



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 17/00111  
Dato: 19. desember 2017

---

Klager: Research In Motion Limited  
Representert ved: Bryn Aarflot AS

---

Innklagede: Nordic Choice Hospitality Group AS  
Representert ved: Ro Sommernes advokatfirma DA

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Amund Grimstad og Haakon Aakre

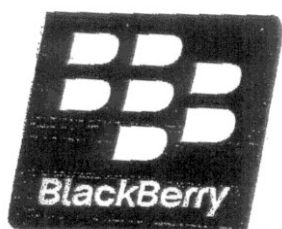
har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 2. juni 2017 hvor Patentstyret etter innsigelse opprettholdt registreringen av ordmerket EBERRY, registrering nummer 287577 for nærmere angitt varer og tjenester i klasse 9, 35, 38, 39, 41, 42 og 43.
- 3 Research In Motion Limited innleverte innsigelse basert på forvekselbarhet med følgende eldre varemerkeregistreringer:
  - Reg. nr. 230703, det kombinerte merket BLACKBERRY, registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klasse 9, 38 og 41:



- Reg. nr. 230704, det kombinerte merket BLACKBERRY, registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klasse 9, 38 og 41:



- Reg. nr. 202758, ordmerket BLACKBERRY, registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klasse 9 og 38.
- Reg. nr. 200342, det kombinerte merket BLACKBERRY, registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klasse 9 og 38:



- Reg. nr. 200343, det kombinerte merket BLACKBERRY, registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klasse 9 og 38:



- 4 Patentstyret opprettholdt etter innsigelsen registreringen for alle varene og tjenestene.
- 5 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 25. juli 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 2. august 2017, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.
- 6 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**
  - Merket er ikke egnet til å forveksles med innsigers registreringer når det brukes for de aktuelle varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Det er ikke dokumentert at innsigers varemerke er velkjent, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd. Innsigelsen blir dermed å forkaste, og registreringen opprettholdes.
  - Det foreligger delvis vareidentitet og likeartethet. Når det gjelder den konkrete vurderingen av vare- og tjenesteslagslikhet, henvises det til Patentstyrets avgjørelse av 2. juni 2017, s. 7-9.
  - Det er formålstjenlig å gjøre sammenligningen med innsigers ordmerke da det er der merkelikheten vil være størst.
  - Merkene har en viss likhet visuelt og fonetisk ved at de begge ender på BERRY. Innledningen til merkene er derimot svært ulik. Den ene bokstaven E gjør merket som helhet vesentlig kortere visuelt. BLACK består av fem bokstaver og gjør merket vesentlig lenger. Det er heller ingen visuell likhet mellom noen av disse fem bokstavene og bokstaven E. Innledningene påvirker også uttalen i stor grad. Det er en stor fonetisk forskjell mellom BLACKBERRY og eBerry.
  - BLACKBERRY har et klart meningsinnhold, nemlig «bjørnebær». Videre kan merket oppfattes som «svart bær», og dermed gi forestillingen «farge + bær». Søkers merke eBerry har ikke noe kjent betydningsinnhold, men vil mest sannsynlig oppfattes som «elektronisk + bær» og skape en del undring.
  - Det er ikke naturlig å oppfatte EBERRY som en elektronisk variant av innsigers merke, en mobilapp for innsiger eller liknende. Dette ville vært mer nærliggende hvis søkers merke var «eBlackberry». BLACKBERRY danner et hele, og det er ikke naturlig å se på det som «en innledning + bær» og at søkers er «en liknende innledning + bær». Når merkene leses som helhet, EBERRY og BLACKBERRY, skapes heller ingen felles assosiasjoner.

- Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at merkene er ulike både visuelt og fonetisk, og at de gir ulike assosiasjoner og forestillingsbilder. De vil derfor ikke forveksles i den alminnelige omsetningen.
- Når det gjelder de øvrige registreringene til innsiger er alle disse kombinerte merker. Det er ingen ting ved de figurative tilleggselementene som skulle tilsi at merkelikheten mellom disse og det søkte merket skulle være større enn det som er tilfellet for innsigers ordmerke.
- Det er ikke tilstrekkelig dokumentert at BLACKBERRY er et velkjent merke i Norge. Innsigelsessaken fra EU som viser at EUIPO kom til at BLACKBERRY er velkjent i EU, og særlig i Storbritannia, og en engelsk artikkel fra Wikipedia, sier alene ingen ting om hvor kjent merket er i Norge. Påstandene om at den norske gjennomsnittsforsbrukeren har vært eksponert for utenlandsk markedsføring og omtale blant annet i utenlandske filmer er helt udokumentert. Tre av de innsendte avisartiklene omhandler Hillary Clinton og hennes BLACKBERRY, alle datert etter søknadstidspunktet. To artikler fra Dagens Næringsliv og Aftenposten nevner BLACKBERRY henholdsvis en og to ganger. Artikkelen fra Komputer for alle nevner «kanadiske BlackBerry» og NTBtekst nevner «Blackberrytelefon» én gang. Måten BLACKBERRY blir forklart og omtalt på, kan tyde på at det er et behov for å forklare den norske gjennomsnittsforsbrukeren hva dette er. Omtalen gjelder i første rekke utenlandske personer som har en telefon eller liknende fra BLACKBERRY.

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

- Registreringen av EBERRY må oppheves for deler av klasse 9, 35, 38, 41 og 42, og det bes om at det foretas en ny vurdering av hvorvidt varemerkeregistrering nr. 287577 er registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b og § 4 andre ledd, jf. § 49.
- Patentstyret har lagt en litt for streng vurdering til grunn hva gjelder vare- og tjenesteslagslikheten. Flere av de øvrige varene og tjenestene i det yngre merket ligger så tett opptil varer og tjenester som er omfattet av de eldre registreringene at de vil antas å stamme fra samme type produsent, slik at det også for disse vil måtte legges til grunn at forveksling kan oppstå.
- Navnet BLACKBERRY har ingen sammenheng med kvalitet, formål eller egenskaper ved produktet, og navnet må derfor anses som svært særpreget. Uavhengig av om merket anses velkjent, må det være hevet over enhver tvil at den omfattende bruk av merket som har funnet sted både i Norge og i verden for øvrig siden årtusenskiftet, har medført en ytterligere styrking av merkets særpreg, med en tilhørende utvidelse av vernet.
- Selv om faren for direkte forveksling mellom de to merkene kanskje er noe begrenset, så er faren for indirekte forveksling desto større.

- Navnet EBERRY er også bygget opp under henvisning til bær, mens bokstaven «e», som er innklagedes eneste «kreative element» i merket, gir en direkte henvisning til «elektronisk». Det bærende elementet i EBERRY er således ordet Berry.
- Både EBERRY og BLACKBERRY henviser til bær, samtidig som navnene benyttes på varer og tjenester som ikke har noe med bær å gjøre. Det faktum at bruken av «berry» er overraskende og iøynefallende i forbindelse med de aktuelle varene og tjenestene, medfører at det skal mindre til for at man vil komme til å tro at de to merkene tilhører samme tilbyder. EBERRY vil oppfattes som et nytt produkt eller en ny tjeneste tilhørende BLACKBERRY, eller man vil oppfatte at EBERRY brukes under lisens eller samtykke fra BLACKBERRY.
- Det vises til at Apple gjennom sin bruk av bokstaven «i» knytter sine ulike varemerker sammen slik at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart oppfatter et nytt tilsvarende merke som en indikasjon på at varen/tjenesten stammer fra Apple. På samme måte vil gjennomsnittsforbrukeren se det særpregede elementet «berry» og knytte dette til BlackBerry sine varer og tjenester
- Når det gjelder spørsmålet om hvorvidt BLACKBERRY er et velkjent varemerke, vises det primært til den dokumentasjonen som allerede er innsendt i saken.
- BLACKBERRY brukes av over 46 millioner personer på verdensbasis. Selv om selskapet har opplevd en kraftig nedgang målt i markedsandel, påvirker dette ikke gjennomsnittsforbrukerens *kjennskap* til varemerket nevneverdig. BLACKBERRY-telefonen har nærmest oppnådd kultstatus i vesten, og regnes som banebrytende for senere teknologi.
- Gjennomsnittsforbrukeren har uomtvistelig vært eksponert for produkter påtrykket BLACKBERRY-varemerket blant annet gjennom amerikanske spillefilmer og serier/TV-show.
- BLACKBERRY-produkter har vært til stede på markedet siden 1999, først i form av personsøkere, mens den første telefonen kom på markedet i år 2003. Den første varemerkere registreringen av ordmerket BLACKBERRY i Norge ble foretatt i år 1999 (reg. nr. 200343). Siden den gang er en rekke nye merker blitt registrert.
- Patentstyret har lagt for liten vekt på at BLACKBERRY ble ansett for å være velkjent i Europa i avgjørelsen fra EUIPO (opposition No B 002448747) datert 05/08/2016.
- Det er svært påfallende av innklagede å knytte «bær» til sitt produkt, når dette er varer og tjenester som befinner seg i samme område og henvender seg til samme forbrukersegment som klagers merke. Det anføres prinsipalt at bruken av EBERRY vil medføre en urimelig utnyttelse av det særpreg og den goodwill som ligger i det velkjent merket BLACKBERRY. Innklagede vil dra urettmessig fordel av de goodwill-verdier som knytter seg til BLACKBERRY og gjøre markedsføring av EBERRY lettere for innklagede. EBERRY oppnår et større blikkfang forbundet med innholdet i sine varer og tjenester enn de ville oppnådd med et annet, mer ulikt navn.

- Subsidiært anføres det at bruken av EBERRY vil skade særpreget til varemerket BLACKBERRY. Innklagedes utstrakte bruk av det felles særpregede elementet «berry» vil føre til at omsetningskretsen vil miste noe av den automatiske assosiasjonen til klagers varemerke for lignende varer og tjenester, og varemerket BLACKBERRY som helhet vil bli utvannet.
- Det er vedlagt en markedsundersøkelse fra Respons Analyse for å klarlegge markedets kjennskap til BLACKBERRY. Det fremgår av rapporten at 58 % av respondentene svarte at de kjente til BLACKBERRY, og av disse igjen assosierte hele 82 % BLACKBERRY med mobiltelefon/smarttelefon og 2 % assosierte det med PC/data.
- Det er spesielt interessant at det nettopp er innenfor de aldersgruppene som er kjernebrukerne av de overlappende varene og tjenestene at kjennskapet til BLACKBERRY er størst, og innenfor denne gruppen kan vi vanskelig se at det ikke skulle foreligge noen fare for at en ikke ubetydelig del feilaktig vil anta at det foreligger et kommersielt fellesskap mellom merkene.
- Klager vil kreve sine nødvendige saksomkostninger dekket.

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

- Innklagede er i det vesentlige og i resultat enig med Patentstyrets avgjørelse. Det bestrides at registreringen av ordmerket EBERRY krenker klagers eldre kjennetegn.
- Det gjøres oppmerksom på at klagers registrering nr. 230703 ikke er fornyet og følgelig ikke skal omfattes av behandlingen.
- Innklagede er enig i Patentstyrets vurdering i at det ikke foreligger vare- og tjenestelagslikhet i klasse 9, 38 og 41.
- Det foreligger ikke kjennetegnslighet. Det eneste fellestrekket mellom merkene er at begge avsluttes med ordet «berry». Det understrekes at klager ikke har noen enerett til ordet «berry» eller merker inneholdende ordet.
- Det vises til at flere merker bruker «berry», f.eks. BURBERRY (søknadsnr. 201005581) for klasse 9 og ROCKBERRY (søknadsnr. 200910229) for klasse 9, 16,35, 41, 42 og 45.
- BLACKBERRY har et klart meningsinnhold, mens eBerry ikke har noen kjent betydning og vil skape undring. Det yngste merket er et fantasiord som skiller seg konseptuelt fra det eldste merket, og dette gjør at omsetningskretsen ikke vil forveksle merkene.
- Merkene er markant ulike, både visuelt og fonetisk. Innledningen vil uttales ulikt og merkene har ulik fremtoning i lengde, uttrykk og innhold.
- Sammenligningen med Apple er uholdbar da de har dokumentert en «massiv innarbeidelse av en merkefamilie», jf. PS-2008-7743. Klager har ikke dokumentert innarbeidelse av en

merkefamilie, og det har sin formodning mot seg at en merkefamilie eksisterer all den tid klager kun benytter BLACKBERRY.

- Det vises til KFIRs sak 17/00001 KRAKEN BEAST. Vurderingen i foreliggende sak er sammenlignbar.
- Klagers merke er ikke velkjent. Det har ingen betydning for vurderingen at merket angivelig er ansett som velkjent i Europa.
- Det vises til at omtalen av BLACKBERRY utdypes med en egen faktaboks og en forklaring om at det er en smarttelefon. Dette viser at merket ikke er velkjent i Norge.
- Det påpekes at BLACKBERRY i dag har en global markedsandel på under 1 %. Markedsandelen i Norge må antas å være like lav eller lavere basert på manglende eller ikke-eksisterende salgs- og annonseringsvirksomhet. Det vises til at produktene ikke er i salg i ordinære utsalgssteder der disse varene vanligvis kjøpes.
- Den eneste nye artikkelen sammenlignet med saken slik den sto for Patentstyret, stammer fra en nettside som er en promoteringsside for klager. Innholdet må ses som partisk og bærer liten vekt når det gjelder å vurdere hvordan omsetningskretsen har oppfattet eksponeringen.
- Skulle Klagenemnda mot formodning komme til at merket nyter utvidet vern, vil dette kun omfatte mobiltelefoner, og vernet må avgrenses i forhold til dette.
- Det legges til grunn en merkebevisst kundekrets, som ikke vil skape en link mellom merkene da de er så ulike.
- Det vises til lagmannsrettens avgjørelse LB-2015-201256 hvor merket AUMAN ikke ble funnet å være forvekselbart med MAN.
- Det vises til at omsetningskretsen for slike varer vil ha en høy oppmerksomhet, noe som reduserer forvekslingsrisikoen.
- Når det gjelder markedsundersøkelsen, vises det til at innklagede ikke fikk bistå i utarbeidelsen av spørsmålene. Det stilles spørsmål ved spørsmålsstillingen, og det påpekes at 42 % av respondentene ikke har hørt om BLACKBERRY.
- Klager kan ikke høres med sitt krav om dekking av sakskostnader, da dette ikke kan tilkjennes i innsigels saker.

**9 Klagenemnda skal uttale:**

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

- 11 Klagenemnda skal innledningsvis ta stilling til om ordmerket EBERRY må oppheves som følge av at bruk av merket vil medføre en urimelig utnyttelse av, eller skade på, klagers eldre velkjente merke, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 andre ledd.
- 12 I varemerkeloven § 4 andre ledd fremgår følgende: «[F]or et varemerke som er velkjent her i riket, innebærer varemerkeretten at ingen [...] kan bruke et tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller annet slag, hvis bruken ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkets særpreg eller anseelse (goodwill).»
- 13 I ordet «velkjent» ligger ifølge juridisk teori at det kreves «et visst bekjenthetsnivå», jf. Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utg., side 369. Det ligger implisitt at kjennetegnet må være innarbeidet - i motsatt fall er det lite sannsynlig at det skulle være «velkjent», se side 370. For å finne at det skulle være velkjent, må man likevel kreve noe mer - merket må ha «en goodwillverdi [...] ut over den som innarbeidede varemerker gjerne har».
- 14 Kravet om at kjennetegnet skal være velkjent her i riket er oppfylt når et varemerke er «kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dekket af dette mærke», og i så henseende i en «væsentlig del af» riket, jf. EU-domstolens avgjørelse i C-375/97 CHEVY, premiss 26 og 28. Vedrørende vurderingen av om et merke er «velkjent» må det tas hensyn til alle relevante omstendigheter, eksempelvis bruken av merkets geografiske utstrekning, varigheten av bruken av merket og merkets markedsandel, jf. C-75/97, CHEVY, avsnitt 27.
- 15 Som dokumentasjon på at merket må anses velkjent, har klager i tillegg til dokumentasjonen som ble fremlagt for Patentstyret, fått utført en markedsundersøkelse som skal dokumentere omsetningskretsens kjennskap til merket BLACKBERRY. Saken står således i et noe annet lys for Klagenemndas behandling av saken.
- 16 Klagenemnda er av den oppfatning at de fremlagte avisartiklene i liten grad er egnet til å belyse merkets stilling i Norge da BLACKBERRY i de fleste av tilfellene kun nevnes flyktig. I den ene artikkelen som omhandler Hillary Clinton, er det spesifisert at BLACKBERRY er «smarttelefonen som er glimrende også til e-poster», og det kan tyde at man har vurdert at en andel av leserne må ha denne forklaringen for å forstå konteksten. I Aftenpostens artikkel er det nevnt at intervjuobjektet har «en av de nyeste Blackberry-mobilene» og i notisen fra NTBtekst omtales «presidentens egen Blackberry-telefon». I begge tilfeller velger journalisten å legge til et beskrivende ord etter merkenavnet slik at man er sikker på at leseren skal forstå hva det siktes til. Dette bidrar således ikke til å underbygge at merket er velkjent i Norge.



- 17 Klager har videre vist til at gjennomsnittsforbrukeren har vært eksponert for produkter påtrykket BLACKBERRY-varemerket blant annet gjennom amerikanske spillefilmer og serier/TV-show. Det er på det rene at dette er filmer og serier som også har vært tilgjengelig for norske seere. Det er vist til at karakterer i de ulike filmene og seriene benytter seg av telefoner av merket Blackberry, men produktet omtales ikke utover dette. Klagenemnda kan derfor ikke se at det er dokumentert noen virkning av denne produktplasseringen, og kan ikke legge noen vekt på den potensielle reklameeffekten som er oppnådd.
- 18 Det er anført at Patentstyret har lagt for liten vekt på at BLACKBERRY ble ansett for å være velkjent i Europa i avgjørelsen fra EUIPO.
- 19 Annen avdeling uttalte følgende i sak PS-2007-7628 RED BULL: «Det må (...) antas at et merke som ikke har vært benyttet ved omsetning av varer her i riket, bare rent unntaksvis kan anses å ha oppnådd beskyttelse her på grunnlag av innarbeidelse, og enn mer må det antas å høre til sjeldenhetene at et varemerke oppnår å bli «velkjent» her i riket som følge av bruk i utlandet. I nærværende sak dreier det seg imidlertid om et merke som har oppnådd en særlig sterk stilling i Europa, og i store deler av verden for øvrig, og som er blitt eksponert på en slik måte - også for den norske omsetningskretsen - at det må anses å ha blitt kjent av en betydelig del av omsetningskretsen her i landet.»
- 20 Saken er ikke fullstendig analog med foreliggende sak, siden klagers produkter faktisk har vært i salg her til lands. Den lager likevel en åpning for at bruk også i utlandet i svært eksepsjonelle tilfeller kan medføre at merket har oppnådd status som velkjent også i Norge. Det forutsetter at merket må ha en slik særstilling og markedsføringen må ha vært så massiv at også den norske gjennomsnittsforbrukeren har blitt eksponert for merket på en slik måte at merket må anses velkjent. Klagenemnda kan ikke se at slik dokumentasjon foreligger i denne saken eller at noe av effekten i Europa har smittet over på den norske omsetningskretsen. Videre er det i EUIPOs vurdering blant annet lagt vekt på salgstill, markedsføringskostnader og markedsandeler, men Klagenemnda har ikke blitt forelagt noen slike tall for Norge.
- 21 Klager har i forbindelse med klagesaken fått selskapet Respons Analyse til å lage en markedsundersøkelse som skal belyse omsetningskretsens kjennskap til BLACKBERRY. Undersøkelsen er nylig utført i august 2017. Klagenemnda anser at klagers posisjon i markedet eller gjennomsnittsforbrukerens kjennskap til merket ikke har endret seg nevneverdig siden søknadstidspunktet, og at undersøkelsen kan bidra til å kaste lys over markedets kjennskap til merket.
- 22 Klagen er gjennomført på Internett ved at et representativt utvalg av Norges befolkning over 16 år er blitt stilt to følgende spørsmål; «har du hørt om Blackberry?» og «hvilke varer forbinder du med Blackberry?». Klagenemnda er av den oppfatning at spørsmålsstillingen er svært ledende da de som blir spurt allerede i første spørsmål får en direkte henvisning til det aktuelle varemerket. Det etterlyses et uhjulpet spørsmål som kan vise «top of mind»-kjennskapen til merket og som er bedre egnet til å illustrere om det kan anses velkjent. På

den måten vil man også kunne luke ut en del av svarene som ikke relaterer seg til klagers merke.

- 23 Undersøkelsen viser at 58 % av de spurte svarer at de har hørt om BLACKBERRY ved hjulpet spørsmålsstilling. Klagenemnda anser ikke dette tallet for å være spesielt høyt. Videre viser undersøkelsen at 20 % av de som har svart at de kjenner til merket, ikke vet hvilket produkt klager produserer. Dette svekker tallet ytterligere. Omsetningskretsen for smarttelefoner må anses å være hele den voksne befolkningen og det er derfor ikke tilstrekkelig at undersøkelsen kan tyde på at kjennskapet til merket er noe høyere i visse segmenter slik som yngre, menn og de som har høy inntekt og bor i byer med en befolkning på over 100 000 innbyggere.
- 24 Klagenemnda finner etter en samlet vurdering av den innsendte dokumentasjonen at den ikke i tilstrekkelig grad viser at BLACKBERRY kan anses velkjent, jf. § 4 andre ledd, og klagen kan derfor ikke føre frem på dette punktet. Klagenemnda vil derfor heller ikke vurdere de resterende vilkårene i bestemmelsen, herunder om det foreligger assosiasjonsrisiko og urimelig utnyttelse eller skade på det velkjente merkets særpreg eller anseelse (goodwill).
- 25 Klagenemnda vil derimot ta stilling til hvorvidt det foreligger forvekslingsfare mellom innklagedes registrering nr. 287577, ordmerket EBERRY, og klagers eldre registreringer på en slik måte at innklagedes merke må nektes registrert etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.
- 26 Klagenemnda legger til grunn at ordmerket BLACKBERRY er det av de anførte registreringene som ligger nærmest innklagedes merke. Det er derfor naturlig å ta utgangspunkt i denne registreringen ved vurderingen av forvekselbarhet. Klagenemnda ser også hen til de andre påberopte registreringshindringene, men det er vanskelig å se at mothold som ligger fjernere fra innklagedes merke kan stille saken i et annet lys.
- 27 Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd. De to elementene kan ikke vurderes separat, jf. Høyesteretts dom i Rt-1998-1988 COSMEA side 1991, og Annen avdelings avgjørelse 6747 side 11, CONDIS, samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabèl/Puma, avsnitt 18 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer, avsnitt 17.
- 28 Forvekslingsfare må videre vurderes ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene. Spørsmålet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnernes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 29 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkene enkelte deler. Han/hun må anses å være alminnelig

opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96, Gut Springenheide, avsnitt 31. Det må imidlertid tas hensyn til at gjennomsnitts-forbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bildet han/hun har av dem i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker, avsnitt 35 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, avsnitt 25.

- 30 De aktuelle varefortegnelsene spenner over et stort antall og til dels svært ulike varer og tjenester i klasse 9, 35, 38, 39, 41, 42 og 43. Gjennomsnittsforbrukeren vil kunne være både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende der oppmerksomhetsnivået vil variere fra normalt til høyt, avhengig av nøyaktig hvilken vare eller tjeneste det er snakk om.
- 31 Kjennetegnene som skal vurderes er de to ordmerkene EBERRY og BLACKBERRY.
- 32 I henhold til rettspraksis må den konkrete forvekselbarhetsvurderingen skje i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg, enten iboende særpreg eller gjennom bruk, vil ha en større beskyttelsessfære enn et merke med mindre særpreg, jf. EU-domstolens uttalelser i C-251/95 Sabel/Puma avsnitt 24 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18.
- 33 Klagenemnda er av den oppfatning at ordet BLACKBERRY vil oppfattes av den norske gjennomsnittsforbrukeren som det engelske ordet for «bjørnebær». Klagenemnda kan ikke se at merket har noen relevant betydning i relasjon til de aktuelle varene og tjenestene, og merket som helhet anses derfor å ha en normal grad av iboende særpreg.
- 34 I vurderingen av kjennetegnslikheten må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk og konseptuell likhet må vektlegges, jf. C-251/95 Sabèl/Puma, avsnitt 23 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, avsnitt 27.
- 35 Visuelt og fonetisk sett er det en betraktelig forskjell hva gjelder lengden på merkene da det yngste merket består av seks bokstaver mot ti bokstaver i det eldre merket. Videre innledes merkene av de ulike elementene «e» og «black» før de avsluttes likt i form av ordet «berry». Suffikset medfører at merkene har en viss likhet, men Klagenemnda finner at merkene som helhet må anses å ha en lav grad av visuell og fonetisk likhet.
- 36 Klagenemnda finner videre at merkene er konseptuelt ulike. Der det eldste merket har et veldig konkret betydningsinnhold og tilhørende forestillingsbilde av et bjørnebær, gir det yngste merket ingen slike umiddelbare assosiasjoner for forbrukeren. Det er sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil gjenkjenne og skille ut ordet «berry» og oppfatte at den innledende bokstaven «e» er en forkortelse for «elektronisk», men undre seg over hva et elektronisk bær vil innebære for de aktuelle varene og tjenestene.
- 37 Klagenemnda finner at det felles suffikset «berry», ikke er tilstrekkelig for at det foreligger en fare for forveksling, hverken direkte eller indirekte. Merkene gir så ulike helhetsinntrykk at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil ledes til å tro at det foreligger en kommersiell

forbindelse mellom innklagedes og klagers merker. Klagenemnda finner dermed at merkene ikke er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 4 første ledd.

- 38 På bakgrunn av dette finner Klagenemnda at klagen må forkastes og registrering nummer 287577, ordmerket EBERRY, opprettholdes, jf. varemerkeloven § 29, jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.
- 39 Klager har varslet at de vil be om at påløpte sakskostnader skal dekkes av motparten. Patentstyrelova § 9 åpner for at Klagenemnda kan tilkjenne sakskostnader i saker om administrativ overprøving. Sakskostnader kan derimot ikke tilkjennes i innsigels saker.

**Det avses slik**

## **Slutning**

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Registrering nummer 287577, ordmerket EBERRY, opprettholdes.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Amund Grimstad  
(sign.)

Haakon Aakre  
(sign.)