



# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 23/00038  
Dato: 11.oktober 2023

---

Klager: Swedish Match North Europe AB  
Representert ved: Brandit AS

---

Innklaget: Diamond Quest Limited (BVI)  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen, Margrethe Lunde og Torger Kielland


har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1. Kort framstilling av saken:

2. Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 16. desember 2022, hvor det kombinerte

merket , med registreringsnummer 319145, og søknadsnummer 202114249, ble opprettholdt etter innsigelse for følgende varer:

Klasse 34: Fordampere for elektroniske sigaretter og elektroniske røykeenheter; orale fordampere for røykere; tobakk, rå eller bearbeidet; tobakksprodukter, inkludert sigarer, sigaretter, sigarilloer, rulletobakk, pipetobakk, tyggetobakk, snustobakk, sigaretter med eller uten filtre; tobakksersatninger (ikke for medisinske formål); sigaretter som inneholder tobakksersatninger (ikke for medisinske formål); artikler for røykere, inkludert sigarettpapir og -rør, sigarettfiltre, tobakksbokser, sigarett og esker (ikke av edle metaller) og askebegre, rør, lommeapparater for rullsigaretter, sigarettspisser, lightere; fyrstikker; tobakkspinner, tobakksprodukter for oppvarming, elektroniske enheter og deler dertil for oppvarming av sigaretter eller tobakk; smaksstoffer (unntatt eteriske oljer) for tobakk; smakstilsetninger (unntatt eteriske oljer) for bruk i elektroniske sigaretter; flytende oppløsninger for bruk i elektroniske sigaretter; elektroniske røykeenheter; elektroniske sigaretter; elektroniske sigaretter som erstatning for tradisjonelle sigaretter; elektroniske enheter for innånding av nikotinholdig aerosol; orale fordampningsinnretninger for bruk av røykere, tobakksprodukter og tobakksersatninger; artikler for røykere av elektroniske sigaretter; deler og tilbehør til de nevnte produktene som inngår i denne klassen; slukkere for oppvarmede sigaretter og sigarer samt oppvarmede tobakkspinner; elektroniske oppladbare sigarettesker; lommemaskiner for rulling av sigaretter.

3. Saken har sin bakgrunn i innsigelse fra selskapet Swedish Match North Europe AB som innkom i innsigelsesperioden, jf. varemerkeloven § 26. Innsigelsen er begrunnet med at bruk av merket ville krenke en annens rett, fordi det er egnet til å forveksles med innsigers eldre registrering nr. 298995, ordmerket CRYO, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.

4. Registrering nr. 298995, ordmerket CRYO, er registrert for følgende varer:

Klasse 34: Tobakk; artikler for røykere; fyrstikker; tobakkssubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snus- og tobakksalternativer i form av vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus.

5. Klage kom inn 16. februar 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 10. mars 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

## **6. Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Det yngre merket krenker ikke en annens rett. Det er ikke egnet til å forveksles med innsigerens registrering i den alminnelige omsetningen når det brukes for de aktuelle varene.
- Varene er identiske og/eller likeartede. Det avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen er derfor om det er merkelikhet, og eventuelt graden av denne.
- Merkene består av henholdsvis tre og fire bokstaver, og visuelt skilles de kun med den ene bokstaven R. Én bokstav forskjell gjør imidlertid større utslag i korte merker, enn i lengre merker. Til tross for likhetstrekk innledningsvis og avslutningsvis, er de visuelle helhetsinntrykkene ulike.
- Det søkte merket vil enten uttales som et akronym eller som «syo». Bokstaven C foran en lys vokal, slik som Y, uttales som S både på norsk, engelsk og flere andre språk. CRYO uttales på sin side som «kryo». Det er dermed klar fonetisk forskjell mellom merkene.
- Merkene gir ingen forestillingsbilder som skiller dem fra hverandre. De fonetiske og visuelle forskjellene er tilstrekkelige til at de ikke vil forveksles i den alminnelige omsetningen. I denne vurderingen er det tatt i betraktning at omsetningen hovedsakelig foregår muntlig.

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

- Det foreligger en klar risiko for forveksling mellom merkene i den alminnelige omsetningen for varene i klasse 34. Patentstyrets avgjørelse må derfor oppheves, og innsigelsen tas til følge.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene er profesjonelle aktører og vanlige sluttbrukere som har et alminnelig opplyst, rimelig oppmerksomt og velinformert oppmerksomhetsnivå.
- Det er vareidentitet, eventuelt høy grad av vareslagslikhet, mellom merkene. Det må derfor foreligge en klar og kvalifisert avstand mellom merkene for at det ikke skal være forvekslingsfare.
- Klagers merke CRYO vil oppfattes som et fantasiord uten bestemt betydning. Det innehar dermed høy grad av særpreg. Det kreves større forskjeller mellom merkene når det eldste merket har høy grad av særpreg.
- Selv om merkene er korte, må det foretas en helhetsvurdering. Antallet lignende bokstaver i samme posisjon medfører at merkene visuelt er svært like. Ettersom klagers merke er et ordmerke, må det tas høyde for at merkenes visuelle utforming kan være identisk eller svært lik. Bokstaven C og særlig kombinasjonen YO er ganske uvanlig sett med øynene til den

norske omsetningskretsen. Gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved dette likhetstrekket. Den eneste forskjellen mellom merkene består av bokstaven R i CRYO.

- CRYO uttales både på norsk og engelsk som «KRY/O». CYO kan uttales med hard c på både norsk og engelsk som «KY/O», eller med bløt C som «SY/O». Patentstyret har ignorert muligheten for at det yngste merket kan uttales med hard C. Videre er lydene «KRY» og «KY» svært like, mens bokstaven «O» er identisk. Hvis det yngste merket uttales «SY/O», foreligger det fortsatt tilstrekkelig fonetisk liket med «KRY/O». Lyden av vokalene «Y/O» er uvanlig.
- De fonetiske forskjellene kan fort bli overhørt i den aktuelle omsetningssituasjonen. Produktene omsettes i stor grad muntlig og bakgrunnsstøy vil bidra til at gjennomsnittsforbrukeren tar feil av merkene.
- Ettersom begge merkene vil oppfattes som fantasiord er det ikke mulig å foreta en konseptuell likhetsvurdering. Ingen av innklagedes eksempler på bruk av ordet CRYO har noen tilknytning til de aktuelle varene og ingenting tilsier at gjennomsnittsforbrukeren vil utlede noen konkret betydning av ordet.
- Tobakksartikler er nytelsesmidler som kjøpes forholdsvis ofte, og ingenting tilsier annet enn at gjennomsnittsforbrukeren er alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- Merkeloyalitet avhjelper ikke direkte forvekslingsfare fordi forbrukerne vil tro at de kjøper det produktet de pleier å kjøpe. Dersom forbrukeren har et favorittprodukt, vil gjenkjøp være en rutinepreget handling uten grundige undersøkelser.
- De visuelle likhetene er særlig relevant der de aktuelle varene omsettes gjennom selvbetjeningsløsninger med skjermer for å finne produktene. De visuelle likhetene medfører derfor at det foreligger direkte forvekslingsfare.
- Det finnes ikke belegg for å hevde at CYO vil uttales som et akronym.
- Språkreglene det vises til er engelske. Disse vil ha mindre relevans når man har å gjøre med et fantasiord i en norsk omsetningskrets. Ellers er ikke språkregler av avgjørende betydning av fonetisk likhet mellom varemerker, det må tas høyde for alle de ulike uttalealternativer.
- Alle disse omstendighetene medfører at det foreligger en klar fare for forveksling mellom merkene når disse benyttes for identiske varer i klasse 34.


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

- Patentstyrets avgjørelse er korrekt. Merket er ikke registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a. Klagenemnda bes om å fastholde avgjørelsen fra Patentstyret.

- I relasjon til gjennomsnittsforbrukeren påpekes det at sluttbrukeren i denne omsetningssituasjonen vil ha et høyere oppmerksomhetsnivå enn normalt. Røykere og snusbrukere er blant de mest oppmerksomme og merkebevisste forbrukere man kan finne. Dette gjelder i enda større grad etter at reglene om såkalt «plain packaging» ble innført, som innebærer at all snus og tobakk selges i nøytrale forpakninger, uten andre visuelle kjennetegn enn produktenes varemerke.
- Merkene vil uttales ulikt. CRYO vil uttales i ett, enten på engelsk eller norsk som «kryo». CYO vil enten uttales som et akronym eller som et ord «syo».
- Bokstaven «c» vil foran lys vokal, slik som «y», uttales som «s» både på norsk, slik som i ord som «cypress», «cybal», eller «cycle». Bokstaven «c», etterfulgt av en konsonant, slik som bokstaven «r», uttales som «k», for eksempel i ord som «crime», «crowd», eller «crow». Det er vedlagt dokumentasjon som forklarer disse alminnelige språklige reglene.
- Det er flere ganger lagt til grunn i rettspraksis at i korte merker, vil ulikheter mellom merkene lettere komme til syne.
- Merkene består av henholdsvis tre og fire bokstaver. Dette gjør i seg selv at merkene framstår visuelt ulike. I tillegg starter de ulikt, med bokstavene «CY» vs. «CR».
- Konseptuelt er også merkene ulike. Merketeksten CYO vil oppfattes som et fantasiord. Merket CRYO er et prefiks som refererer til at noe har med kulde eller frost å gjøre. Tobakk kan frysetørkes, og «cryodessication» er et faguttrykk for frysetørring på engelsk. Ordet brukes også som forkortelse for «cryogenic». Begrepet er blant annet kjent for norske forbrukere gjennom uttrykk som «cryogenic sleep» eller «cryosleep». Videre brukes det innen helse og velværetterapi og i forbindelse med teorien om «cryonics». Ettersom ordet er i så utstrakt bruk, og det kan brukes i forbindelse med tobakk, må det legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren vil assosiere CRYO med kulde eller frost. Dette bidrar til at merkene etterlater et ulikt inntrykk hos gjennomsnittsforbrukeren, som har høy grad av merkebevissthet.

**9. Klagenemnda skal uttale:**

**10. Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

11. Det aktuelle varemerket er det kombinerte merket .
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. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96 Gut Springenheide avsnitt 31. Omsetningskretsen for varene i klasse 34 vil både bestå av alminnelige sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende, for eksempel grossister og innehavere av utsalgssteder som selger tobakksprodukter. Patentstyrets 2. avdeling har flere ganger slått fast at gjennomsnittsforbrukeren av røyk- og tobakksprodukter har et høyt oppmerksomhetsnivå, jf. for eksempel i sak 5411 REBEL v. RAVEL og 8032 MOOSE v. MOODS. Slike produkters anseelse og status har riktignok endret seg de senere år, men brukerne er fortsatt svært bevisste på hvilke produkter de benytter. Dette har EU-retten slått fast i flere avgjørelser av nyere dato, jf. EU-rettens T-205/12 LIBERTE american blend/LA LIBERTAD et al avsnitt 23 og T-743/18 I.J. TOBACCO INDUSTRY (fig.)/JTi avsnitt 28. I sistnevnte avgjørelse uttaler EU-retten i avsnitt 28 at «consumers of tobacco products and smokers' articles have a high level of attention on account of their high degree of brand loyalty». Klagenemnda legger til grunn at omsetningskretsen for de aktuelle varene i klasse 34 vil ha høy grad av oppmerksomhet.
17. Omsetningssituasjonen for tobakksprodukter har også vært i endring de siste årene. En stor andel av produktene blir omsatt muntlig. I mange matbutikker må kundene fortelle

personalet hvilket tobakksprodukt de ønsker, hvorpå den ansatte henter ut produktet fra et skap kun butikkpersonalet har tilgang til. Samtidig har selvbetjeningsløsninger blitt mer og mer vanlig, hvor forbrukeren må velge tobakksproduktet fra en skjerm basert på produktets varemerkenavn. I taxfree-butikker er det vanlig at kundene henter produktene selv fra hyllene. Klagenemnda legger således til grunn at de aktuelle varene kan omsettes både muntlig og etter visuell besiktigelse av selve merkenavnet. Lovgivingen i Norge medfører at logoer og merkers visuelle uttrykk ikke er synlig i omsetningssituasjonen.

18. Varefortegnelsene i både klager og innsigers varemerker omfatter varer i klasse 34. Flere av varene er angitt nærmest identisk, som det eldre merkets «tobakk» og «artikler for røkere» og det yngre merkets «tobakk, rå eller bearbeidet» og «artikler for røykere, inkludert sigarettpapir og -rør, sigarettfiltre, tobakksbokser, sigarett og esker (ikke av edle metaller) og askebegre, rør, lommeapparater for rullsigaretter, sigarettspisser, lightere; fyrstikker». Videre vil det eldre merkets vide angivelse «tobakkssubstitutt (ikke til medisinsk bruk)» omfatte det yngre merkets mer spesifikke angivelser som «orale fordampere for røykere» og «elektroniske sigaretter som erstatning for tradisjonelle sigaretter». Det er etter Klagenemndas syn klart at det er full overlapp og vareidentitet mellom varene i klagers merke og det yngre merket.

19. Det neste spørsmålet er om kjennetegnene er så like at det er forvekslingsfare.

20. Merkene som skal sammenlignes er:

Klagers merke	Yngre merke
CRYO	

21. Ved vurderingen av kjennetegnslighet, må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet vektlegges.

22. Slik Klagenemnda ser det vil merketeksten CRYO oppfattes som et ord uten noen bestemt betydning i relasjon til tobakksvarer i klasse 34. CRYO er en forstavelse som kan bety «kulde»/«ekstrem kulde», og noen tobakksvarer kan være frysetørket. Dette er likevel kun ett av flere ledd i produksjonsprosessen ved enkelte av varene, som ikke er særlig relevant for tilbydere og sluttbrukere. Det vil ikke være naturlig å assosiere tobakksvarer med denne betydningen, som benyttes i forbindelse med ekstrem nedfrysing. Klagenemnda anser derfor at merket CRYO vil oppfattes som et fantasiord med normal til høy grad av særpreg.

23. Teksten CYO i det yngre merke har ingen kjent betydning i forbindelse med varene i klasse 34, og vil i likhet med CRYO oppfattes som et fantasiord. Klagenemnda er dermed av den oppfatning at det ikke er mulig å sammenlikne merkene konseptuelt.
24. Etter Klagenemndas syn er merkene tydelig fonetisk ulike. Slik innklagede påpeker er det en velkjent språkregel at «c» før «y» uttales med s-lyd på engelsk. Den samme språkregelen gjelder også på norsk, se for eksempel om uttale av «c» i Språkrådet/UiBs ordbok Bokmålsordboka. Det eldre merket vil dermed uttales «kryo», mens det yngre merket vil uttales «syo». Fonetisk er dermed den første halvdel av det eldre merket – «kr» – helt ulik første del av det yngre merket – «s». Selv om siste del av merkene – «yo» – er lik, er den helhetlige uttalen merkbart forskjellig.
25. Visuelt har CRYO og CYO både likheter og ulikheter. Merkene har den første og de to siste bokstavene til felles. Det eldre merket har imidlertid R som andre bokstav slik at det ene merket har tre bokstaver mens det andre har fire. Siden begge merker er relativt korte, blir den visuelle ulikheten mer framtrædende enn om merkene hadde bestått av flere bokstaver.
26. Etter en helhetsvurdering har Klagenemnda kommet til at det ikke er risiko for forveksling mellom klagers merke CRYO og det yngre kombinerte merket CYO, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Selv om det er identiske varer i klasse 34, og det eldste merket har normal til høy grad av særpreg, gir merkene tilstrekkelig ulike helhetsinntrykk. Klagenemnda legger avgjørende vekt på at CRYO og CYO vil uttales forskjellig, samt at merkenes visuelle ulikhet skaper ytterligere avstand. Videre bidrar den høye graden av oppmerksomhet til at omsetningskretsen vil legge merke til ulikhetene mellom kjennetegnene. Gjennomsnittsførbrukeren vil derfor ikke komme til å ta feil av merkene eller tro at det er en kommersiell forbindelse mellom innehaverne.
27. På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda Patentstyrets beslutning om å opprettholde registrering nr. 319145, det kombinerte merket CYO.

**Det avsies slik**



## **Slutning**

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen  
(sign.)

Margrethe Lunde  
(sign.)

Torger Kielland  
(sign.)