



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00085
Dato: 5. november 2019

Klager: ConocoPhillips Company
Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Kari Anne Lang-Ree og Maria Foskolos

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 11. mars 2019, hvor det kombinerte merket CONOCOPHILLIPS, med søknadsnummer 201413735, ble nektet registrert for følgende varer og tjenester:



Klasse 4: Petroleum, råolje, kondensater, naturgasskondensater, råbitumen, naturgass, flytende naturgass, hydrokarbongass, petroleumsgass, komprimert naturgass, flytende petroleumsgass, kulleiegass, gasshydrater, skifergass, asfaltener, tungolje.

Klasse 16: Papirvarer, nemlig, bokmerker, mapper, linjaler, viskelær, papir, blokker av papir, pinner, blyanter, binders, flerbruksplastposer, kalendere.

Klasse 25: Topper, hodeplagg, jakker, hansker.

Klasse 39: Transport, lagring og levering av petroleum, kondensater, råbitumen, råolje, naturgasskondensater, naturgass og flytende naturgass.

Klasse 40: Produksjonstjenester for hydrokarbon, inkludert råolje, petroleum, petroleumskondensater, naturgasskondensater og naturgass produksjonstjenester; bearbeiding av råolje; bearbeiding av petroleum; bearbeiding av naturgass; bearbeiding av flytende naturgass; bearbeiding av petroleumskondensater; bearbeiding av flytende naturgass; olje- og gassbrønnbehandling; teknisk rådgivning og konsulenttenester relatert til produksjon og prosessering av råolje, petroleum, naturgasskondensater, naturgass og flytende naturgass; teknisk rådgivning og konsulenttenester relatert til produksjon av olje- og gassproduksjonsutstyr, styringssystemer og maskiner.

Klasse 42: Utvinning av hydrokarboner, inkludert petroleum, råolje, petroleumskondensater, naturgasskondensater og naturgass; overvåking og testing av oljebrønner, gassbrønner, borerigger, og nikkepumper; teknisk konsultasjon og forskningstjenester relatert til utvinning, bearbeiding og produksjon av råolje, naturgass, olje, flytende naturgass og petroleumskondensat; industriell designtjenester relatert til utvinning, bearbeiding og produksjon av råolje, naturgass, olje, flytende naturgass og petroleumskondensater.

- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å være forvekselbart med eldre varemerkeregistrering nr. 40029, PHILIPS (kombinert), registrering nr. 39426, PHILIPS (kombinert), registrering nr. 75341, PHILIPS (kombinert), registrering nr. 75278, ordmerket PHILIPS, registrering nr. 166861, PHILLIPS 66 (kombinert), registrering nr. 273900, ordmerket PHILLIPS 66, og internasjonal registrering nr. 99136, ordmerket PHILIPS, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 4 Registrering nr. 166861 og registrering nr. 273900 ble senere frafalt som registreringshindring på grunn av samtykke.

- 5 Varemerkeregistrering nr. 40029, det kombinerte merket PHILIPS, er registrert for blant annet følgende varer:



Klasse 4: Registreringen omfatter ikke kjøretøyer, sykler, automobiler, fly, båter, sportsartikler, våpen, knivsmedarbeider og redningsapparater.

Klasse 16: Registreringen omfatter ikke kjøretøyer, sykler, automobiler, fly, båter, sportsartikler, våpen, knivsmedarbeider og redningsapparater.

Klasse 25: Registreringen omfatter ikke kjøretøyer, sykler, automobiler, fly, båter, sportsartikler, våpen, knivsmedarbeider og redningsapparater.

- 6 Varemerkeregistrering nr. 75341, det kombinerte merket PHILIPS, er registrert for blant annet følgende tjenester:



Klasse 39: Reklame- og forretningsvirksomhet; forsikringsvirksomhet og finansiell virksomhet; bygge- og reparasjonsvirksomhet; kommunikasjonsvirksomhet; transport- og oppbevaringsvirksomhet; behandling av materialer; undervisning og underholdning; tjenester som ikke omfattes av kl. 35-41.

Klasse 40: Reklame- og forretningsvirksomhet; forsikringsvirksomhet og finansiell virksomhet; bygge- og reparasjonsvirksomhet; kommunikasjonsvirksomhet; transport- og oppbevaringsvirksomhet; behandling av materialer; undervisning og underholdning; tjenester som ikke omfattes av kl. 35-41.

Klasse 42: Reklame- og forretningsvirksomhet; forsikringsvirksomhet og finansiell virksomhet; bygge- og reparasjonsvirksomhet; kommunikasjonsvirksomhet; transport- og oppbevaringsvirksomhet; behandling av materialer; undervisning og underholdning; tjenester som ikke omfattes av kl. 35-41.

- 7 Varemerkeregistrering nr. 39426, det kombinerte merket PHILIPS, er registrert for blant annet følgende varer:

PHILIPS

Klasse 4: Registreringen omfatter ikke kjøretøyer, sykler, automobiler, fly, båter, sportsartikler, våpen, knivsmedarbeider og redningsapparater.

Klasse 16: Registreringen omfatter ikke kjøretøyer, sykler, automobiler, fly, båter, sportsartikler, våpen, knivsmedarbeider og redningsapparater.

Klasse 25: Registreringen omfatter ikke kjøretøyer, sykler, automobiler, fly, båter, sportsartikler, våpen, knivsmedarbeider og redningsapparater.

- 8 Varemerkeregistrering nr. 75278, ordmerket PHILIPS, er registrert for blant annet følgende tjenester:

Klasse 39: Reklame- og forretningsvirksomhet; forsikringsvirksomhet og finansiell virksomhet; bygge- og reparasjonsvirksomhet; kommunikasjonsvirksomhet; transport- og oppbevaringsvirksomhet; behandling av materialer; undervisning og underholdning; tjenester som ikke omfattes av kl. 35-41.

Klasse 40: Reklame- og forretningsvirksomhet; forsikringsvirksomhet og finansiell virksomhet; bygge- og reparasjonsvirksomhet; kommunikasjonsvirksomhet; transport- og oppbevaringsvirksomhet; behandling av materialer; undervisning og underholdning; tjenester som ikke omfattes av kl. 35-41.

Klasse 42: Reklame- og forretningsvirksomhet; forsikringsvirksomhet og finansiell virksomhet; bygge- og reparasjonsvirksomhet; kommunikasjonsvirksomhet; transport- og oppbevaringsvirksomhet; behandling av materialer; undervisning og underholdning; tjenester som ikke omfattes av kl. 35-41.

- 9 Varemerkeregistrering nr. 99136, ordmerket PHILIPS, er registrert for blant annet følgende tjenester:

Klasse 16: Paper, cardboard, paper and cardboard articles not included in other classes; printed matter, newspapers, periodicals, books, catalogues, brochures, folders, posters, diaries; bookbinding material; photographs; stationery, writing material, propelling pencils, fountain pens; adhesive materials (stationery); artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (other than furniture); letter openers; instructional and teaching material (other than apparatus); printers' type; clichés; parts of the aforesaid articles not included in other classes.

Klasse 25: Clothing; footwear; headgear; bibs not of paper.

Klasse 42: Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software.

- 10 Klage innkom 13. mai 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 18. juni 2018, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

11 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det foreligger fare for forveksling mellom det søkte merket CONOCOPHILLIPS og de fire eldre registreringene, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b.
- De eldre merkene og det søkte merket omfatter både identiske likeartede varer og tjenester og dels lignende varer og tjenester, og Patentstyret legger til grunn at det foreligger vareslagslikhet mellom merkene.
- De eldre merkene består av tekstelementet PHILIPS. Ordet PHILIPS vil oppfattes som et navn, og har av den grunn ikke et betydningsinnhold som naturlig kan relateres til de aktuelle varene og tjenestene. Det legges derfor til grunn at PHILIPS har en normal grad av særpreg.
- Det søkte merket er egnet til å oppfattes som en sammenstilling av ordene CONOCO og PHILLIPS, og tar opp i seg et element som er mer eller mindre identisk med de eldre merkene. Ordene PHILLIPS og PHILIPS er fonetisk identiske og visuelt svært like.
- PHILLIPS er et særpreget element som beholder sin selvstendige adskillende evne i det søkte merket. Selv om CONOCO også er særpreget, og plassert først i merket, skaper ikke dette tilstrekkelig avstand mellom merkene. Det søkte merket vil ikke oppfattes som et helhetlig ord, men som en sammenstilling av elementene CONOCO og PHILLIPS. Heller ikke de figurative utformingene i merkene vil skape tilstrekkelig avstand.
- Omsetningskretsen kan tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom innehaverne av merkene. Det foreligger derfor fare for indirekte forveksling.
- Det legges ikke vekt på eventuell innarbeidelse av det yngre merket. Det følger av rettspraksis at innarbeidelse av det søkte merket ikke er relevant i forvekselbarhetsvurderingen. I forvekselbarhetsvurderingen skal det tas hensyn til det eldste merkets særpregsgrad for å fastslå hvilket beskyttelsesomfang dette merket har. Det vises til C-120/04, *Life v. Thomson Life*, premiss 30-37, T-603/13, *Easy Air-Tours v. Airtours Ticket Factory*, premiss 40, T-389/15, *J&Joy v. Jot Sportswear*, premiss 93-94 og KFIR VM 15/107, *Intel Core 2 Vpro Inside v. V-Pro*, premiss 22.
- Vurderingen av forvekselbarhet endres ikke av at varene og tjenestene retter seg mot en spesialisert omsetningskrets. Patentstyret har kommet til at omsetningskretsen vil kunne se forskjell på merkene, men at omsetningskretsen vil kunne tro at det er en kommersiell forbindelse mellom merkene. Det vil være å legge vekt på innarbeidelse av det yngre merket, dersom det forutsettes at den spesialiserte omsetningskretsen også kjenner til at varene og tjenestene som markedsføres under merkene har ulik kommersiell opprinnelse. Dette er ikke relevant.
- Det kan ikke legges vekt på hvordan merkene brukes eller planlegges brukt, eller at merkene sameksisterer i den forstand at begge merkene eksisterer uhindret av hverandre i markedet. Det følger av EU-rettens avgjørelse T-271/16, *Thomas Marshall v. Marshall*, premiss 104 at

sameksistensen mellom merker i markedet unntaksvis kan redusere sannsynligheten for forveksling, men dette er ikke godtgjort.

- Det kan heller ikke vektlegges at det ved tidligere registreringer er gitt samtykke fra innehaver av de eldre merkene. Det er ikke gitt samtykke til registrering av fremtidige varemerkesøknader.
- Det er heller ikke relevant at den eldre internasjonale registreringen nr. 991346, ordmerket PHILIPS, ble gitt virkning uten at søkers eldre registreringer med bedre prioritet ble anført som registreringshindring. Forvekselbarhet etter varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b må vurderes konkret i hver enkelt sak.

12 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det bestrides at det foreligger en risiko for forveksling, og anføres prinsipielt at Patentstyret ikke har foretatt en korrekt vurdering av forvekslingsfaren mellom merkene, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Patentstyrets vurdering av kjennetegnslikheten lider av en rekke feil, i tillegg til at vurderingen av vare- og tjenesteslagslikhet er mangelfull.
- Feil ved vurderingen av kjennetegnslikheten:
- Bruk og innarbeidelse av det senere merket er relevant i vurderingen av forvekslingsfare, jf. Rt. 2008 1268, Søtt + Salt, avsnitt 56. Dette synet er støttet i Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett (3. utg), side 332, med henvisning til Annen avdelings kjennelse nr. 4320, Hydro/Hydron.
- Patentstyrets henvisning til C-120/04, Life v. Thomson Life, gjelder ikke spørsmålet om innarbeidelse av det yngre merket kan tillegges vekt, men om forvekslingsfare foreligger når det tidligere merket opptas i det senere merket uten å være dominanten i det senere merket. EU-rettens avgjørelser i T-608/13, Easy Air-Tours v. Airtours Ticket Factory, og T-389/15, J&Joy v. Jot. Sportswear, gjelder varemerkeforordningen som Norge ikke er forpliktet til å følge. De hensyn som legges til grunn i EU-praksis er ikke overførbare til Norge. Spørsmålet om innarbeidelse i en konfliktsak i EU er vanskelige og komplekse, mens i Norge er forholdene mindre og langt mer oversiktlige.
- Ved fortolkning av EU-direktivets bestemmelse om forvekslingsfare har EU-domstolen i C-251/95, Sabél, uttrykkelig angitt at det ved vurderingen av forvekslingsfare er relevant hvordan det senere merket oppfattes i markedet (“(...) the appreciation of the likelihood of confusion depends on numerous elements and, in particular, on the recognition of the trade mark on the market»).
- Patentstyret har videre lagt til grunn feil premiss ved å se om navnet kan relateres til de aktuelle varene og tjenestene. Det relevante spørsmålet er om navnet er vanlig. Dette følger også av EU-domstolens avgjørelse C-51/09, Becker v. Barbara Becker, og T-554/14, Massi v. Messi, hvor det vektlegges at de yngre merkene består av kjente navn som påvirker hvordan merkene oppfattes.

- Dette viser at Patentstyrets nektelse er veldig oppkonstruert, og at avgjørelsen lider av en rettsanvendelsesfeil.
- Varemerket CONOCOPHILLIPS ble lansert i 2002, og har vært kontinuerlig i bruk i Norge siden. Innarbeidelsesdokumentasjon er vedlagt. Dokumentasjonen viser at merket er godt innarbeidet og berømt i Norge som følge av denne bruken. Innarbeidelsen av klagers merke må vektlegges i forvekselbarhetsvurderingen.
- Varene og tjenestene i varefortegnelsen knytter seg til olje- og energisektoren, og det må legges til grunn at den aktuelle omsetningskretsen er meget spesialisert, og har et høyt oppmerksomhetsnivå.
- Selv om det i utgangspunktet er korrekt at faktisk bruk av merkene ikke kan vektlegges, kan dette likevel ikke gjelde når de tidligere registreringene er defensivregistreringer.
- Registreringspraksis fra Patentstyret er ikke konsekvent. Innehaver av de motholdte registreringene har andre merker som inneholder PHILIPS, men som ikke har blitt nektet på grunn av klagers registreringer med bedre prioritet. Patentstyrets begrunnelse om at klagers merker ikke har blitt funnet frem i granskningen fremstår ikke troverdig.
- Innehaver av de motholdte registreringene har tidligere samtykket til registreringen av klagers eldre merker, og det foreligger derfor ingen hensyn som taler for å opprettholde anførselen om forvekslingsfare.
- Det er feil av Patentstyret å ikke vektlegge sameksistensen som foreligger mellom innehavers og klagers merker. Sameksistensen i flere land skyldes mangel på forvekslingsfare. Rettspraksis som Patentstyret viser til, passer bedre for forhold i EU enn i de mer oversiktlige forholdene i Norge.
- Disse momentene - bruken av merkene, tidligere samtykke, sameksistens, innarbeidelse av det yngre merket og at de eldre merkene er defensivregistreringer – viser at Patentstyret ikke har tatt inn over seg de kommersielle realitetene i markedet.
- I vurderingen av kjennetegnslighet har Patentstyret heller ikke lagt tilstrekkelig vekt på at merketeksten CONOCOPHILLIPS er innarbeidet og meget kjent, mye lengre enn PHILIPS, og skrevet i ett ord og vil oppfattes som en helhet. Videre er det innledende elementet, fantasiordet CONOCO, mer særpreget enn det vanlige engelske etternavnet PHILIPS/PHILLIPS.
- Videre er det feil at PHILIPS/PHILLIPS beholder sin selvstendige adskillende evne i klagers merke. Prinsippet om selvstendig adskillende evne, jf. C-120/04, Life v. Thomson Life, er utformet som en unntaksregel, men blitt fortolket som en del av den alminnelige forvekselbarhetsvurderingen. Hva som ligger i selvstendig adskillende evne er nærmere forklart i C-591/12 P, Doghnut v. Bimbo Doughnuts, hvor det fremgår at et element ikke beholder slik evne hvis det sammen med andre element skaper en enhet som gir en annen

mening enn elementene hver for seg. Det vanlige navnet PHILIPS/PHILLIPS beholder ikke en slik selvstendig adskillende evne i klagers merke, som vil oppfattes som en helhet.

- Feil ved vurderingen vare- og tjenesteslagslikhet:
- I EU-domstolens avgjørelse C-307/10, IP TRANSLATOR, fremgår det at varefortegnelsen må være tilstrekkelig klar og presis slik at man kan fastslå omfanget av beskyttelsen til det aktuelle varemerket på grunnlag av ordlyden av varefortegnelsen alene. Varefortegnelsene i motholdene oppfyller ikke dette kravet, og det er derfor ikke mulig å utlede om det foreligger vare- og tjenesteslagslikhet.
- Subsidiært anføres det at Patentstyret av eget tiltak ikke kan komme til en konklusjon om forvekslingsfare når det ikke fremgår klart og tydelig hva en registrering er beskyttet for, jf. varemerkeloven § 20 og EU-domstolens avgjørelse C-307/10, IP-Translator.
- Når varefortegnelsen – som allerede anført – ikke er tilstrekkelig klar og presis, er det ikke mulig å foreta en vurdering av vare- og tjenesteslagslikhet. Innehaver av de motholdte merkene har ikke oppdatert varefortegnelsen i tråd med varemerkeforskriften § 58.
- Av hensyn til tredjeparter, må konsekvensen av manglende oppfyllelse av kravene til klarhet og presisjon medføre at Patentstyret ikke kan anføre slike registreringshindringer av eget tiltak etter varemerkeloven § 20.
- EUIPO har lagt til grunn at det ikke foreligger vareslagslikhet mellom uklare og presise termer i eldre registreringer, og angivelser i den senere søknaden, jf. EUIPOs Guidelines, Double Identity and Likelihood of Confusion – Comparison of Goods and Services, side 13 og 14. Dette er en relevant rettskilde i norsk varemerkerett, jf. blant annet Høyesteretts avgjørelse HR-2016-01993-A, Pangea.
- Atter subsidiært anføres det at Patentstyret i nærværende sak foretar en for omfattende ex officio prøvning av forvekslingsfaren etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 20.
- Innehaver har ikke oppdatert den gamle varefortegnelse, og har derfor ikke behov for et såpass omfattende vern. Det er åpenbart at de motholdte registreringene utelukkende er rene defensivregistreringer for de aktuelle varene og tjenestene.
- Det kan ikke være i samsvar med et effektivt varemerkesystem at Patentstyret av eget tiltak skal håndheve slike registreringer fullt ut mot nye søknader når søker godtgjør at registreringene åpenbart og utelukkende er rene defensivregistreringer for de aktuelle varene og tjenestene.
- Det vises analogisk til EU-domstolen sak i C-371/18, Skykick, og EUIPOs Board of Appeal i sak R-1849/2017-2, Monopoly, som gjelder EUs varemerkeforordning sin ond trobestemmelse for å unngå kravet om bruksplikt. Analogien til klare defensivregistreringer er åpenbar.

- De motholdte registreringene er åpenbart søkt beskyttet for langt mer enn det registreringshaver på noe som helst tidspunkt har hatt behov for. I den grad de er innlevert som rene defensivregistreringer, synes det åpenbart at registreringene er i strid med grunnleggende prinsipper i varemerkesystemet.
- Patentstyret går dermed utover prøvingsadgangen sin når særlig registreringene nr. 40029, 39426, 75342 og 75278 anføres som mothold. For å unngå åpenbart urimelige forvaltningsvedtak, bør Patentstyret være forpliktet til å overse disse som registreringshindringer.
- Ytterligere subsidiært anføres det at Patentstyrets avgjørelse oppheves på grunn av saksbehandlingsfeil, jf. forvaltningsloven § 25, og sendes tilbake til Patentstyret for fornyet vurdering.
- Det er ikke riktig at klager ikke har bestridt vareslagslikheten, slik Patentstyret hevder. Dette tyder på at det ikke er foretatt en tilstrekkelig vurdering av vare- og tjenesteslagslikheten. Patentstyret er forpliktet i en ex officio prøving å foreta en grundig vurdering. I alle tilfeller er begrunnelsen mangelfull etter forvaltningsloven § 25.

13 **Klagenemnda skal uttale:**

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

- 15 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke som består av teksten CONOCOPHILLIPS. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 16 Klagenemnda vil innledningsvis kommentere klagers ytterligere subsidiære anførsel om at Patentstyrets avgjørelse må oppheves på grunn av saksbehandlingsfeil, jf. forvaltningsloven § 25, som er begrunnet med at Patentstyret ikke har foretatt en grundig vurdering av vare- og tjenesteslagslikheten, og at begrunnelsen for dette er mangelfull.
- 17 I Patentstyrets avgjørelse er det vist til «de regler vedtaket bygger på», jf. § 25 første ledd, og det må legges til grunn at innholdet av reglene og de problemstillinger som vedtaket bygger på er forstått av parten som er representert ved en profesjonell fullmektig. Spørsmålet om vareslagslikhet har ikke på noe tidspunkt under saksbehandlingen for Patentstyret vært problematisert av klager, men snarere vært lagt til grunn. Klagenemnda er derfor av den klare oppfatning at vareslagslikheten er tilstrekkelig vurdert gjennom avgjørelsen og «tidligere framstilling» av saken, jf. § 25 andre ledd.
- 18 Det er derfor ikke grunnlag for å oppheve Patentstyrets avgjørelse på grunn av saksbehandlingsfeil, jf. forvaltningsloven § 25.
- 19 Hovedspørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til er om det yngre merket CONOCOPHILLIPS er forvekselbart med de eldre registreringene som er anført som mothold, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

- 20 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.
- 21 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.
- 22 Klagenemnda legger til grunn at samtlige motholdte merker er gyldige registreringer som har krav på vern, uavhengig av om varefortegnelse i disse registreringene ikke er i tråd med varemerkeloven § 18, jf. varemerkeforskriften § 10, slik disse bestemmelsene i dag tolkes i lys av nyere rettspraksis. Varemerkeforskriften § 58 pålegger hverken innehaver eller Patentstyret en plikt til å oppdatere varefortegnelsen (andre og tredje ledd bruker ordet «kan»), og hverken loven eller forskriften gir hjemmel for at Patentstyret eller Klagenemnda av eget tiltak kan unnlate å anføre slike registreringer med eldre varefortegnelser som registreringshindringer etter varemerkeloven § 20, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a), jf § 4 første ledd bokstav b.
- 23 Det vises også til Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett (2010), s. 346, hvor det fremgår at:
- «(...) det ikke gjelder særregler om defensivregistrerte varemerker i relasjon til forvekselbarhetsspørsmålet. Utgangspunktet må også ved defensivregistreringer tas i de varer eller tjenester merket er registrert for – selv om det måtte være aldri så mye klarlagt at det ikke var meningen å bruke merket for slike, jfr. Rt. 1998, s. 1988, NIR 1999 s. 739 COSMICA (s. 1991, s. 749)
- (...) Så lenge varemerket står i registeret, skal det behandles som gyldig registrert (...), selv om det er all grunn til å anta at det foreligger ugyldighets- eller slettelsergrunner.»
- 24 Ut fra dette kan ikke Klagenemnda se at det etter norsk rett har noen rettslig betydning hvorvidt de eldre registreringene må anses som defensivregistreringer eller ikke, eller at varefortegnelsen ikke er i tråd med gjeldende krav til klassifisering. Klagenemnda ser derfor ingen grunn til å gå nærmere inn på klagers anførsler rundt dette. Det ville for øvrig hatt vidtrekkende implikasjoner om Patentstyret og Klagenemnda skulle tatt stilling til hvilke varer og tjenester et merke eventuelt var defensivregistrert for i en ex-parte sak.
- 25 Dette endres ikke av hvordan EUIPO praktiserer vurderingen av vareslagslikhet. Klager har ikke godtgjort et brukbart hjemmelsgrunnlag for sine påstander. Uavhengig av hvorvidt

EUIPO Guidelines er en relevant rettskilde, kan det ikke utgjøre et hjemmelsgrunnlag i norsk rett.

- 26 I så måte kan ikke Klagenemnda se at det foreligger noen rettsanvendelsesfeil ved Patentstyrets avgjørelse, eller saksbehandlingsfeil, på dette punkt. Klagers subsidiære og atter subsidiære anførsel kan derfor ikke føre frem.
- 27 Varefortegnelsene i registrering nr. 40029 og nr. 39426 er svært vide, uten at dette medfører at de er uklare av den grunn. Formuleringen innebærer at registreringene dekker samtlige varer omfattet av vareklassene 1-34, med unntak av de spesifiserte varene «kjøretøyer, sykler, automobiler, fly, båter, sportsartikler, våpen, knivsmedarbeider og redningsapparater». Slik varefortegnelsene er formulert i registrering nr. 40029, nr. 39426, nr. 75341, nr. 75278 – som var vanlig på de aktuelle tidspunktene for registrering – vil de omfatte eller være likeartede med de varene og tjenester som dekkes i klagers merke.
- 28 Mer konkret vil registrering nr. 40029, det kombinerte merket PHILIPS, og nr. 39426, det kombinerte merket PHILIPS, overlappe fullt ut med varene i klasse 4, 16 og 25 i klagers merke. Registrering nr. 75278, ordmerket PHILIPS, og nr. 75341, det kombinerte merket PHILIPS, omfatter på sin side tjenester som «transport- og oppbevaringsvirksomhet» og «behandling av materialer», hvilket er identiske eller likeartet med «transport, lagring og levering (...)» i klasse 39 og tjenester relater til produksjon og bearbeiding i klasse 40 og 42 i klagers merke. Etter sin formulering har de to sistnevnte motholdene også vern for hele klasse 42, og som dermed vil omfatte klagers tjenester i klasse 42.
- 29 I tillegg vil varene og tjenestene i klasse 16, 25 og 42 i varemerkeregistrering nr. 991366 overlappe eller være likeartede med varene og tjenestene i klasse 16, 25 og 42 i klagers merke.
- 30 Det foreligger vareslagslikhet i form av identiske og lignende varer og tjenester, og det avgjørende spørsmålet er da om det foreligger tilstrekkelig kjennetegnslighet ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig i lys av gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå og tatt i betraktning av hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes.
- 31 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 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.
- 32 Gjennomsnittsforbrukeren for varene og tjenestene i de aktuelle klassene vil i hovedsak være profesjonelle næringsdrivende, men kan også for veldig mange av varene og tjenestene rette seg mot alminnelige sluttbrukere. I alle tilfeller legger Klagenemnda til grunn at

oppmerksomhetsnivået vil være høyere enn vanlig for en del av de aktuelle varene og tjenestene.

- 33 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.
- 34 Samtlige av de motholdte merkene inneholder tekstelementet PHILIPS. Klagenemnda kan være enig i at deler av den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte dette som et navn, men uavhengig av hvordan tekstelementet oppfattes kan ikke Klagenemnda se at ordet har noen betydning i relasjon til varene og tjenestene. For den delen av omsetningskretsen som eventuelt vil oppfatte dette som et navn, er ikke Klagenemnda enig i at tekstelementet har en svak grad av særpreg. Selv om dette er et vanlig engelsk navn, er det avgjørende hvordan merket vil oppfattes av den norske gjennomsnittsforbrukeren. Som et navn kan ikke PHILIPS anses som vanlig i Norge. Klagenemnda legger derfor til grunn at PHILIPS har en normal grad av særpreg.
- 35 Klagenemnda kan ikke se at klagers anførsler om relevansen av det yngre merkets særpreg, og innarbeidelse av dette, kan tillegges særlig vekt i forvekselbarhetsvurderingen.
- 36 Klager har anført EU-rettspraksis relatert til spørsmålet om innarbeidelse etter varemerkeforordningen ikke er overførbare til Norge. Klager har vist til EU-domstolen i C-251/95, Sabél, avsnitt 22, som gjelder varemerkedirektivet, hvor det fremgår at det i forvekslingsfaren skal ses hen til «the recognition of the trade mark on the market». Klager hevder dette viser at innarbeidelse av det yngre merket har betydning. Klagenemnda kan ikke se at dette uten videre er korrekt. Når domstolen i avsnitt 22 lister opp momenter i vurderingen, viser de til at dette er momenter som fremgår av betraktningene i direktivets fortale. I fortalen fremgår det at det skilles mellom betegnelsen «trade mark» og «sign», hvor førstnevnte betegner det eldre merket og sistnevnte betegner det yngre merket. Nedenfor er det gjengitt noen eksempler fra fortalen:

«The protection afforded by the registered **trade mark**, (...) should be absolute in the event of there being identity between the mark and the corresponding **sign** and the goods or services.»

«(...) the degree of similarity between the **trade mark** and the **sign** (...)»

«The concept of infringement of a **trade mark** should also comprise the use of the **sign** as a trade name or similar designation (...)»

«(...) it is appropriate to provide that the proprietor of a **trade mark** should be entitled to prohibit a third party from using a **sign** (...)»

- 37 Klagenemnda mener derfor at det siterte i Sabél-avgjørelsen gjelder særpreget til det eldre merket, og ikke det yngre merket, slik fullmektigen anfører. Til støtte for sin anførsel har

klager videre vist til C-51/09, Becker v. Barbara Becker, og T-554/14, Massi v. Messi. Klagenemnda kan imidlertid ikke se at disse avgjørelsene – som gjelder navn og konseptuell likhet/forskjell – kan begrunne å vektlegge innarbeidelsen av det yngre merket.

- 38 I C-51/09, Becker v. Barbara Becker, vurderer domstolen EU-rettens vurdering av den konseptuelle likheten mellom merkene, og uttaler at «[a]ccount must also be taken of whether the person (...) is well known, since that factor may obviously influence the perception». I T-554/14, Massi v. Messi, trekker retten frem dette momentet under vurderingen av konseptuell likhet, og kom frem til at gjenkjennelseeffekten av det kjente navnet Messi ville skille det yngre merket konseptuelt fra det eldre merket selv om det forelå visuelle og fonetiske likheter. Klagenemnda noterer for øvrig at begge sakene gjelder varemerkeforordningen.
- 39 Hvorvidt det foreligger konseptuelle likheter eller forskjeller, og hvorvidt denne forskjellen oppstår fordi det ene merket utpeker en veldig kjent person, er relevant. Klagenemnda kan derimot ikke se at avgjørelsene på generelt grunnlag kan tas til inntekt for at innarbeidelse av det yngre merket kan vektlegges i vurderingen av forvekslingsfare. Etter Klagenemndas syn lider heller ikke Patentstyrets avgjørelse på dette punkt noen rettsanvendelsesfeil. På denne bakgrunn ser heller ikke Klagenemnda grunn til å gå nærmere inn på innarbeidelsesdokumentasjonen i saken.
- 40 Ved vurderingen av kjennetegnslighet 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.
- 41 Merkene som skal vurderes er, foruten ordmerket PHILIPS, gjengitt i avsnitt 5 og 6 over.
- 42 Sammenstillingen CONOCOPHILLIPS skaper ingen logisk enhet. Klagenemnda mener det er mest nærliggende at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte klagers merke som en sammenstilling av CONOCO, som fremstår som et fantasiord, eventuelt forkortelsen for «Continental Oil and Transportation Co.», og PHILLIPS, som kan fremstå som et navn. Klagenemnda er derfor ikke enig med klager at CONOCOPHILLIPS vil oppfattes som en helhet og ikke som to bestanddeler.
- 43 Klagers merke tar i all hovedsak opp i seg tekstelementet i de eldre merkene. Visuelt og fonetisk er elementene PHILIPS/PHILLIPS tilnærmet identisk. Oppfattet som et navn vil også PHILIPS/PHILLIPS så å si være konseptuelt identisk. Selv om det foreligger elementer som skiller merkene fra hverandre, tilsier likhet mellom PHILIPS/PHILLIPS at det samlet sett foreligger kjennetegnslighet mellom merkene.
- 44 Etter en helhetsvurdering finner Klagenemnda at det foreligger en risiko for forveksling ved at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom innehaverne av merkene, også for den delen av omsetningskretsen som har et høyere oppmerksomhetsnivå, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. I denne vurderingen har

Klagenemnda lagt avgjørende vekt graden av likhet som det særpregede elementet PHILIPS/PHILLIPS skaper mellom merkene, og at de gjelder for til dels overlappende og likeartede varer og tjenester.

- 45 Etter Klagenemndas vurdering er ikke det innledende elementet CONOCO tilstrekkelig til å avverge en risiko for forveksling. Klagenemnda er enig i at CONOCO er et særpreget element, og at gjennomsnittsforsbrukeren ofte legger mest merke til starten av et merke. Dette medfører likevel ikke at CONOCO er så dominerende i klagers merke at gjennomsnittsforsbrukeren ikke vil overse PHILLIPS i møte med merket. Det er allerede lagt til grunn at PHILIPS/PHILLIPS har en normal grad av særpreg, og at klagers merke vil oppfattes som en sammenstilling av de to elementene CONOCO og PHILLIPS. Når merket ikke skaper en enhet som gir en annen mening enn elementene hver for seg, men oppfattes som en sammenstilling av to særpregede element, er Klagenemnda av den oppfatning at PHILLIPS har en selvstendig adskillende rolle evne som gjennomsnittsforsbrukeren vil feste seg ved i møte med merket.
- 46 Klagenemnda kan heller ikke se at den figurative utformingen i klagers merke eller i de eldre merkene skaper tilstrekkelig avstand. Klagenemnda viser til EU-rettens avgjørelse i sak T-397/18, Hugo's, avsnitt 66, hvor det fremgår at «according to the case-law, where a trade mark is composed of word elements and figurative elements, the former are, as a rule, more distinctive than the latter». Klagenemnda kan ikke se at det foreligger omstendigheter som tilsier at det motsatte skulle gjelde, nemlig at dette gjelder varer og tjenester hvor den figurative utformingen må anses mer dominerende enn merketeksten. De grafiske/figurative elementene tar på ingen måte fokus vekk fra tekstelementet, eller fremstår som så dominerende at tekstelementet vil bli oversett. Likheten mellom PHILIPS/PHILLIPS i det helhetsinntrykket som merkene gir, og vare- og tjenesteslagslikheten, må her tillegges større vekt enn de forskjeller som er mellom merkene.
- 47 Klagers anførsler om at merkene har sameksistert, endrer ikke på vurderingen av forvekselbarhet som skal gjøres etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Heller ikke endres vurderingen av at innehaver av de motholdte merkene har samtykket til klagers tidligere registreringer. Samtykket gjaldt varemerkeregistreringer nr. 224573 og 224574. Klager har ikke godtgjort at det foreligger avtalerettslige holdepunkter for at samtykke også gjelder registrering av fremtidige merker, eller for å tolke samtykkene utvidende til også å gjelde registrering av nærværende merke.
- 48 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at det kombinerte merket CONOCOPHILLIPS, med søknadsnummer 201413732, må nektes registrert, jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Det kombinerte merket CONOCOPHILLIPS, med søknadsnummer 201413732, nektes registrert, jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)

Maria Foskolos
(sign.)