



BORGARTING LAGMANNSRETT

DOM

Avsagt: 23.06.2023

Saksnr.: 23-009016ASD-BORG/01

Dommere:

Lagdommer
Lagmann
Ekstraordinær
lagdommer

Henrik Westborg Smiseth
Torkjel Nesheim
Ellen Mo

Ankende part	Man Energy Solutions Se	Advokat Turid Oma v/ Advokatfullmektig Ane Strand Nilssen
--------------	-------------------------	---

Ankemotpart	Klagenemnda For Industrielle Rettar	Advokat Sverre Runde
-------------	--	----------------------

Saken gjelder overprøving av vedtak fra Klagenemndas for industrielle rettigheter (KFIR) der et varemerke er nektet registrert under henvisning til forvekslingsfare.

Sakens bakgrunn

Partene er enige om at følgende saksfremstilling i tingrettens dom kan legges opprøvd til grunn:

Ordmerket XEON ble registrert 18. mai 2000 og fornyet 28. april 2020. Innehaver er Intel Corp (US). Varemerket er registrert som ordmerke for varer i klasse 9 som omfatter databehandlingsutstyr og datamaskiner, operativsystemprogrammer og diverse dataprogrammer, apparater og instrumenter for overføring/gjengivelse av data/lyd/bilde og telekommunikasjonsapparater.

MAN Energy Solutions SE (MAN) oppnådde 23. november 2018 internasjonal varemerkeregistrering for det kombinerte merket CEON. Det fikk nr. (IR) 1454268 med prioritet 24. mai 2018 fra DE-varemerkeregistrering nr. 30 2018 105 713. Merket omfatter varemerkefortegnelse i klasse 7, 9, 38 og 42. Det ser slik ut:



MAN har utpekt en rekke land under IR 1454268, herunder Norge. Registrering i Norge ble imidlertid bare tillatt for klasse 7 og klasse 42. For klasse 9 og 38 ble registrering nektet under henvisning til at det ville krenke varemerkeretten til XEON, jf. Patentstyrets avgjørelse 7. januar 2022 som ble opprettholdt av KFIR i vedtak 5. april 2022. Begge instanser begrunnet avslaget med forvekslingsfare.

MAN brakte saken inn for Oslo tingrett ved stevning 3. juni 2022 med krav om at KFIRs vedtak 5. april 2022 oppheves.

Oslo tingrett avsa 17. november 2022 dom med slik domsslutning:

1. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter frifinnes.
2. MAN Energy Solutions SE betaler i sakskostnader til staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter 64 000 – sekstifiretusen – kroner, innen 14 – fjorten – dager fra dommens forkynnelse.

MAN Energy Solutions SE har anket dommen til Borgarting lagmannsrett.

Ankeforhandling er holdt 15. mai 2023 i Borgarting lagmannsretts hus. Partene møtte ved sine prosessfullmektiger. Det ble gjennomgått dokumentbevis som vist i rettsboken. Ankeforhandlingen ble gjennomført etter hovedinnleggsmodellen, jf. tvisteloven § 9-15 tiende ledd.

Den ankende part, **MAN Energy Solutions SE**, har i hovedtrekk anført:

KFIRs vedtak av 5. april 2022 er ugyldig så langt det nekter registrering av ankende parts varemerke **CEON**. Vilkåret om forvekslingsfare mellom ankende parts varemerke og det tidligere registrerte ordmerket XEON er ikke oppfylt, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Domstolen kan prøve KFIRs avgjørelse fullt ut.

Forvekselbarhet skal i utgangspunktet vurderes i lys av gjennomsnittskonsumenterens oppmerksomhetsnivå. I denne saken får det imidlertid betydning hva slags varer og tjenester det er tale om, og det må legges til grunn et høyere oppmerksomhetsnivå og høyere merkebevissthet. I det minste må det legges til grunn et høyere oppmerksomhetsnivå for vareangivelsene omfattet av den subsidiære påstanden. Dessuten tilsier innkjøps- og omsetningssituasjonen at fonetisk likhet har redusert betydning for de aktuelle varene og tjenestene.

Det er i høyden lav grad av likeartethet når det gjelder tjenestene i klasse 38 og det eldre merkets varer i klasse 9.

Når det gjelder kjennetegnslikhet, er det fremtredende visuelle forskjeller og uklarhet i lydbildet. Videre vil avtakerne lettest feste seg ved starten av et merke. Korte varemerker har som hovedregel snevrere beskyttelse enn lengre merker. At ordene er uten meningsinnhold og at det er tale om to ulike fremmedartede første bokstaver, taler mot forvekselbarhet. Videre er det nyeste merket et kombinert merke med en stilisert figur og bokstavene ON. Det må tas hensyn til at det vil være høy grad av merkebevissthet i den aktuelle innkjøpssituasjonen, noe som reduserer forvekslingsfaren. De særpregede og dominerende komponentene i merkene må hensyntas. Det har også betydning at varemerket XEON har middels styrke og at graden av særpreg for dette merket må anses som middels.

Det må legges vekt på at varemerket **CEON** er registrert i 35 land, inkludert hele EU. Merkene **CEON** og XEON sameksisterer i mange land utenom Norge, og det har ikke kommet innsigelser fra Intel Corp (US), innehaveren av XEON. Uttalen på norsk er ikke så ulik uttalemåtene på andre språk, som ankemotparten vil ha det til.

Det er nedlagt slik påstand:

Prinsipalt:

Klagenemnda for industrielle rettigheter sin avgjørelse i sak VM 22/00017 av 5. april 2022 kjennes ugyldig og oppheves.

Subsidiært:

Klagenemnda for industrielle rettigheter sin avgjørelse i sak VM 22/00017 av 5. april 2022 kjennes ugyldig og oppheves delvis når det gjelder den del av vedtaket som nekter den internasjonale registreringen vern i Norge for følgende varer i klasse 9: Monitoring devices, electrical and/or electronic control and regulating devices for gas and diesel engines, power plant and turbomachines; data processing

programs for the safety and control systems for monitoring gas and diesel engines, power plant and turbomachines; maintenance software of gas and diesel engines, power plant and turbomachines.

For begge tilfeller:

Staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter dømmes til å erstatte MAN Energy Solutions SE sine sakskostnader for tingretten og lagmannsretten.

Ankemotparten, **Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter**, har i hovedtrekk anført:

KFIRs vedtak bygger på korrekte faktiske og rettslige vurderinger, og er ikke beheftet med andre innvirkende feil. Vedtaket er gyldig.

Det avgjørende ved vurderingen av om det foreligger forvekslingsfare, er hvorvidt en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer og tjenester det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller kan komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom innehaverne av merkene. Vareslagslikheten, kjennetegnslikheten og gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå er momenter i vurderingen. Det er formuleringen i varefortegnelsen som er avgjørende, ikke hvilke produkter søkeren faktisk selger eller produserer. Videre følger det av rettspraksis at vurderingen må konsentreres om de varer der vareslagslikheten er størst.

Det er enighet om at det foreligger vareslagsidentitet for de omsøkte varene i klasse 9. Etter ankemotpartens syn vil også enkelte av de omsøkte tjenestene i klasse 38 ha samme distribusjonskanaler og rette seg mot samme omsetningskrets som varer «XEON» er registrert for i klasse 9.

Merkene er visuelt like ved at de deler tre bokstaver. De visuelle forskjellene skaper liten avstand til det eldre merket. Fonetisk er merkene nær identiske. Selv om søknaden gjelder et kombinert merke, er ordmerket dominerende, og uttale vil da være sentralt. Det må legges til grunn at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil uttale merkene likt. Videre har det betydning at «XEON» ikke har noen kjent betydning og vil bli oppfattet som et rent fantasiord. Ordmerket har et sterkt særpreg, noe som gir større beskyttelse.

Det følger av rettspraksis og forarbeider at norske myndigheter ikke er bundet av at det omsøkte merket er registrert i andre land. Norske myndigheter skal foreta en selvstendig vurdering, slik det er gjort i denne saken. Registreringer i EUs immaterialrettskontor EUIPO har ikke direkte virkning i Norge. Praksis fra EUIPO kan ha betydning der den er uttrykk for en etablert praksis, men enkeltavgjørelser vil ha liten eller ingen vekt.

Det er ikke adgang til å legge ned subsidiær påstand om en begrenset varefortegnelse. Domstolen skal utøve en legalitetskontroll, og må vurdere søknaden på samme grunnlag som Patentstyret og KFIR.

Det er nedlagt slik påstand:

1. Anken forkastes.
2. Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter tilkjennes sakskostnader for lagmannsretten.

Lagmannsretten ser slik på saken:

Innledning

Saken gjelder gyldigheten av et vedtak fra Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR), der registrering av varemerket **CEON** ble ansett for å være i strid med varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b, jf. § 16 første ledd bokstav a.

Varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b fastsetter at ingen uten samtykke fra merkehaveren i næringsvirksomhet kan bruke «tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller lignende slag, såfremt det er en risiko for forveksling, for eksempel ved at bruken av tegnet kan gi inntrykk av at det finnes en forbindelse mellom tegnet og varemerket.» Videre fremgår det av varemerkeloven § 16 andre ledd bokstav a at et varemerke ikke kan registreres uten samtykke fra innehaveren dersom bruk av merket «ville krenke en annens rett her i riket til et varemerke».

Det foreligger ikke noe samtykke fra innehaveren av varemerket «XEON». Spørsmålet lagmannsretten må ta stilling til, er om det foreligger forvekslingsfare etter § 4 første ledd bokstav b.

Rettslige utgangspunkter for vurderingen av om det foreligger forvekslingsfare

Lagmannsretten vil først redegjøre for de rettslige utgangspunktene for vurderingen av om det foreligger forvekslingsfare.

KFIRs vedtak er et lovbundet forvaltningsvedtak som kan prøves fullt ut av domstolene. Det er ikke grunn til å vise tilbakeholdenhet ved overprøvingen i varemerkesaker, se HR-2016-1993-A avsnitt 40. Det er vedtakstidspunktets faktum som skal legges til grunn ved domstolsprøvingen, jf. Rt-2012-1985 avsnitt 81.

Varemerkeretten er omfattet av EØS-avtalen. Bestemmelsen i varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b gjennomfører varemerkedirektivet (direktiv (EU) 2015/2436) artikkel 5 nr. 1 bokstav b, samtidig som det er en videreføring av bestemmelser i tidligere norsk varemerkelovgivning. Varemerkeloven må tolkes i samsvar med EU-domstolens

avgjørelser på dette feltet, se HR-2016-1993-A *Pangea* avsnitt 43 og HR-2016-2239-A *Route 66* avsnitt 31.

Når det gjelder utgangspunktet for vurderingen av om det foreligger forvekslingsfare, viser lagmannsretten til Rt-2008-1268 *Søtt + salt* avsnitt 40 og 41, som fremdeles antas å gi uttrykk for gjeldende rett:

(40) Når det så gjelder selve forvekslingsspørsmålet, inneholder dette flere elementer. Som utgangspunkt skal det her skje en skjønsmessig helhetsvurdering med grunnlag i de konkrete forhold. De sentrale momentene vil være graden av likhet i vareslag og i kjennetegn. Det må imidlertid understrekes at det vil være et innbyrdes avhengighetsforhold mellom momentene. (...)

(41) Det har etter norsk rett vært vanlig å si at forvekselbarhet foreligger dersom det må regnes med at «en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen» vil kunne ta feil. I dommer fra EF-domstolene har det vært vanlig å se på hvordan «gjennomsnittsforbrukeren» av den aktuelle produkttype vil oppfatte varemerkene. Jeg kan ikke se at det ligger noen realitetsforskjell i de to tilnæringsmåtene. Det avgjørende i vår sak vil således være, slik tingretten uttrykker det, «om en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert forbruker av gourmetmat og restauranttjenester m.v. vil kunne blande merkene sammen».

Videre presiseres det i HR-2016-1993-A *Pangea* avsnitt 51 og 52 at selv om det er et avhengighetsforhold mellom graden av likhet i vareslag og i kjennetegn, må det like fullt foreligge både kjennetegns- og bransjelikhet for at vilkåret om forvekslingsfare skal kunne være oppfylt.

Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de aktuelle varer eller tjenester kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling) eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom innehaverne av de to konkurrerende kjennetegnene (indirekte forveksling), se Rt-2008-1268 avsnitt 42 og 43.

Det må tas stilling til hvem som utgjør den aktuelle omsetningskretsen. Målestokken er hvordan sluttkunden, som i rettspraksis altså omtales som «omsetningskretsen» eller «gjennomsnittsforbrukeren», oppfatter merkene. Gjennomsnittsforbrukeren anses «alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert», jf. sitatet fra Høyesterett ovenfor. Dette fremgår også av EU-domstolens dom 22. juni 1999 i sak C-342/97 *Lloyd* avsnitt 26, der det videre uttales at gjennomsnittsforbrukeren vil bygge på et noe upresist erindringsbilde av det eldre merket og at oppmerksomhetsnivået for en gjennomsnittsforbruker vil kunne variere avhengig av hva slags varer eller tjenester det er tale om. Det er flere eksempler i rettspraksis på at både profesjonelle næringsdrivende og forbrukere utgjør den relevante omsetningskretsen, se for eksempel EU-domstolens dom 29. april 2004 i sak C-371/02 *Björnekulla Fruktindustrier* avsnitt 23 til 25. Det avgjørende

er, som det fremgår av sitatet ovenfor, om en «ikke ubetydelig del av omsetningskretsen» vil kunne ta feil.

Det er også et grunnleggende utgangspunkt at vurderingen er hypotetisk basert på merkene slik de er eller søkes registrert, og basert på de vareslag merkene er eller søkes registrert for. Etersom en varemerkeregistrering gjør innehaveren berettiget til fremtidig bruk, er den faktiske eller planlagte bruken og markedsføringen ikke av særlig relevans.

Ved vurderingen av kjennetegnslikheten må det tas utgangspunkt i deres visuelle, fonetiske og konseptuelle likhet, se for eksempel EU-domstolens dom 12. juni 2007 i sak C-334/05 P *Shaker* avsnitt 35.

Vurderingen av kjennetegnene er relativ, slik at merker som er svake, det vil si merker som ligger nært det som er beskrivende, vil måtte tåle at konkurrentene er mer nærgående enn det som gjelder for sterke merker med høy grad av særpreg (se EU-domstolens dommer 22. juni 1999 i sak C-342/97 *Lloyd* avsnitt 28 og 18. juli 2013 i sak C-252/12 *Specsavers* avsnitt 36).

Mens vurderingen av ordmerker er konsentrert om merkets syns- og lydbilde, må både ordelementer og grafiske elementer sammenlignes når det er tale om kombinerte merker (Rognstad m.fl.: Markedsrett. Innføring i markedsførings-, konkurranse- og immaterialrett, 2021, side 239). Tekstelementer har imidlertid ofte større vekt i helhetsvurderingen enn grafiske elementer fordi forbrukerne når de omtaler merkene muntlig, refererer til orddelene av merkene, og fordi de også får et lydmessig bilde av disse elementene, se dom fra Underretten ved EU-domstolen 9. juli 2019 i sak T-397/18 *Hugo's* avsnitt 66.

Videre er det lagt til grunn i rettspraksis at omsetningskretsen oftest legger mest merke til begynnelsen av et ord, se LB-2015-201256 med videre henvisninger til EU-domstolens praksis.

Partene har for lagmannsretten gjort gjeldende ulike syn på hvilken betydning det har at et varemerke er registrert for de aktuelle vare- og tjenesteklassene i andre land, og særlig når det er tale om registrering for EU-området etter vedtak fra EUIPO.

I HR-2016-1993-A *Pangea* avsnitt 44 til 46 fremgår det at praksis fra EUIPO vil være en relevant rettskilde ved tolkningen av den norske varemerkeloven. Høyesterett uttaler seg imidlertid ikke om betydningen av avgjørelser i enkeltsaker.

Om betydningen av praksis fra EUIPO uttales følgende i Prop. 43 LS (2019-2020) punkt 2.2.6:

Praksis fra EUIPO kan være av betydning der den er uttrykk for en etablert praksis, men konkrete avgjørelser i enkeltsaker vil ikke ha særskilt vekt.

Slik det fremgår i uttalelsen, må det være klart at EUIPOs praksis vil være en sentral rettskilde i tilfeller der EUIPOs godkjenning må anses som uttrykk for en etablert praksis.

Lagmannsretten oppfatter imidlertid ankemotparten slik at det blant annet under henvisning til denne uttalelsen, anføres at godkjent registrering av EUIPO i enkeltsaker har ingen eller svært begrenset rettskildemessig vekt. Lagmannsretten er ikke enig i dette. Hensynet til rettsenhet taler mot en tolkning som anført av staten. Lagmannsretten viser også til EU-domstolens dom 12. februar 2004 i sak C-218/01 *Henkel*. Der heter det at ett lands myndigheter ikke er bundet av avgjørelser truffet av andre lands myndigheter, men at registrering av et identisk varemerke i ett land er en omstendighet som «kan tillægges betydning» av myndighetene i et annet land, sammen med øvrige relevante omstendigheter (avsnitt 61 til 63).

Slik lagmannsretten ser det, er den omstendighet at et varemerke er godkjent registrert av EUIPO for de aktuelle klasser av varer og tjenester, et relevant moment for vurderingen norske myndigheter skal foreta blant annet etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b jf. § 16 første ledd bokstav a. Norske myndigheter skal imidlertid foreta en selvstendig vurdering, og enkeltsaker kan få ulike utfall for eksempel fordi nasjonale forskjeller knyttet til et varemerkes bruk og utbredelse eller språklige ulikheter gir grunnlag for det. Det må likevel være klart at et varemerke er godkjent av EUIPO eller andre utenlandske myndigheter, ikke vil være avgjørende eller bindende for vurderingen etter norsk rett. Hvilken vekt det skal legges på at et varemerke er godkjent av EUIPO, må vurderes konkret.

Subsumsjon - konkret vurdering av vilkåret om forvekslingsfare i denne saken

Etter dette går lagmannsretten over til den konkrete vurderingen av vilkåret om forvekslingsfare i vår sak. Spørsmålet er om det foreligger «risiko for forveksling» mellom det omsøkte kombinerte merket **CEON** og det registrerte ordmerket XEON.

Ved denne vurderingen har lagmannsretten delt seg i et *flertall*, bestående av lagdommer *Smiseth* og *ekstraordinær lagdommer Mo*, og et *mindretall*, bestående av lagmann *Nesheim*.

Lagmannsrettens flertall er enig med tingretten i at det foreligger stor grad av likhet i vareslag for klasse 9. Flertallet viser her til tingrettens vurdering (side 5 i tingrettens dom), som også er dekkende for flertallets syn:

XEON er registrert for varer i klasse 9 som er samme klasse som CEON har søkt registrering i. Partene er enige om vareidentitet for disse varene. Klasse 9 omfatter et bredt spekter av elektronisk utstyr fra vitenskapelige og optiske apparater og

instrumenter, til regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner og programvare. Produktene er mest aktuelle for profesjonelle kjøpere, men også i noen utstrekning for forbrukere.

Flertallet bemerker for ordens skyld at ankende part har presisert at parten er enig i at det foreligger likeartethet og overlappende varer i klasse 9, men ikke vareidentitet. Flertallet mener imidlertid at det foreligger så stor grad av likhet i vareslag at det er naturlig å betegne dette som vareslagsidentitet.

Mens søknaden om registrering av merket **CEON** også gjelder tjenester i klasse 38, er ikke XEON registrert for denne klassen. Flertallet er imidlertid enig med Patentstyret, KFIR og tingretten i at de omsøkte tjenestene i klasse 38 forutsetter bruk av produkter i klasse 9, og at denne sammenhengen med tyngde taler for at det foreligger vareslagslikhet også med hensyn til klasse 38. Flertallet er ikke enig med ankende part i at det i høyden foreligger lav grad av likeartethet når det gjelder tjenestene i klasse 38. I likhet med tingretten, slutter lagmannsrettens flertall seg til KFIRs vedtak på dette punktet, der det heter (avsnitt 15):

Videre anser Klagenemnda, i likhet med Patentstyret, at «databehandlingsutstyr» i klasse 9 i det eldre merket, og «data transmission service» i klasse 38 i klagers merke, kan ha samme formål – nemlig overføring av data – og være komplementære. Det foreligger nemlig et naturlig avhengighetsforhold mellom varer som omfattes av «databehandlingsutstyr» i klasse 9 – for eksempel en PC – og «data transmission» i klasse 38, som er den tekniske tjenesten som de facto muliggjør elektronisk telekommunikasjon mellom blant annet PC-er og elektroniske enheter. Disse varene og tjenestene vil også kunne ha samme distribusjonskanaler og rette seg mot samme omsetningskrets. I lys av dette, finner Klagenemnda at det foreligger en normal grad av likeartethet mellom ovennevnte varer og tjenester i klasse 9 og 38.

Ettersom det foreligger vareslagsidentitet, kreves det en klarere ulikhet i kjennetegnene for at forvekslingsfare skal unngås enn der det foreligger liten grad av vareslagslikhet, jf. Rt-2008-1268 avsnitt 50.

Flertallet skal videre ta stilling til hvem som utgjør den aktuelle omsetningskretsen, og på den bakgrunn bedømme hvordan sluttkundene må antas å oppfatte varemerkene.

Utgangspunktet er en gjennomsnittsforbruker. Flertallet oppfatter partene slik at de er enige om at varene i klasse 9 omfattes av ankende parts søknad er rettet mot en i hovedsak spesialisert omsetningskrets, og at det samme gjelder de fleste kategoriene tjenester opplistet under klasse 38. Samtidig legger flertallet, som tingretten, til grunn at de generelle vareangivelsene merket XEON er registrert for i klasse 9, retter seg mot både private sluttbrukere og profesjonelle. I likhet med KFIR (vedtakets punkt 20) og tingretten, mener flertallet dermed at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå varierer fra normalt til høyere enn normalt.

Videre er flertallet enig med staten i at dataoverføringstjenester («data transmission services»), som inngår i kategori 38, retter seg mot telekommunikasjon i relativt vid forstand, og at både profesjonelle næringsdrivende og mer alminnelige sluttforbrukere antagelig må anses som aktuelle kunder. Dette taler for at også oppmerksomhetsnivået for tjenestene i kategori 38 må anses å variere fra normalt til høyere enn normalt.

Ettersom det i henhold til rettspraksis er tilstrekkelig at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil kunne ta feil, kan det synes nærliggende å foreta forvekslingsvurderingen med utgangspunkt i en gjennomsnittsforbrukers oppmerksomhetsnivå, slik tingretten la til grunn i vår sak.

Flertallet er imidlertid enig med ankende part at de relativt spesialiserte vare- og tjenestekategoriene saken gjelder, kan tale for at det er grunn til å fravike dette utgangspunktet. Som det fremgår av dom fra Underretten 8. september 2011 i sak T-525/09 *Metro/Metronia* avsnitt 38 til 43, finnes det varekategorier som retter seg mot forbrukere, men der det må antas å være en noe økt grad av årvåkenhet hos forbrukeren når vedkommende foretar innkjøp og forholder seg til et varemerke. Flertallet er enig med ankende part i at det er nærliggende å legge dette til grunn for både varene i klasse 9, slik også KFIR la til grunn i vedtaket (avsnitt 32), og for dataoverføringstjenester i klasse 38. Dette er noe som kan redusere risikoen for forveksling, jf. EU-domstolens dom 12. januar 2006 i sak C-361/04 P *Picaro/Picasso* avsnitt 39 og 40.

Når flertallet i det følgende går videre med forvekslingsfarevurderingen, legges det tentativt til grunn at forbrukerens oppmerksomhetsnivå for de tjenestene det er snakk om, er noe høyere enn for varer og tjenester i sin alminnelighet. Ettersom flertallet nedenfor likevel kommer til at vilkåret om forvekselbarhet er oppfylt slik at registrering må nektes, settes imidlertid spørsmålet om det skal tas utgangspunkt i en gjennomsnittsforbrukers oppmerksomhetsnivå eller et noe forhøyet oppmerksomhetsnivå, ikke på spissen.

Ankende part har videre anført at det foreligger et høyere oppmerksomhetsnivå for de spesifiserte vareangivelsene omfattet av den subsidiære påstanden. Som det fremgår nedenfor, mener imidlertid flertallet at det ikke er adgang til å få dom for en slik subsidiær påstand.

Ved den nærmere vurderingen av kjennetegnslikheten har det, som redegjort for tidligere i dommen, betydning om det konseptuelt er tale om merker som ligger nært det som er beskrivende, eller om det er tale om sterke merker med høy grad av særpreg. XEON er et rent fantasiord. Selv om ordet på norsk fremstår som iøyenfallende og uvanlig, gjelder dette ikke i like stor grad sammenholdt med ord på engelsk. Flertallet er enig med KFIR (avsnitt 23 i vedtaket) i at varemerket i alle fall må anses å ha «en normal grad av særpreg». Dette tilsier at varemerket har middels styrke.

Ved sammenligningen av ordmerket XEON og det kombinerte merket **CEON** har både graden av visuell likhet og den fonetiske likheten – lydbildet – betydning.

Innkjøpssituasjonen, når det sees hen til at det blant annet er tale om spesialiserte datatjenester, tilsier at fonetisk likhet har noe mindre betydning enn ved omsetning av en del andre produktkategorier, som for eksempel mat og drikke. Men etter lagmannsrettens syn har uttalen likevel relativt stor betydning – sammen med hvordan merket fremstår visuelt og konseptuelt – for hvordan kundene vil oppfatte varemerket.

Flertallet legger stor vekt på at merkene er visuelt like ved at de tre siste bokstavene er de samme, og ved at ordene har det samme antallet bokstaver. At E-en i **CEON** mangler den loddrette streken, skaper en viss forskjell, men flertallet se kan ikke se at dette påvirker det visuelle inntrykket i særlig stor grad.

Visuelt er X og C ulike bokstaver. Flertallet er enig med ankende part i at denne forskjellen blir ytterligere iøyenfallende, og dermed får noe større betydning, som følge av at det dreier seg om den første bokstaven i ordet og fordi det er et relativt kort ord på fire bokstaver.

At XEON er et ordmerke og **CEON** et kombinert merke, er etter flertallets syn ikke et moment av større betydning. Det er ordet «ceon» som fremstår som mest iøyenfallende for det kombinerte merket **CEON**, og et ordmerke kan utformes på mange ulike måter. Ordmerket XEON kan benyttes i alle farger, inkludert rød, og det kan også benyttes samme eller en lignende skrifttype som i det omsøkte merket **CEON**.

Betydningen av at den loddrette streken i bokstav e mangler, er kommentert ovenfor. Slik det kombinerte **CEON** er fremstilt grafisk, kan flertallet ikke se at det er noe ved den grafiske utformingen som bidrar nevneverdig til å skille merkene fra hverandre.

Fonetisk er flertallet enig med staten i at det må legges til grunn at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen i Norge vil uttale merkenavnene identisk. Det er ikke omtvistet at bokstaven c i begynnelsen av et ord, på norsk uttales «s», i hvert fall i en del tilfeller. Det fremgår av kilder som Store Norske Leksikon (publisert på snl.no) og Bokmålsordboka (publisert på ordbokene.no, utgitt av Språkrådet og Universitetet i Bergen) at bokstaven x vanligvis uttales som s i begynnelsen av ord. Dette gjelder for eksempel ordene «xenon», «xerografi» og «xylofon». På denne bakgrunn mener flertallet det må legges til grunn at merkene **CEON** og XEON på norsk normalt vil bli uttalt likt. I alle fall må det være klart at dette gjelder for en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen.

Endelig anfører ankende part at det ved vurderingen av om det foreligger forvekslingsfare, må legges vekt på at **CEON** er tillatt registrert i en rekke andre land der også XEON allerede er registrert som varemerke. Ankende part har fremlagt dokumentasjon som viser at dette gjelder 35 land. Samtidig er det ikke påvist noe eksempel på at myndigheter i andre

land enn Norge, har nektet registrering av **CEON** grunnet forvekslingsfare med XEON. Staten bestrider på sin side at registreringen i andre land har betydning for vurderingen etter norsk rett.

Lagmannsretten har ovenfor kommet til at den omstendighet at et varemerke er godkjent registrert av EUIPO for de aktuelle klasser av varer og tjenester, er et relevant moment ved forvekslingsfarevurderingen etter norsk rett, men at hvilken vekt dette skal ha må bero på en konkret vurdering. I dette tilfellet er det dokumentert at EUIPO, i likhet med nasjonale myndigheter i flere land utenfor EU – har akseptert registrering av varemerket **CEON** selv om også ordmerket XEON er registrert der fra før av. Beslutningen fra EUIPO, som er datert 9. august 2019, er imidlertid ikke begrunnet utover en henvisning til at det ikke har kommet innsigelser og en referanse til hjemmelen for registreringen i varemerkedirektivet. Dette svekker i noen grad vekten av EUIPO-registreringen.

Slik flertallet ser det, må det legges en viss vekt på at merket **CEON** er godkjent registrert i EU av EUIPO og i enkelte andre jurisdiksjoner, uten at spørsmålet om forvekslingsfare med XEON synes å ha blitt reist eller innsigelser er fremmet av Intel Corp. som er rettighetshaver til XEON. Verken rettskildene gjennomgått ovenfor eller de konkrete forholdene i saken tilsier imidlertid at dette er et tungtveiende moment.

Ved den samlede vurderingen legger flertallet avgjørende vekt på graden av likhet i vareslag og kjennetegn. Dette gjelder selv om det foreligger momenter som taler i motsatt retning, herunder et noe forhøyet oppmerksomhetsnivå hos kundene og at registrering av varemerket er godkjent registrert blant annet av EUIPO. I likhet med tingretten, kan flertallet slutte seg til følgende oppsummering i KFIRs vedtak:

Etter en helhetsvurdering finner Klagenemnda derfor at merkene er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. I denne vurderingen har Klagenemnda lagt avgjørende vekt på at det foreligger vareidentitet, og vare- og tjenestelagslikhet, sammenholdt med at merkelikheten samlet sett anses å være høy. Tatt i betraktning at det eldre merket er ansett som særpreget med krav på et visst vern, er Klagenemnda av den oppfatning at graden av vare- og merkelikhet er tilstrekkelig til at det vil foreligge en risiko for forveksling når merkene anvendes på de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9 og 38.

På denne bakgrunn har lagmannsrettens flertall kommet til at vilkåret om forvekslingsfare er oppfylt. Dette tilsier at KFIRs vedtak er gyldig.

Ankende part har for lagmannsretten lagt ned subsidiær påstand om at KFIRs vedtak kjennes ugyldig og oppheves delvis, når det gjelder visse varegrupper i klasse 9. På bakgrunn av konklusjonen over, må flertallet også ta stilling til dette.

Den nye påstanden og det nye påstandsgrunnlaget ble fremmet etter avsluttet saksforberedelse, jf. tvisteloven § 9-16 jf. § 9-10 jf. § 29-14 tredje ledd. Ankemotparten

har imidlertid ikke protestert, og lagmannsretten har kommet til at endringen bør tillates etter § 9-16 første ledd bokstav b.

Flertallet er imidlertid enig med ankemotparten i at det ikke er anledning til å ta en slik subsidiær påstand til følge. Domstolen skal utøve en legalitetskontroll av KFIRs vedtak, og må vurdere saken ut fra søknaden om varemerkeregistrering slik den forelå til behandling for Patentstyret og KFIR, se Lassen og Stenvik: Kjennetegnsrett (3. utg., 2011) side 198. Det er også i samsvar med alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper ved legalitetsprøving av forvaltningsvedtak, jf. Rt-2012-1985 avsnitt 81 hvor det er fastslått at det klare utgangspunktet ved prøving av forvaltningsvedtak er at det er vedtakstidspunktets faktum som skal legges til grunn for domstolens prøving av vedtakets gyldighet.

Etter dette kan heller ikke ankende parts subsidiære påstandsgrunnlag og påstand tas til følge.

Lagmannsrettens mindretall har etter en samlet helhetsvurdering kommet til at graden av vare- og merkelikhet ikke er tilstrekkelig til at det foreligger en risiko for forveksling som er beskyttet av varemerkeloven når merkene anvendes på de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9 og 38. Etter mindretallets syn er vedtaket ugyldig og skal oppheves.

Mindretallet slutter seg til de generelle rettslige utgangspunktene for vurderingen av om det foreligger risiko for forvekslingsfare som det er redegjort for foran, men har et annet syn på den konkrete helhetsvurderingen. Sentralt ved vurderingen er graden av vareslagslikhet og kjennetegnlikhet, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd. Disse elementene kan ikke vurderes separat. Det må foretas en samlet og sammensatt vurdering hvor sammenlikningen av merker gjelder det helhetsinntrykket ordmerket XEON og det nyere kombinerte merket **CEON** etterlater seg.

Mindretallet er enig i at det foreligger stor grad av vareslagslikhet for varene i klasse 9. XEON er registrert med bred og generell varefortegnelse, som omfatter de mer spesifiserte varene som gjelder **CEON**s søknad innenfor klasse 9. Det foreligger også tilstrekkelig vareslagslikhet mellom klasse 9 og de omsøkte tjenestene i klasse 38, slik Klagenemda har lagt til grunn i avsnitt 15 i vedtaket. Avgjørende for mindretallet er en annen vurdering av kjennetegnslikheten basert på gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå og innkjøps/omsetningsmåten. Selv om det foreligger fonetisk likhet og de tre siste bokstavene i merkene er – tilnærmet – like, slik flertallet har lagt vesentlig vekt på, kan mindretallet ikke se at dette er avgjørende.

Den visuelle ulikheten mellom merkene er etter mindretallets syn relativt fremtredende, og betydningen av det visuelle aspektet forsterkes av omsetningsmåten/den aktuelle innkjøpssituasjonen og at gjennomsnittsforbrukeren har et forhøyet oppmerksomhetsnivå ved kjøp av så vidt spesialiserte vare- og tjenestekategorier som saken gjelder, slik også

flertallet for så vidt har lagt til grunn. Dette reduserer forvekslingsrisikoen og betydningen av fonetisk likhet mellom merkene. Mindretallet viser til dommer fra Underretten 5. desember 2013 i sak T-394/10 *Volvo/Solvo* premiss 28 til 38 og 8. desember 2011 i sak T-525/09 *Metro/Metronia* avsnitt 37 til 44. Avgjørelsene viser at også private sluttbrukere kan være mer enn gjennomsnittlig merkebevisste og at det visuelle aspektet har klart større vekt enn det fonetiske i helhetsvurderingen gitt arten av varene og tjenestene, se i denne sammenheng avsnitt 25 og 27 i *Metro/Metronia*. Ankende parts varer og tjenester, herunder programvarer og dataoverføringstjenester, kjøpes normalt over internett og ved hjelp av visuell inspeksjon. De visuelle trekkene ved merkene blir da viktige. Selv om sluttbrukere også har mulighet til å kjøpe varene og tjenestene i klasse 9 og 38 i ankende part merke over telefon/muntlig, eventuelt ved bistand fra IKT-tilbydere, er det klart sannsynlig at disse vil undersøkes relativt nøye gitt sluttbrukernes merkebevissthet og forhøyede oppmerksomhetsnivå. Hastige, muntlige kjøp uten mer grundige undersøkelser, er lite sannsynlig og andelen slike kjøp må uansett anses svært begrenset og uten avgjørende betydning ved vurderingen av risikoen for forvekslingsfare. Selv om ikke enhver risiko for forveksling og dermed mulighet til å anvende varemerkelovens beskyttelsesregler på forhånd kan utelukkes til tross for at kundekretsen har et relativt høyt oppmerksomhetsnivå, jf. Underrettens dom 13. mars 2018 i sak T-824/16 *Kiosked* kan mindretallet ikke se at dette er avgjørende ved den samlede helhetsvurderingen i denne saken. I den sammenheng bemerkes at den visuelle likheten mellom figurmerkene i *Kiosked*-saken var klart mer lik enn i vår sak.

Ved helhetsvurderingen legger mindretallet også vekt på at det eldre merket XEON er et kort merke – inneholdende fire bokstaver – noe som etter praksis i utgangspunktet innsnevrer verneomfanget. Som påpekt i KFIRs vedtak (avsnitt 27) vil sluttbrukere lettere oppfatte små forskjeller i korte merker enn i lengre merker. Ved korte merker som dette, vil én ulik bokstav utgjøre større forskjell enn i lengre merker. Se i denne sammenheng også Underrettens dom 8. juli 2009 i sak T-240/08 *Oli/Olay* avsnitt 47. Betydningen av dette forsterkes videre av at merkene XEON og **CEON** har ulike åpningsbokstaver – X og C. Som påpekt av KFIR i avsnitt 27 vil sluttbrukeren ofte feste seg ved starten av et merke. Se i denne sammenheng Underrettens dom 25. januar 2017 i sak T-187/17 *Litu/Pitu* avsnitt 25, hvor retten mente ordmerkene Litu og Pitu ikke kunne forveksles som identiske varer for vin under henvisning blant annet til at merkene hadde ulike første bokstaver og bare bestod av fire bokstaver. At det i EU-domstolens praksis er lagt til grunn at omsetningskretsen som oftest legger mest merke til begynnelsen av et ord, fremgår blant annet av Underrettens dom 24. november 2005 i sak T-364/04 *Arthur et Felicie*. I vår sak forsterkes dette ytterligere ved at X er dominant i det eldre merket og uvanlig i norsk språk, noe som gjør det mer iøyenfallende. Usikkerhet knyttet til uttalen at et ord som begynner med X gir også dette ordmerket økt oppmerksomhet. Norske sluttbrukere vil kunne lure på om XEON skal uttales med norsk uttale «ekseon» og ikke med engelsk uttale – «ceon».

I tillegg til X og C er forskjellige åpningsbokstaver som skaper avstand mellom merkene, skapes ytterligere visuell avstand ved at det foreligger særpregede og dominerende trekk ved begge merkene: Også C som åpningsbokstav er iøyenfallende og relativt fremmedartet i det norske språk, og **CEON** som *kombinert* merke med en stilisert E uten vertikal strek forsterker avstanden. Den spesielle utformingen med en figurativ bokstav E medfører at merkene har enda større visuelle forskjeller og at det bare er de to siste bokstavene – ON – som er identiske. Etter mindretallets syn mer enn oppveier forholdene nevnt over den fonetiske likheten og at begge merker slutter med EON.

Uten at det er avgjørende for mindretallets syn, nevnes også at det kun er norske varemerkemyndigheter som har motholdt XEON-merket ved behandling av den internasjonale registreringen av IR 1454268 **CEON**. Etter det opplyste foreligger det en ensartet registreringspraksis i en rekke land verden over, herunder i USA, Singapore, Japan, Canada, Hong Kong, Storbritannia og EU ved EUIPOs registreringsgodkjenning. Både i USA, Singapore, Japan, Canada, Hong Kong undersøker varemerkemyndighetene forvekslingsfaren på eget initiativ, som i Norge. I EU har ikke EUIPIO kompetanse til å nekte registrering på eget initiativ, men i henhold til parlaments- og rådsforordning 2017/1001 Section 2, art. 43 punkt 7, utarbeider EUIPIO en Search Report for å identifisere liknende merker/forvekslingsfare. I dette tilfeller har EUIPIO ikke ansett merkene som forvekslingsbare og har ikke varslet innehaver av merket XEON, Intel Corp. XEON og **CEON** sameksisterer i om lag 35 land, herunder i EU. I alle landene er merket XEON registrert med best prioritet. Etter det opplyste foreligger det ingen avtaler som har hatt betydning for registreringen i andre land og det er ikke fremmet innsigelser fra Intel Corp. i noe land – heller ikke i hjemlandet USA. Det er heller ikke påvist faktisk inntrufne forvekslinger som etter omstendighetene kan belyse om merkene er egnet til å forveksles. Selv om EUIPOs og øvrige utenlandske registreringsmyndigheters konkrete vurderinger opp mot omsetningskretsen i de aktuelle landene ikke er kjent, har etter mindretallets syn den omfattende registreringsgodkjenningen i en rekke andre jurisdiksjoner en viss, om enn begrenset, vekt i den samlede helhetsvurderingen.

Konklusjon

Lagmannsrettens konklusjon blir, i samsvar med flertallets syn, at KFIRs vedtak er gyldig. Dermed forkastes anken.

Sakskostnader

Staten v/Klagenemndas for industrielle rettigheter har fått medhold fullt ut, og har dermed etter flertallets syn, jf. tvisteloven § 19-3 tredje ledd, krav på full erstatning for sine sakskostnader for lagmannsretten, jf. hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første ledd. Selv om avgjørelsen har budt på en viss tvil, kan ikke lagmannsrettens flertall se at det er grunnlag for å anvende noen av lovens unntaksbestemmelser.

Staten har lagt frem salæroppgave for lagmannsretten på totalt 60 800 kroner. Det har ikke kommet innvendinger til kravets størrelse. Kostnadene anses som rimelige og nødvendige, og lagmannsretten tar kravet til følge.

Lagmannsrettens resultat er også styrende for avgjørelsen av sakskostnadene for tingretten, jf. tvisteloven § 20-9 andre ledd. Med det resultat lagmannsretten er kommet til, er det ikke grunn til å gjøre noen endring i tingrettens kostnadsavgjørelse.

Dommen er avsagt med den dissens som det er redegjort for ovenfor.

DOMSSLUTNING

1. Anken forkastes.
2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler MAN Energy Solutions SE 60 800 – sekstitusenåttehundre – kroner til staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

Henrik Westborg Smiseth

Torkjel Nesheim

Ellen Mo

Dokument i samsvar med original:
Ole Ludvig Indahl