



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00179
Dato: 2. januar 2018

Klager: Eninvest AS
Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS

Innklagede: ENI SpA
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Tore Lunde og Martin Berggreen Rove

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 31. mai 2017 hvor Patentstyret etter innsigelse delvis opphevet registrering nr. 288296, ordmerket ENIVEST.
- 3 ENI SpA innga innsigelse basert på forvekselbarhet med følgende eldre varemerkeregistreringer:
 - Internasjonal reg. nr. 1213334, det følgende kombinerte merket, gitt virkning for nærmere angitte varer og tjenester i klasse 1, 4, 6, 9, 11, 17, 19, 25, 37, 39 og 42:



- Internasjonal reg. nr. 1210467, det følgende kombinerte merket gitt virkning for nærmere angitte varer og tjenester i klasse 1, 4, 6, 9, 11, 17, 19, 25, 37, 39 og 42:



- 4 Patentstyret opphevet etter innsigelsen registreringen for samtlige av tjenestene som innsigelsen rettet seg mot, nemlig:

Klasse 39: Distribusjon av elektrisk kraft; transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer.

Klasse 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer.

- 5 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 31. 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 18. august 2017, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det registrerte merket er egnet til å forveksles med innsigers internasjonale registrering når det brukes for «distribusjon av elektrisk kraft; transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer» i klasse 39 og «vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer» i klasse 42. Innsigelsen er tatt til følge i sin helhet.
- Innehavers merke, sett hen til de aktuelle tjenestene, vil henvende seg til både profesjonelle aktører og den vanlige sluttbrukeren.
- Tjenestene «transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer» og «transport; packaging and storage of goods» i klasse 39 og «vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og «forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer» og «scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software» i klasse 42, er å anse som samme tjenester.
- Patentstyret ser det formålstjenlig kun å foreta en vurdering av innsigers internasjonale registrering nr. 1213334. Den internasjonale registreringen nr. 1210467 har flere figurelementer som skaper større visuell avstand mellom merkene.
- Innsigers merke består av tre bokstaver med en svak figurativ utforming. Merket antas å bli uttalt med to stavelser, E_NI. Innehavers merke består av syv bokstaver som antas å bli uttalt med tre stavelser, enten EN_I_VEST eller E_NI_VEST. Merkene har både visuelle og fonetiske likheter og forskjeller. Verken ENI eller ENIVEST har noe betydningsinnhold som kan få betydning i denne vurderingen.
- Patentstyret har kommet til at en ikke uvesentlig del av omsetningskretsen vil dele opp innehavers merke i ENI og VEST.
- Innehavers merke vil ved uttale deles opp slik at VEST blir én avsluttende stavelse. VEST er videre et beskrivende ord for himmelretning, og er ofte benyttet for å angi et bestemt geografisk område. NORD, ØST, VEST og SØR brukes også mye i foretaksnavn for å indikere selskapets geografiske tilhørighet, operasjonsfelt eller ansvarsområder. Dette medfører at forbruker vil identifisere ordet VEST som et eget ord, og dele opp innehavers merke i to merkeelementer; ENI og VEST. Når innehavers merke blir oppdelt på denne måten, vil merkeelementet ENI, som er det innledende merkeelementet og som har iboende særpreg, dominere helhetsinntrykket. Innsigers merke vil etter dette beholde sin selvstendige adskillelseevne i innehavers merke. Dette medfører at det foreligger en risiko for at omsetningskretsen kan komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnernes innehavere.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets konklusjon, og fastholder at varemerket ENIVEST ikke er egnet til å fremkalle forveksling med innklagedes merker, ENI (figurmerker). Det bes om at Klagenemnda prøver saken på ny og opphever Patentstyrets avgjørelse, slik at registreringen opprettholdes i sin helhet.
- Klager er enig i at det er formålstjenlig kun å foreta en vurdering av innklagedes internasjonale registrering nr. 1213334, da internasjonal registrering nr. 1210467 har flere figurelementer som skaper større visuell avstand mellom merkene.
- ENI beholder ikke sin selvstendige atskillende evne i klagers merke, og i alle tilfeller må det foretas en helhetsvurdering hvor det blant annet også må tas hensyn til at klagers merke er svært mye lengre enn innklagedes merke. Analysen av klagers merke må ta utgangspunkt i at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som en helhet.
- Det anføres at de to sakene som Patentstyret har vist til, T-281/07 ECOBLUE og T-356/02 og C-512/04 VITAKRAFT gjelder varemerker med andre karakteristikk enn ENIVEST, og at de derfor ikke uten videre er overførbare til nærværende sak.
- For at gjennomsnittsforbrukeren i det hele tatt vil dele opp nykonstruerte ord i bestanddeler slik Patentstyret har gjort, bør det fortrinnsvis foreligge en klar og tydelig tilknytning mellom ordet og de aktuelle varene og tjenestene. Dette fremgår slik vi ser det blant annet av EU-rettens vurdering i T-283/11, nfon, avsnitt 60.
- De aktuelle tjenestene i klasse 39 og 42 har ikke noen spesiell tilknytning til VEST, slik at det ikke uten videre er naturlig å oppfatte bokstavene V, E, S og T som ordet VEST når de er plassert i ENIVEST. Visuelt forsterkes dette videre ved at ENIVEST er skrevet i ett ord og at VEST kommer etter ENI.
- Fonetisk vil ENIVEST uttales raskt i tre stavelser, enten som «EN/I/VEST» eller «E/NI/VEST». Det vil ikke være noe særskilt trykk på noen stavelser. Det har også stor betydning at VEST etterfølger vokalen «I». Det skapes dermed en flyt i ordet ENIVEST, som gjør at det vil oppfattes som en helhet.
- Fordi ENI ikke har noen betydning, er det heller ikke naturlig å dele merket opp i ENI og VEST.
- Selv om ENI ikke har noen kjent betydning, er det et kort ord og merket må anses å ha en lav grad av iboende særpreg da korte merker er veldig vanlige.
- Ordet VEST i det søkte merket «drukner» og det fremstår som overveiende sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som en helhet. Patentstyret tar feil når de kommer til at gjennomsnittsforbrukeren vil dele ENIVEST opp i de to delene «ENI» og «VEST», slik at ENI beholder sin selvstendig atskillende evne i klagers merke.

- Subsidiært, for det tilfellet at Klagenemnda kommer til at VEST vil oppfattes som et eget element i ENIVEST, vil dette likevel ikke medføre at ENI beholder sin selvstendig atskillende evne. ENIVEST vil oppfattes som «en i vest». Ei heller her beholder ENI sin selvstendig atskillende evne i klagers merke. ENI vil oppfattes som en del av helheten i et meningsbærende uttrykk.
- Mens ENI består av tre bokstaver, består ENIVEST av syv og er et mye lengre ord. De visuelle forskjellene er dermed tydelige.
- Fonetisk vil ENI uttales «E/NI», med trykk på den første stavelsen, mens vil ENIVEST uttales raskt uten trykk på noen av stavelene.
- Ingen av merkene har noen betydning med den følge at merkene ikke har noen konseptuelle likheter.
- Det eldste merket er såpass kort, at tillegget av bokstavene V, E, S og T fremstår tydelig, jf. KFIRs avgjørelse nr. 2015-55, GEE vs GEEYA, avsnitt 22 og Annen avdelings avgjørelse nr. 7879, CAD vs. CADDIE.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse av 31. mai 2017 er veloverveid og korrekt, og klagen fra Enivest AS er grunnløs og må forkastes.
- Hva gjelder vare - og tjenestelagslikheten mellom de aktuelle merkene, vises det til Patentstyrets avgjørelse og det faktum at klager ikke synes å bestride denne i klagen.
- Innklagedes to internasjonale registreringer inneholder begge ordet ENI som eneste ordelement, og merkene vil således uttales og omtales som ENI. Det er dermed nærliggende at det er nettopp ordelementet som vil feste seg best i hukommelsen til gjennomsnittsfbrukeren.
- ENI er et fantasiord som ikke er beskrivende eller suggestivt for de aktuelle tjenestene, og ordelementet innehar dermed en høy grad av særpreg for de aktuelle varene og tjenestene. Påstanden om at korte merker på generell basis har lavt særpreg er udokumentert.
- Det omtvistede merket, ENIVEST, opptar i seg ordelementet i de to eldre registreringene i sin helhet. Merkenes felles element fremgår også først i det omtvistede merket, og vil dermed være ekstra tydelig og påfallende for gjennomsnittsfbrukeren.
- Det felles elementet utgjør videre to av tre stavelser i det søkte merket. Ordelementet VEST vil oppfattes som beskrivende for klagers geografiske tilholdssted, som er på Vestlandet, nærmere bestemt i Førde. Dette elementet mangler således helt særpreg og tilfører ingen distinktivitet til helheten. Gjennomsnittsfbrukeren vil dermed sitte igjen med ENI i sin bevissthet også etter å ha møtt det yngre merket.


- Når det lett gjenkjennelige ordet VEST plasseres sammen med et fantasiord uten kjent meningsinnhold, så vil omsetningskretsen nettopp dele merket opp i elementene ENI og VEST. ENI er det innledende, iboende særpregede og dominerende elementet i det omtvistede merket, som følgelig også vil dominere dettes helhetsinntrykk. Det foreligger etter dette en høy grad av kjennetegnslighet.
- For det tilfellet at man finner at det omtvistede merket har et konseptuelt eller begrepsmessig innhold, slik klager subsidiært har anført, bør det altså kunne legges til grunn at de samme begrepsmessige innholdet gjenfinnes i innklagedes eldre merker og således ikke skaper noen større avstand mellom de aktuelle merkene.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 11 Klagenemnda skal ta stilling til hvorvidt det foreligger forvekslingsfare mellom klagers registrering nr. 288296, ordmerket ENIVEST, og innklagedes internasjonale registrering nr. 1213334, det kombinerte merket ENI og internasjonal registrering nr. 1210467 det kombinerte merket ENI.
- 12 Klagenemnda legger til grunn at internasjonal registrering nr. 1213334 er det av de aktuelle motholdene som ligger nærmest klagers merke, da internasjonal registreringen nr. 1210467 har flere figurelementer som skaper større visuell avstand mellom merkene. Det er derfor naturlig å ta utgangspunkt i førstnevnte registrering ved vurderingen av forvekselbarhet. Klagenemnda hensyntar begge merkene, men det er vanskelig å se at mothold som ligger fjernere fra klagers merke kan stille saken i et annet lys.
- 13 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 HR-1998-63-A COSMEA, 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.
- 14 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 kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 15 Innsigelsen for Patentstyret rettet seg mot et utvalg tjenester i klasse 39 og 42. Klagenemnda er i likhet med Patentstyret kommet til at det foreligger fullt overlapp mellom de aktuelle tjenestene. Klager, som var innklaget i Patentstyrets behandling av saken, har ikke kommentert spørsmålet nærmere og det synes derfor ikke bestridt.

- 16 Spørsmålet saken reiser, blir dermed om det foreligger tilstrekkelig kjennetegnslikhet ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig i lys av gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå og tatt i betraktning hvilke typer av varer det er snakk om og hvordan de omsettes.
- 17 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Han/hun må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96, Gut Springenheide, avsnitt 31. Det må imidlertid tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren 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.
- 18 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle tjenestene i klasse 39 og 42 vil være både private sluttbrukere og næringsdrivende.
- 19 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.
- 20 Det eldste merket er et kombinertmerke bestående av ordet ENI skrevet i små bokstaver i en relativt enkelt skrifttype. Det er teksten i merket som er det klart dominante. Ordet har etter hva Klagenemnda kjenner til ingen kjent eller relevant betydning for de aktuelle tjenestene og må anses som et fantasiord med en normal grad av iboende særpreg.
- 21 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.
- 22 Kjennetegnene som skal vurderes er de følgende:

Det yngste merket:	Det eldste merket:
ENIVEST	

- 23 Visuelt foreligger det en forskjell mellom merkene ved at det yngste merket består av syv bokstaver mot bare tre i det eldre merket og således er betraktelig lenger. Det er likevel slik at det yngste merket tar opp i seg det eldste merket i sin helhet og utgjør merkets prefiks. På bakgrunn av dette, er det visuelt sett likhetstrekk mellom merkene. Det vises i denne sammenheng til EU-rettens avgjørelse i sakene T-183/02 og T-184/02, Mundicor, avsnitt 83 og T-346/04, Arthur et Felicie, avsnitt 46 hvor det følger at gjennomsnittsforbrukeren har en tendens til å feste seg ved begynnelsen av et ord.
- 24 Fonetisk vil merkene innledningsvis uttales likt i form av det identiske elementet ENI. Klagenemnda finner at den mest naturlige uttalen av de to merkene, medfører at gjennomsnittsforbrukeren vil legge trykket på den første bokstaven, E. Uttalen av det felles elementet ENI vil derfor være lik. Til tross for at det yngste merket avsluttes med ordet VEST som ikke gjenfinnes i den eldre registreringen, har merkene også fonetiske likhetstrekk.
- 25 Betydningsmessig finner Klagenemnda det lite sannsynlig at merket ENIVEST vil oppfattes i betydningen «en-i-vest» selv om ENI ikke har noen betydning. Hvis noe, vil ENI for de aktuelle tjenestene snarere oppfattes som en henvisning til noe som har med energi å gjøre. Klagenemnda bemerker at det ikke er et krav at merkeelementet VEST må knyttes direkte til en egenskap ved tjenestene, slik klager synes å hevde. VEST vil i denne sammenhengen bli oppfattet som en angivelse av klagers geografiske lokasjon eller virksomhetsområde. Fordi VEST er det eneste elementet som har en kjent betydning, anser Klagenemnda at dette vil legges merke til av gjennomsnittsforbrukeren og vil skille ut den mye benyttede varemerkebestanddelen. Ingen av merkene kan som helhet sies å ha noe konsept, og Klagenemnda anser at det ikke foreligger konseptuelle likheter.
- 26 Klagenemnda finner etter dette at det er sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte det yngste merket som en sammenstilling av ENI og VEST. Det yngste merket tar opp i seg det eldste merket i sin helhet og det felles elementet ENI er det innledende, særpregede og dominante elementet i merket. En sammentrekning med det rent beskrivende ordet VEST, er ikke tilstrekkelig til å motvirke at merkene er egnet til å forveksles for de aktuelle tjenestene ved at gjennomsnittsforbrukeren vil kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de aktuelle registreringene. jf. varemerkeloven § 4 første ledd.
- 27 På bakgrunn av dette finner Klagenemnda at registreringen må oppheves for de angitte tjenestene i klasse 39 og 42, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Registrering nr. 288296, ordmerket ENIVEST, oppheves for følgende tjenester:

Klasse 39: Distribusjon av elektrisk kraft; transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer.

Klasse 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)