others via the distribution of books containing coupons and cards providing money off in restaurants and hotels and on consumer goods, travel, films, sporting activities, theater performances and other leisure activities, and for access via on-line computer services to a program providing participants with money off in restaurants and hotels and on consumer goods, travel, films, sporting activities, theater performances and other leisure activities, as well as access to an on-line listing providing information on the program and participating establishments, auditing business performance; on-line management of information, complaints and emergencies.

Klasse 36: Insurance underwriting; banking and financial services for travelers; issuing letters of credit, issuing of credit cards and travellers' checks; insurance services, particularly luggage insurance, cancellation insurance, life insurance, permanent disability insurance, health insurance, hospital treatment insurance and legal protection insurance; services provided by an association to its members in the fields of finance, insurance, capital investments and financial analysis; protecting the financial interests of the members of an association of insurance companies; providing guarantees, extended guarantees and assistance related thereto.

Klasse 37: Breakdown or accident assistance services (vehicle repair); checking and repairing vehicles; information on vehicle repair and maintenance; vehicle troubleshooting and technical assistance services.

Klasse 38: Telecommunications; transmitting of information on road traffic and radio guidance; communication and delivery services for messages and/or information by electronic means; data communication; news agencies; computer aided transmission of messages and images; rental of message sending apparatus; sending and transmission of telegrams, radio apparatus services, telecommunication and diffusion of information concerning traffic, transport, roadworks and historical data on traffic, transport and roadworks; communication services for the provision of urgent messages.

Klasse 39: Transport and storage services; transport services, particularly repatriating travelers and recovering vehicles; escorting and transporting travelers; sending of spare parts and medicines; repatriating deceased persons; rental of temporary replacement cars; breakdown or accident assistance services (towing of vehicles); booking of seats (transport); assisting persons in difficulties (rescue services); arranging of tours, weekend trips and travel for cultural purposes; rescue services (transport); information in the field of booking transport and travel; chauffeur services; physical distribution of travel brochures, guides and maps; information services provided via databases, on-line and over the Internet, information services provided via interactive databases, all relating to transport; electronic database services concerning travel and transport,

providing information on travel and transport, interactive database services concerning travel and transport; travel information and travel booking services provided on-line from a database or the Internet; navigation services; information services, namely providing data on traffic; collecting and diffusing information on traffic and road conditions; terrestrial and air traffic control services; information services relating to road and motorway traffic; information services relating to navigation; emergency assistance services (transport).

Klasse 41: Training and instruction; publication of guides, travel brochures and maps; driving lessons; arranging and conducting of colloquiums, conferences, seminars and congresses; publishing services; publication of books, directories, guides, maps, magazines, manuals and printed matter.

Klasse 42: Computer assistance services (computer software); services provided by an organization to its members, namely technical assistance and monitoring, also for the purchase and maintenance of vehicles, ships, caravans and trailers, as well as drawing up reports relating thereto; computer programming services; engineering services; assessing the quality of vehicles, ships, caravans, trailers and tents, camping gear and accessories thereof, and drawing up reports relating thereto; engineering services for vehicles; developing projects relating to traffic; systems engineering, business engineering and traffic analysis; saving and providing information, all related to the use and functioning of equipment for systems, telecommunication and navigation.

Klasse 43: Booking hotel rooms and other temporary accommodation; operation of camp sites; holiday camp services (lodging).

Klasse 44: Medical visits and health care services; emergency medical services.

Klasse 45: Legal services; security services for the protection of property and individuals; legal aid and legal assistance services; lobbying services, other than for business purposes; tracing of lost or stolen objects; searching for and tracing stolen vehicles.

6 Klage kom inn 26. september 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 3. oktober 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

7 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Det søkte merket nektes registrert fordi det er fare for forveksling med det eldre ordmerket ARC EUROPE og det kombinerte merket ARC europe.
- ARC kan enten oppfattes som et akronym som består av de tre bokstavene A, R og C, eller det engelske ordet «arc», som betyr «bue». Dette har ingen relevant betydning for de aktuelle varene og tjenestene.
- De registreringshindrende merkene begynner med ordet ARC. Dette er det mest distinktive og dominerende elementet i merkene, og har normal grad av særpreg. Merkedelen EUROPE vil kun oppfattes som opplysning om geografisk tilhørighet.

- Ord med flere betydninger kan påvirkes av andre beskrivende ord i en sammenstilling. Sammenstillingen ARC EUROPE danner imidlertid ikke noe nytt og eget betydningsinnhold enn ordene hver for seg.
- Elementet ARC har selvstendig adskillende evne i alle merkene. Derfor blir det ikke avgjørende at de registreringshindrende merkene består av flere elementer enn det søkte merket. Det foreligger således høy grad av merkelikhet.
- Det avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen blir derfor om det er vare- og tjenesteslagslikhet, og eventuelt graden av denne.
- Søker ønsker merket sitt registrert for «grafikkprosesseringsenheter (GPU-er); grafikkbrikkesett for datamaskiner; videobehandlingsenheter; lydbehandlingsenheter; grafikkort; grafisk minne for bruk i forbindelse med spill-PC-er; grafikkort» i klasse 9. Dette er ulike former for fysisk datautrustning/hardware/databehandlingsutstyr.
- De to hindrende registreringene gjelder for blant annet henholdsvis «services of engineers» og «engineering services». Dette er svært vide formuleringer som omfatter en rekke tjenester som utføres av ingeniører, herunder av dataingeniører. Slike tjenester omfatter blant annet utvikling av hardware, som er likeartet med varen hardware i klasse 9. Søkers varer og de motholdte merkene tjenester kan tilbys gjennom de samme distribusjonskanalene og henvender seg til samme omsetningskrets. Tilbyderne av tjenestene vil kunne utvikle produkter spesialtilpasset brukerens behov, for å løse helt bestemte oppgaver. De kan også tilby egenutviklede hardware-produkter som kan brukes av flere. Vi anser derfor at ingeniørtjenestene som registreringene gjelder for, rommer tjenester som er likeartet med søkerens ulike former for hardware.
- Patentstyret må verne registreringer for alle varene og tjenestene som framgår av varefortegnelsen. Dersom søkeren mener at de eldre merkene ikke er brukt for de likeartede tjenestene, må dette løses gjennom administrativ overprøving av de aktuelle registreringene.

8 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det bes om at Patenstyrets avslag omgjøres og at merket registreres.
- Merket omfatter svært spesifikke varer for grafikk-, video- og lydbehandling. Dette er produkter rettet mot datamaskinprodusenter og gamere som vet nøyaktig hvilket produkt de er ute etter, og hvilken produsent som står bak etter nøye vurderinger av alternative produkter. Risikoen for forveksling er derfor svært lav når det gjelder slike varer, selv for relativt like varemerker og varer/tjenester.
- De eldre merkene relaterer seg åpenbart til varer og tjenester knyttet til navigasjon, kjøretøy, transport og midlertidig innlosjering. Klagers varer/tjenester har helt ulike kjøpere og omsetningskanaler enn søkers produkter.
- Det foreligger ikke vareoverlapping da de eldre merkene ikke omfatter varer i klasse 9.

- Registreringene omfatter blant annet «computer programming» og «computer programming services» i klasse 42, og «telecommunications» i klasse 38. Disse tjenestene retter seg likevel mot en helt annen omsetningskrets enn søkers varer.
- Merkene vil derfor skape forskjellige helhetsinntrykk i en gjennomsnittlig forbrukers bevissthet, og vil ikke forveksles med klagers kjennetegn.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret.

11 Det aktuelle varemerket er ordmerket ARC.

12 Det følger av varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b at et merke ikke kan registreres dersom det er «risiko for forveksling» med et merke som allerede er registrert eller gitt virkning i Norge. Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 41–42.

13 Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. 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 uttalelse i C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 19. Se også EU-domstolens rådgivende uttalelser i sakene C-251/95 Sabèl/Puma avsnitt 18 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 17.

14 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. Merker med sterk grad av særpreg, enten iboende eller oppnådd som følge av bruk, har større verneomfang enn merker med svak grad av særpreg, jf. C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18.

15 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer, jf. EU-domstolens avgjørelse C-334/05 P Shaker avsnitt 35. Det må tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene side om side, men må stole på det bildet han/hun har i hukommelsen, jf. C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 26.


- 16 Omsetningskretsen for varene i klasse 9 vil være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende. Privatpersoner som kjøper datamaskinkomponenter som «grafikkort», «grafikkprosesseringsenheter (GPU-er)» og «videobehandlingsenheter» vil vanligvis ha en spesiell interesse for datamaskiner. Etter Klagenemndas oppfatning er dette relativt spesialiserte og kostbare varer hvor kjøp foretas etter undersøkelser mellom alternative produkter. Gjennomsnittsfbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96 Gut Springenheide avsnitt 31. Klagenemnda legger til grunn at omsetningskretsen for de aktuelle varene i klasse 9 vil ha noe høyere grad av oppmerksomhet.

Vareslagslikhet

- 17 Temaet for vurderingen er om varene og tjenestene er av samme eller lignende slag, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. I vurderingen av om varene er av lignende slag, skal det ses hen til varenes art og anvendelsesformål, hvordan de benyttes, hvem som er sluttbruker og om de er i konkurranse med hverandre eller er komplementære, jf. EU-domstolens rådgivende uttalelse i C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 23. Andre kriterier som har blitt nevnt i rettspraksis er om varene har samme distribusjonskanaler og om de normalt har samme kommersielle opprinnelse, se for eksempel EU-rettsens avgjørelser i T-99/01 Mystery/Mixery avsnitt 40 og T-85/02 Castillo/El Castillo avsnitt 38.
- 18 Klagenemnda er kommet til at klagers varer i klasse 9 og de eldre merkene ingeniørtjenester i klasse 42 er av lignende slag. Internasjonal registrering nr. 1048953 og nr. 1055183 er gitt virkning i Norge for henholdsvis «services of engineers» og «engineering services» i klasse 42. Dette er vide angivelser som må anses å dekke alle slag av ingeniørtjenester, herunder dataingeniørtjenester. Klagers «Grafikkprosesseringsenheter (GPU-er); grafikkbrikkesett for datamaskiner; videobehandlingsenheter; lydbehandlingsenheter; grafikkort; grafisk minne for bruk i forbindelse med spill-PC-er; grafikkort» i klasse 9, er varer som i all hovedsak utvikles av en dataingeniør eller IT-selskap med relevant ekspertise. Etter Klagenemndas syn er dermed ingeniørtjenestene i klasse 42 uunnværlig eller svært viktig for utviklingen av de aktuelle varene i klasse 9, og må dermed anses som komplementære varer og tjenester. I tillegg er det sannsynlig at dette er varer og tjenester som tilbys gjennom de samme distribusjonskanaler og til samme omsetningskrets.
- 19 Når det gjelder klagers anførsler om at de eldre merkene faktisk gjelder andre typer av varer og tjenester enn klagers merke, og som retter seg mot en helt annen omsetningskrets og omsetningskanaler, bemerker Klagenemnda at det er registreringene og søknaden som er utgangspunktet for vurderingen. Hvilke varer og tjenester som faktisk produseres og omsettes under merkene, er ikke relevant for spørsmålet om merkene gjelder for varer og tjenester av samme eller lignende slag. Klagenemnda viser til Høyesteretts uttalelser om dette i Rt-1998-1988 Cosmea vs Cosmica på side 1991-1992.

Kjennetegnslighet

- 20 Ettersom innklagedes varer i klasse 9 og klagers ingeniørtjenester i klasse 42 er av lignende slag, blir det neste spørsmålet om kjennetegnene er så like at det er risiko for forveksling i den alminnelige omsetning, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.
- 21 Merkene som skal sammenlignes er:

Klagers merke	De eldre registreringene
ARC	ARC EUROPE 

- 22 Ved vurderingen av kjennetegnslighet, må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet vektlegges. I denne vurderingen vil særpregede og dominerende elementer ha større betydning for merkene helhetsinntrykk 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.
- 23 Klagenemnda er kommet til at det er sterk grad av kjennetegnslighet. Klagers ordmerke ARC er identisk som det innledende ordet ARC i det eldre ordmerket ARC EUROPE. ARC er et engelsk ord som kan bety «bue» eller «gå i bue», jf. Stor engelsk-norsk ordbok, og har etter Klagenemndas syn ingen tilstrekkelig relevant betydning for ingeniørtjenester i klasse 42. Ordet ARC er dermed et særpreget element. Ordet EUROPE vil direkte og umiddelbart oppfattes som tjenestenes opprinnelsessted eller hvilket geografisk område tjenestene leveres i, og er dermed beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. På grunn av sitt iboende særpreg, plassering som innledende element og det at EUROPE er beskrivende, finner Klagenemnda at det er ARC som er dominerende for det eldre merkets helhetsinntrykk. Ettersom klagers merke kun består av ordet ARC er Klagenemnda av den oppfatning at merkene har klare fonetiske, visuelle og konseptuelle likheter. Vurderingen blir etter Klagenemndas syn tilsvarende for det eldre kombinerte merket. Bruken av fargen rød og sirkelen er egnet til å fremheve ordet ARC, som må anses særpreget og dominerende også i det kombinerte merket. I tillegg kommer det at ordelementer som utgangspunkt vil ha mer særpreg enn figurelementer fordi gjennomsnittsforbrukeren lettere vil referere til

varer/tjenester ved bruk av merketeksten enn å beskrive merkets grafiske elementer, jf. EU-rettens uttalelse i T-512/15 Sun-Cali v Euipo avsnitt 61.

- 24 Klagenemnda har etter en helhetsvurdering kommet til at det er risiko for forveksling mellom klagers ordmerke ARC og de eldre registreringene ARC EUROPE, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Klagenemnda legger avgjørende vekt på at varene og tjenestene er av lignende slag og at det er sterk grad av kjennetegnslikhet. Felleselementet ARC har særpreg og er dominerende i de eldre merkene og er klagers merke sitt eneste element. Den norske gjennomsnittsfbrukeren vil derfor kunne komme til å ta feil av kjennetegnene, eller kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnenes innehavere.
- 25 På denne bakgrunn opprettholder Klagenemnda Patentstyrets avgjørelse om å nekte registrering av varemerkesøknad nr. 202105320, ordmerket ARC, for de aktuelle varene i klasse 9, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

Det avses slik

Slutning

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)