



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00061
Dato: 5.februar 2024

Klager: TRIMIT A/S
Representert ved: Patrade A/S

Innklagede: HELSEAPPS AS
Representert ved: AWA Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Gunhild Giske Skyberg, Thomas Frydendahl og Liv Turid Myrstad

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 30. mars 2023, hvor registrering nummer 321620, det kombinerte merket timit, ble opprettholdt i sin helhet. Merket ser slik ut:



Merket er registrert for følgende varer og tjenester:

- Klasse 9: Optikervarer; applikasjonsprogramvare; datamaskiner; dataprogramvare; nedlastbar dataprogramvare for styring av informasjon; elektronisk lagrede data; programvare for kunstig intelligens for helsetjenester; instruksjonsmanualer i elektronisk format; programvare for helseovervåkning; datadokumentasjon i elektronisk form; programvare for styring av kunderelasjoner [CRM]; programvare for å lage søkbare databaser med informasjon og data; mobilapplikasjoner; programvare som muliggjør fremskaffelse av informasjon via kommunikasjonsnettverk; dataperiferiutstyr og tilbehør; elektroniske apparater for trådløst mottak, lagring og overføring av data og meldinger.
- Klasse 35: Systematisering av informasjon til databaser; innsamling av informasjon til databaser; engrossalgstjenester for farmasøytiske, veterinære og sanitære preparater og medisinsk utstyr; detaljhandelstjenester for farmasøytiske, veterinære og sanitære preparater og medisinsk utstyr; rådgivning angående ledelse av treningsklubber; sammenstilling av statistikk om bruk av helsetjenester; nettbaserte bestillingstjenester; faktureringstjenester for leger; administrasjon av refusjonsordninger og -tjenester for legemidler; vedlikehold av dokumenter og journaler knyttet til individers helsetilstand.
- Klasse 38: Videokonferansetjenester; sikker overføring av data, lyd eller bilder; telekommunikasjon.
- Klasse 42: Farmasøytisk forskning og utvikling; hosting av plattformer på internett; dataprogrammering for databehandling og kommunikasjonssystemer; forskning innen legemidler; inspeksjon av legemidler; hosting av kommunikasjonssystemer på internett; elektronisk lagring av legejournaler; testing av legemidler; tilveiebringe online ikke-nedlastbar programvare for bruk i kommunikasjon; plattform som en tjeneste [PaaS] med programvareplattformer for overføring av bilder, audiovisuelt innhold, videoinnhold og meldinger; kvalitetskontroll og autentiseringstjenester; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og relatert utvikling; fremskaffelse av informasjon om medisinsk og vitenskapelig forskning innen legemidler; tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbasert, ikke-nedlastbar systemprogramvare for tilgang og bruk av et nettskybasert datanettverk; design og utvikling av datamaskiner og programvare.

- Klasse 44: Optikervirksomhet; tilveiebringe treningsfasiliteter for helserehabiliteringsformål; kiropraktikk, fysioterapi, akupunktur, osteopati, idrettsmedisin, massasje og førstehjelpstjenester.
- 3 Saken har sin bakgrunn i en innsigelse fra TRIMIT A/S, jf. varemerkeloven § 26. Innsigelsen er begrunnet med at bruk av merket vil krenke en annens rett, fordi det er egnet til å forveksles med innsigers internasjonale registrering 1114062, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 4 Internasjonal registrering nr. 1114062, ordmerket TRIMIT, er gitt virkning i Norge for følgende varer og tjenester:
- Klasse 9: Scientific, electrical and optical apparatus and instruments, apparatus for recording, apparatus for recording, transmission or reproduction of sound, data or images, magnetic and optical data carriers, data processing equipment, including computer hardware and computer software, pre-recorded software on tape, discs or other media, software for use in integrated business solutions, including software solutions for administration, preparation of financial report, storage and productions management, e-commerce, service management, customer relationship management, distribution management, knowledge management and database management, software for use in connection with rental of computer programmes or applications to computer programmes, which via local and global computer networks enables collection and processing to central database, software for use in electronic communication and for use in wireless communication; electronic manuals sold with above-mentioned goods, parts and accessories for all the mentioned goods (not included in other classes), including electronic manuals sold with the above-mentioned goods.
- Klasse 35: Business management consultancy and consultancy regarding marketing in connection with operating and managing computer databases featuring trade information in the fields of marketing, sales, customer service, contracts, human resources, clinical research, health care, education, communications and telecommunications, call centers, public sector administration, public and private utilities, auditing, compliance, computer diagnostics, security, defense, home land security, processing, analysis and management of financial transactions, management of supply chains, orders of any kind, inventory control, assets of any kind, manufacturing, business consolidation management, business risk management, business quality management, business project management, business stakeholder-shareholder relationship management, business strategy, computer simulation, and enterprise and resource planning.
- Klasse 42: Computer programming, design, development, creating and adaptation of computer software, including software for use in integrated business solutions.
- 5 Klage kom inn 9. mai 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 16. juni 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det er ikke fare for forveksling mellom det kombinerte merket timit og med det eldre ordmerket TRIMIT, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b.
- Det foreligger delvis vare- og tjenesteslagslikhet. Enkelte av tjenestene er ikke av lignende slag.
- Søkers «optikervarer» i klasse 9 og innsigers «optical apparatus and instruments» er delvis overlappende begreper og omfatter ellers likeartede varer. Det er også delvis overlapp og likeartethet mellom de ulike formene for dataprogrammer og hardware i klasse 9.
- Det er likeartethet mellom søkers «systematisering av informasjon til databaser; innsamling av informasjon til databaser» i klasse 35, og innsigers «business management consultancy and consultancy regarding marketing in connection with operating and managing computer databases featuring trade information» innenfor ulike angitte områder.
- Det er likeartethet mellom søkers «rådgivning angående ledelse av treningsklubber; sammenstilling av statistikk om bruk av helsetjenester» i klasse 35, og innsigers bedriftsrådgivning og rådgivning vedrørende markedsføring i forbindelse med håndtering av databaser knyttet til helsetjenester.
- Det er lav grad av likeartethet mellom søkers «nettbaserte bestillingstjenester; fakturerings-tjenester for leger; administrasjon av refusjonsordninger og -tjenester for legemidler; vedlikehold av dokumenter og journaler knyttet til individers helsetilstand» i klasse 35 og innsigers bedriftsrådgivningstjenester. Søkers tjenester er en form for kontortjenester, mens innsigerens tjenester handler mer om bistand ved ledelse.
- Det er likeartethet mellom søkers «videokonferansetjenester; sikker overføring av data, lyd eller bilder; telekommunikasjon» i klasse 38 og innsigers «apparatus for recording, transmission or reproduction of sound, data or images» i klasse 9.
- Det er delvis overlapp og delvis likeartethet mellom søkers «dataprogrammering for databehandling og kommunikasjonssystemer», «tilveiebringe online ikke-nedlastbar programvare for bruk i kommunikasjon; plattform som en tjeneste [PaaS] med programvareplattformer for overføring av bilder, audiovisuelt innhold, videoinnhold og meldinger; kvalitetskontroll og autentiseringstjenester; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og relatert utvikling», «tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbasert, ikke-nedlastbar systemprogramvare for tilgang og bruk av et nettskybasert datanettverk; design og utvikling av datamaskiner og programvare» i klasse 42, og innsigers «computer programming, design, development, creating and adaptation of computer software, including software for use in integrated business solutions» i samme klasse.

- Det er ikke likeartethet mellom innsigers varer og tjenester og søkers engrossalgstjenester og detaljhandelstjenester av nærmere angitte varer i klasse 35, «farmasøytisk forskning og utvikling», «forskning innen legemidler; inspeksjon av legemidler», «testing av legemidler», «fremskaffelse av informasjon om medisinsk og vitenskapelig forskning innen legemidler», «hosting av plattformer på internett», «hosting av kommunikasjonsplattformer på internett» og «elektronisk lagring av legejournaler» i klasse 42 og «optikervirksomhet; tilveiebringe treningsfasiliteter for helserehabiliteringsformål; kiropraktikk, fysioterapi, akupunktur, osteopati, idrettsmedisin, massasje og førstehjelpstjenester» i klasse 44. Patentstyret er enig med innsigieren i at gjennomsnittsfbrukeren ikke uten videre vil oppfatte at timit er et palindrom. Det er likevel slik at den figurative utformingen understreker at merket er likt på begge sider av noe mer figurativt i midten. Den avkuttete bokstaven M mangler såpass mye av bokstavens «ben» at man må tenke seg om for å lese hva som står. Elementet kan oppfattes som et liggende halvt åttetall, og for optikervarer og optikertjenester, vil elementet kunne se ut som et par briller eller en kikkert. Bokstaven har en visuell utforming som skiller seg tydelig fra en alminnelig bokstav, og dermed noe som vil legges merke til. Dette sammen med speilvendingen, fremhever at det står det samme på hver side og at ordet dermed kan leses begge veier. Det er riktig at innsigers ordmerke kan utformes i lignende farger og font. Innsigers merke TRIMIT, som består av seks bokstaver, kan imidlertid ikke skape den samme symmetriske balansen som det kombinerte merket timit. TRIMIT er ikke likt i begge ender og ser derfor annerledes ut enn det kombinerte merket. Selv om merkene har visuelle likhetstrekk på grunn av flere like bokstaver, er de også tydelig forskjellige utseendemessig.
- TRIMIT og timit har klare fonetiske likhetstrekk, men også en hørbar forskjell. Det er ikke særlig sannsynlig at TIMIT vil leses som «time it», ettersom bokstaven «e» mangler. Merket vil mest sannsynlig uttales «tim-it». I merket TRIMIT er R en tydelig hørbar lyd selv om trykket i første stavelse vil ligge på vokalen I. R-lyden vil høres klart både på norsk og engelsk uttale.
- Ordelementet timit har ingen bestemt betydning og vil oppfattes som et fantasiord. TRIMIT kan på sin side oppfattes som et engelsk uttrykk – «trim it» – og kan derfor gi tanker om å stelle, fikse, klippe eller pynte på noe. Det er derfor ingen konseptuelle likheter som øker forvekslingsfaren.
- Varene og tjenestene hvor det er overlapping og identitet, for eksempel optikervarer, programvare, hardware og programmering, kan bestilles og kjøpes på nett eller skriftlig, eller i en butikk der man både ser varemerket fremfor seg og samtidig omtaler det muntlig. Derfor vil både det fonetiske og kanskje særlig det visuelle ha betydning for om forveksling vil skje. De visuelle og fonetiske ulikhetene gjør at merkene er tilstrekkelig ulike.
- Klagenemndas avgjørelse i sak VM 22/00017 om det kombinerte merket CEON og ordmerket XEON er ikke direkte parallell, ettersom merkene ble ansett fonetisk identiske.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det er forvekslingsfare. Patentstyrets avgjørelse må derfor omgjøres og registreringen oppheves for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Optikerverer; applikasjonsprogramvare; datamaskiner; dataprogramvare; nedlastbar dataprogramvare for styring av informasjon; elektronisk lagrede data; programvare for kunstig intelligens for helsetjenester; instruksjonsmanualer i elektronisk format; programvare for helseovervåkning; datadokumentasjon i elektronisk form; programvare for styring av kunderelasjoner [CRM]; programvare for å lage søkbare databaser med informasjon og data; mobilapplikasjoner; programvare som muliggjør fremskaffelse av informasjon via kommunikasjonsnettverk; dataperiferiutstyr og tilbehør; elektroniske apparater for trådløst mottak, lagring og overføring av data og meldinger.

Klasse 35: Systematisering av informasjon til databaser; innsamling av informasjon til databaser; rådgivning angående ledelse av treningsklubber; sammenstilling av statistikk om bruk av helsetjenester; nettbaserte bestillingstjenester; faktureringstjenester for leger; administrasjon av refusjonsordninger og -tjenester for legemidler; vedlikehold av dokumenter og journaler knyttet til individers helsetilstand.

Klasse 38: Videokonferansetjenester; sikker overføring av data, lyd eller bilder; telekommunikasjon.

Klasse 42: Hosting av plattformer på internett; dataprogrammering for databehandling og kommunikasjonssystemer; hosting av kommunikasjonsplattformer på internett; elektronisk lagring av legejournaler; tilveiebringe online ikke-nedlastbar programvare for bruk i kommunikasjon; plattform som en tjeneste [PaaS] med programvareplattformer for overføring av bilder, audiovisuelt innhold, videoinnhold og meldinger; kvalitetskontroll og autentiseringstjenester; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og relatert utvikling; fremskaffelse av informasjon om medisinsk og vitenskapelig forskning innen legemidler; tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbasert, ikke-nedlastbar systemprogramvare for tilgang og bruk av et nettskybasert datanettverk; design og utvikling av datamaskiner og programvare.

- Varene og tjenestene er identiske eller har høy grad av likeartethet. Patentstyrets vurdering av vare- og tjenestelagsligheten er bare delvis korrekt.
- Det er også likeartethet mellom innklagedes tjenester «hosting av plattformer på internett; hosting av kommunikasjonsplattformer på internett; elektronisk lagring av legejournaler» i klasse 42 og klagers tjenester innen design, utvikling, opprettelse og tilpasning av computersoftware i samme klasse. Disse tjenestene tilbys ofte av samme aktører og som aksessoriske tjenester. «Elektronisk lagring av legejournaler» er også aksessorisk til klagers «data processing equipment, including computer hardware and computer software, pre-recorded software on tape, discs or other media, software for use in integrated business solutions, including knowledge management and database management» i klasse 9.

- I tillegg er det likeartethet mellom «fremskaffelse av informasjon om medisinsk og vitenskapelig forskning innen legemidler» i klasse 42 og klagers rådgivningstjenester innen virksomhetsstyring og markedsføring i forbindelse med drift og forvaltning av databaser med informasjon innenfor områdene klinisk forskning og sunnhetspleie i klasse 35.
- Det er betydelig merkelikhet ettersom begge merker består av tekst som kun avviker med én bokstav. Det er høy grad av visuell og fonetisk likhet, og verken konseptuelle likheter eller ulikheter.
- Klager er enig med Patentstyret i at særlig det visuelle vil ha betydning for om forveksling vil skje. De figurative elementene i det kombinerte merket timit vil ha begrenset betydning. Gjennomsnittsforbrukeren vil fokusere på det dominerende ordelementet, og vil ikke oppfatte stiliseringen av bokstavene som en kommunikasjon av opprinnelse.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke, uten å foreta en nærmere analyse, legge merke til at det kombinerte merket er et palindrom, fordi ordet mangler betydning. Det at merket er et palindrom, kan uansett ikke oppveie for de fonetiske og visuelle likhetene, jf. sakene fra EUIPOs Board of Appeal om merkene ILLI/ille, DEVELLE/DEVÉE, NEXEN/Nexell og AMARAL/AMARAMA.
- Klager anfører at det kombinerte merket uten videre vil leses som «timit». Den avskårne bokstaven er plassert midt i et ord, og vil umiddelbart gjenkjennes som bokstaven M.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt ikke ha anledning til å gjøre en direkte sammenligning av merkene, men må isteden falle tilbake på sin uklare erindring av merkene. Dette fører til at mindre forskjeller mellom merkene ikke vil bli tatt i betraktning av omsetningskretsen, noe som øker faren for forveksling. Det er en stor mengde praksis som understreker at én bokstav i hovedsak ikke er nok til å skille varemerker som gjelder for samme eller lignende varer. Klager viser til Patentstyrets avgjørelse i sak 201903899 ABIOGEN PHARMA (komb.)/BIOGEN.
- Både TRIMIT og timit er fantasiord, og derfor vil en konseptuell sammenligning ikke få betydning i vurderingen av merkelikheten. Det er ikke rimelig å anta at gjennomsnittsforbrukeren uten videre vil oppfatte TRIMIT som det engelske «trim it» når det brukes for de aktuelle varene og tjenestene i registreringen.
- Klagenemndas avgjørelse i VM 20/00038 CYO (komb.)/CRYO har ikke overføringsverdi. Et kort merke uten konseptuell betydning vil ofte være tilstrekkelig ulikt et annet dersom bare en bokstav skiller de fra hverandre, jf. T-342/05 COR v DOR. I foreliggende sak er merkene lengre med fem og seks bokstaver, og én bokstav forskjell vil da ikke være like iøynefallende som i CYO/CRYO-saken. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke umiddelbart kunne skille merkene uten å foreta en nærmere sammenligning.

- Klager kan ikke se at forbrukerkretsen generelt skal anses å ha en høyere grad av oppmerksomhet i denne saken, ettersom størstedelen av innehavers varer og tjenester er IT-tjenester generelt og ikke helsetjenester som sådan.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyret har korrekt kommet til at det ikke er forvekslingsfare. Registreringen skal derfor opprettholdes.
- Innklagede erkjenner at flere av varene og tjenestene er av samme eller lignende art, men anfører at det også er varer og tjenester av ulik art.
- Innehavers tjenester i klasse 38 er kun av lignende art som klagers varer og tjenester.
- Klagen omfatter ikke «engrossalgstjenester for farmasøytiske, veterinære og sanitære preparater og medisinsk utstyr; detaljhandelstjenester for farmasøytiske, veterinære og sanitære preparater og medisinsk utstyr» i klasse 35. Det er ikke likeartethet mellom disse tjenestene og klagers varer og tjenester.
- Tjenestene «nettbaserte bestillingstjenester; faktureringstjenester for leger; administrasjon av refusjonsordninger og -tjenester for legemidler; vedlikehold av dokumenter og journaler knyttet til individers helsetilstand» i klasse 35 er forskjellige fra klagers tjenester i samme klasse. Klagers konsultasjonstjenester er relatert til forretningsvirksomhet, mens innehavers er rene kontortjenester. Patentstyret vurderer at tjenestene er av ulik art, men fordi de kan leveres av samme leverandør til samme omsetningskrets er det likhet i tjenestene. Innklagede mener at tjenestenes art og formål er så forskjellige at tjenestene ikke er likeartede. Rene kontortjenester leveres ikke av leverandører som også leverer konsultasjonstjenester.
- Klager anfører at innklagedes «fremskaffelse av informasjon om medisinsk og vitenskapelig forskning innen legemidler» i klasse 42, har likhet med klagers rådgivningstjenester i klasse 35. Innklagede mener dette er tjenester av ulik art og med ulikt formål, fordi innklagedes tjenester er vitenskapelige tjenester, mens klagers tjenester er rådgivning for markedsføring. Tjenestene har svært ulik karakter, og er ikke komplementære eller alternativer til hverandre. Tjenestene leveres ikke gjennom samme distribusjonskanaler, retter seg ikke mot samme omsetningskrets og leveres normalt ikke av samme leverandør.
- Patentstyret har korrekt kommet til at «hosting av plattformer på internett; hosting av kommunikasjonsplattformer på internett; elektronisk lagring av legejournaler» i klasse 42 er av ulik art og ikke lignende med varene og tjenestene i klagers registrering.
- Merkene som helhet er tilstrekkelig forskjellige til å unngå forvekslingsfare.

- Innklagede er enig med klager og Patentstyret i at særlig de visuelle aspektene har betydning ved vurderingen av kjennetegnslighet, ettersom gjennomsnittsforbrukeren for varene og tjenestene i høyere grad vil bli konfrontert med varemerkene visuelt.
- Den unike utformingen av innehavers kombinerte merke spiller en stor rolle i hvordan merket oppfattes og hvorfor det ikke vil forveksles med ordmerket TRIMIT, selv for varer og tjenester av samme slag. Den særegne utformingen av bokstaven M gjør at gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved elementet og må tenke seg om for å lese hva som står. Forskjellen som ligger i bokstaven R i TRIMIT er fremtredende, ettersom denne er i merkets begynnelse, er visuelt svært synlig og en bokstav som legges merke til. De visuelle forskjellene trekker oppmerksomheten bort fra likhetene ved merkens ordelementer.
- Klagers merke TRIMIT er et ordmerke og vil derfor ha vern for ordet skrevet i «alle» fonter og farger. Innklagedes kombinerte merke timit vil imidlertid oppfattes som et palindrom, noe som må tillegges stor vekt ved vurderingen av merkens visuelle aspekter. Ettersom TRIMIT ikke er et palindrom, er det ikke mulig å utforme TRIMIT på en måte som gir det samme visuelle uttrykket som det kombinerte merket timit. Det er ikke avgjørende at merket er et palindrom, men det er et moment i vurderingen.
- Bokstaven R gjør at merkene har fremtredende hørbare forskjeller. TRIMIT vil leses med norsk/skandinavisk uttale, mens timit kan leses med engelsk uttale som «taimit» i betydningen «time it». Dette fordi brukerne vil spare tid og samtidig få kontroll over egen helse, hvor «timing» vil være helt essensielt. Merket kan også leses på norsk/skandinavisk måte «timit». Bokstaven R uttales med en skarp lyd og vil spille en dominerende rolle i merket TRIMIT. De øvrige bokstavene er mer nedtonet i uttalen. Når R er plassert i begynnelsen blir bokstaven ekstra godt lagt merke til, leseren vil «ta sats» og legge vekt på bokstaven R.
- Det er ikke konseptuelle likhetstrekk som kan øke faren for forveksling. TRIMIT gir assosiasjoner til fysisk aktivitet eller å redusere/slanke/trimme/justere noe, mens timit fremstår som et fantasiord ved norsk uttale. Ved engelsk uttale gir timit assosiasjoner til tid, samhandling og/eller timing. Dersom det er mulig å foreta en konseptuell vurdering, gir merkene svært forskjellige assosiasjoner.
- Klagenemnda kom i VM 20/00038 til at merkene CYO (komb.) og CRYO ikke er forvekselbare for overlappende og identiske varer i klasse 34. Vurderingen av CYO/CRYO og TIMIT/TRIMIT er svært like ettersom merkene er relativt korte og den eneste forskjellen er bokstaven R som er plassert som bokstav nummer to i det ene merket.
- For de fleste varene og tjenestene som klagen gjelder har gjennomsnittsforbrukeren høyt oppmerksomhetsnivå, herunder de aktuelle helse- og datarelaterte varene og tjenestene. For de øvrige varene og tjenestene vil det være normal grad av oppmerksomhetsnivå.

- Patentstyret har i tre tidligere vurderinger kommet til at det ikke er forvekslingsfare, noe som bør tillegges vekt av Klagenemnda.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 11 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke, slik det er gjengitt i avsnitt 2.
- 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 kjennetegnernes 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.
- 15 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer, jf. EU-domstolens avgjørelse C-334/05 P Shaker avsnitt 35. Det må tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene side om side, men må stole på det bildet han/hun har i hukommelsen, jf. C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 26.
- 16 Omsetningskretsen for varene og tjenestene som klagen gjelder i klasse 9, 35, 38 og 42, vil være både alminnelige sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96 Gut Springenheide avsnitt 31.

Klagenemnda legger til grunn at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå for de aktuelle varene og tjenestene vil kunne variere fra gjennomsnittlig til noe høyere enn vanlig.

Vareslagslikhet


- 17 Temaet for vurderingen er om varene og tjenestene er av samme eller lignende slag, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. I vurderingen av om varene er av lignende slag, skal det ses hen til varenes art og anvendelsesformål, hvordan de benyttes, hvem som er sluttbruker og om de er i konkurranse med hverandre eller er komplementære, jf. EU-domstolens rådgivende uttalelse i C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 23. Andre kriterier som har blitt nevnt i rettspraksis er om varene har samme distribusjonskanaler og om de normalt har samme kommersielle opprinnelse, se for eksempel EU-rettens avgjørelser i T-99/01 Mystery/Mixery avsnitt 40 og T-85/02 Castillo/El Castillo avsnitt 38.
- 18 Partene er langt på vei enige i at merkene til dels gjelder samme og lignende varer og tjenester i klasse 9, 35, 38 og 42, men er uenige om noen av tjenestene i klasse 35, 38 og 42. Klagenemnda er kommet til at varene og tjenestene som klagen gjelder er delvis overlappende og delvis av lignende slag som klagers varer og tjenester. Klagenemnda slutter seg i stor grad til Patentstyrets vurderinger, og vil i det følgende ta stilling til de tjenestene hvor partene har uttrykt uenighet.
- 19 Når det gjelder innklagedes «nettbaserte bestillingstjenester; faktureringstjenester for leger; administrasjon av refusjonsordninger og -tjenester for legemidler; vedlikehold av dokumenter og journaler knyttet til individers helsetilstand» i klasse 35, er Klagenemnda av den oppfatning at dette er lignende tjenester som klagers «business management consultancy» i samme klasse. Både klagers «rådgivningstjenester innen virksomhetsstyring» og innklagedes administrative tjenester knytter seg til hvordan en bedrift organiseres, og kan tilbys av de samme tjenesteyterne til samme omsetningskrets.
- 20 Når det gjelder innklagedes «hosting av plattformer på internett; hosting av kommunikasjonsplattformer på internett» i klasse 42, er Klagenemnda av den oppfatning at dette er tjenester av lignende slag som klagers «computer programming» i samme klasse. Dette er tjenester som retter seg mot samme omsetningskrets gjennom samme distribusjonskanaler, og som i hovedsak tilbys av samme aktører. Innklagedes «elektronisk lagring av legejournaler» i klasse 42, er etter Klagenemndas syn av lignende slag som klagers «data processing equipment, including computer hardware and computer software» i klasse 9. Dette er komplementære varer og tjenester som retter seg mot samme omsetningskrets og gjennom samme distribusjonskanaler. I tillegg er innklagedes «fremskaffelse av informasjon om medisinsk og vitenskapelig forskning innen legemidler» i klasse 42, tjenester av lignende slag som klagers «business management consultancy and consultancy regarding marketing in connection with operating and managing computer databases featuring trade information in the fields of (...) clinical research, health care» i klasse 35. Etter Klagenemndas syn kan databasene som klagers tjenester knytter seg til være svært viktig for bruken av innklagedes aktuelle

fremskaffelse av informasjon. I tillegg kan tjenestene tilbys gjennom de samme distribusjonskanaler og rette seg mot samme omsetningskrets, for eksempel legemiddelfirmaer som driver med forskning og utvikling av legemidler.

- 21 Klagenemnda er på denne bakgrunn kommet til at innklagedes varer og tjenester som klagen gjelder i klasse 9, 35, 38 og 42 er av samme eller lignende slag som klagers varer og tjenester. Klagenemnda går så over til å vurdere vilkåret om kjennetegnslighet.

Kjennetegnslighet

- 22 Merkene som skal sammenlignes er:

Innklagedes merke	Klagers merke (det eldste merket)
	TRIMIT

- 23 Ved vurderingen av kjennetegnslighet, må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk og konseptuell likhet vektlegges. I denne vurderingen vil særpregede og dominerende elementer ha større betydning for merkenes helhetsinntrykk enn svake og lite fremtredende elementer, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelser i C-251/95 Sabèl/Puma avsnitt 23 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 25-27 og C-334/05 P Shaker avsnitt 35.
- 24 Slik Klagenemnda ser det vil ordmerket TRIMIT oppfattes som en sammenstilling av TRIM og IT. TRIM betyr å klippe, å trimme eller å beskjære, jf. Gyldendals *Stor engelsk-norsk ordbok*, mens IT betyr «det». Det dreier seg om enkle engelske ord som den norske gjennomsnittsforbrukeren uten videre vil forstå. TRIMIT vil derfor oppfattes som «klipp det», «trim det», «beskjær det» eller lignende. Merketeksten kan gi assosiasjoner til det å nedskalere noe eller til en effektiviseringsprosess, og kan slik sett oppfattes som å henspille på egenskaper ved enkelte av varene og tjenestene, for eksempel programvareløsninger innen administrasjon og rådgivningstjenester innen forretningsledelse. Klagenemnda legger til grunn at det eldste merket TRIMIT har normal grad av særpreg.
- 25 Etter Klagenemndas vurdering har det midtre figurelementet i innklagedes merke en såpass særegen grafisk utforming at gjennomsnittsforbrukeren må foreta en tankeprosess for å oppfatte dette som bokstaven «m» og forstå at merketeksten er «timit». Dette får

etter Klagenemndas syn betydning for den fonetiske, visuelle og konseptuelle sammenligningen.

- 26 Klagenemnda er av den oppfatning at det kombinerte merket vil oppfattes som et fantasiord uten noe klart betydningsinnhold. Selv om merket skulle oppfattes som «timit», er Klagenemnda ikke enig i at merket umiddelbart ville oppfattes som det engelske «time it», ettersom merketeksten mangler bokstaven «e». Uansett om det kombinerte merket oppfattes som et fantasiord eller som «time it», fremstår ikke merkene som konseptuelt like.
- 27 Klagenemnda er enig med Patentstyret og partene om at særlig det visuelle vil ha betydning i omsetningssituasjonen for de aktuelle varene og tjenestene, og dermed også for vurderingen av kjennetegnslikheten.
- 28 Det eldste merket er et ordmerke, og har dermed vern for ordet, men ikke enhver grafisk utforming som ordet kan tenkes å ha, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i T-498/20 Wood Step Laminate Flooring vs. STEP avsnitt 68. Etter Klagenemndas syn vil klagers ordmerke ha vern i samme oransje farge skrevet i samme eller lignende font som bokstavene «t» og «i». Det midtre elementet i det yngste merket har imidlertid en særegen grafisk utforming. Ut fra plasseringen og sammenhengen vil gjennomsnittsforbrukeren kunne tenke seg til at det dreier seg om bokstaven «m», men dette forutsetter at gjennomsnittsforbrukeren legger ned en fortolkningsinnsats. Elementet vil tiltrekke seg gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet, og bidrar til at merkene får fremtredende visuelle ulikheter. Speilvingingen av den siste bokstaven «t» bidrar etter Klagenemndas syn ikke til noen visuelle ulikheter av betydning, ettersom speilvinging av bokstaver fremstår som en variasjon av alminnelige fonter som må anses å omfattes av det alminnelige ordmerkevern. Det figurative elementet i midten og speilvingingen av siste bokstaven «t» skaper et symmetrisk helhetsinntrykk. Ordmerket TRIMIT vil ikke kunne utformes med samme symmetriske helhetsinntrykk på grunn av bokstaven «R».
- 29 Fonetisk har merkene både likheter og ulikheter. Merkene starter og slutter likt og har samme antall stavelser. Det eldste merket vil uttales som «trim-it» eller «trimit», mens det yngste merket vil uttales enten som «tim-it» eller «ti-it», avhengig av om gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte figuren i midten av merket som bokstaven «m» eller som en figur uten meningsinnhold. Bokstaven «R» i det eldste merket vil derimot skape en merkbar forskjell i uttalemåten.
- 30 Klager anfører at én bokstav i hovedsak ikke er nok til å skille varemerker som gjelder for samme eller lignende varer og viser til Patentstyrets registreringsnektelse for søknad nummer 201903899 ABIOGEN PHARMA (komb.)/BIOGEN. Klagenemnda bemerker at det må foretas en konkret vurdering av merkene helhetsinntrykk, og at én bokstavs forskjell etter omstendighetene kan være nok til å avverge forvekslingsfare, jf. for eksempel Klagenemndas avgjørelse i sak VM 23/00038 CYO (komb.)/CRYO, som partene viser til. Som det fremgår av Klagenemndas vurdering, har merkene i foreliggende sak flere forskjeller enn de som følger med bokstaven R.

- 31 Etter en helhetsvurdering har Klagenemnda kommet til at det ikke er risiko for forveksling mellom klagers merke TRIMIT og det yngre kombinerte merket timit, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Selv om merkene gjelder samme eller lignende varer og tjenester, og det eldste merket har normal grad av særpreg, gir merkene tilstrekkelig ulike helhetsinntrykk. Klagenemnda legger avgjørende vekt på figurutformingen i det yngste merket, som gjør at gjennomsnittsforbrukeren må tenke seg om for å forstå merketeksten, og at dette sammen med bokstaven R i det eldste merket fører til merkbare visuelle, fonetiske og konseptuelle forskjeller. Gjennomsnittsforbrukeren vil derfor ikke komme til å ta feil av merkene eller tro at det er en kommersiell forbindelse mellom innehaverne.
- 32 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda beslutningen til Patentstyret om å opprettholde registrering nummer 321620, det kombinerte merket timit.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Thomas Frydendahl
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)