



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00144
Dato: 24. mai 2023

Klager: Intel Corporation
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen, Amund Grimstad og Thomas Frydendahl

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1. Kort framstilling av saken:

2. Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 27. september 2022, hvor ordmerket INTEL EVO, med internasjonalt registreringsnummer 1530719, og norsk søknadsnummer 202006267, ble nektet virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 9: Computer software for increasing computer performance, application efficiency, and response times; computer software in relation to artificial intelligence; computer software for improving internet connectivity and security; computer firmware; computing software modules; tablet computers, notebook and laptop computers; portable computers; wireless communication devices for voice, data or image transmission over the internet; computer hardware; computer software and firmware used to maintain and operate a computer system; computer software and firmware for providing control, monitoring and data manipulation of engineered products and systems; graphics cards; high definition graphics chipsets; integrated circuits; semiconductor processors; microprocessors; software programmable data processors; data processing equipment.

3. Varemerket ble av Patentstyret nektet virkning i Norge fordi det ble ansett å være egnet til å forveksles med de eldre internasjonale registreringene nummer 1410597, ordmerket 860 EVO, og nummer 1442902, ordmerket 970 EVO, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

4. Internasjonal registrering nr. 1410597, ordmerket 860 EVO, er gitt virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 9: Solid state drives; flash memory cards; data storage apparatus; semiconductor apparatus; USB flash drives; semi-conductors; semi-conductor memories; semi-conductor memory units.

5. Internasjonal registrering nr. 1442902, ordmerket 970 EVO, er gitt virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 9: Solid state drives (SSD); data storage apparatus; USB flash drives; flash memory cards; semi-conductors; semiconductor devices; semi-conductor memories; semi-conductor memory units; NAND flash memory.

6. Klage kom inn 3. november 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 24. november 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

7. Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det søkte merket nektes virkning i Norge fordi det er fare for forveksling med de eldre merkene 860 EVO og 970 EVO, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b.
- Varefortegnelsene omfatter samme og lignende varer i klasse 9.
- De aktuelle varene omfatter ulike typer software og hardware.. Patentstyret legger til grunn at omsetningskretsen består av både alminnelige sluttforbrukere og profesjonelle næringsdrivende.
- Samtlige av merkene inneholder det identiske felleselementet EVO.
- Det er ikke tilstrekkelige holdepunkter for å hevde at EVO er noen vanlig forkortelse for «evolution», eller «utvikling» på norsk. De aktuelle varene har ikke nødvendigvis «utvikling» som et formål. Derfor er det heller ikke naturlig for omsetningskretsen å oppfatte EVO som «evolution». Etter Patentstyrets vurdering har merkeelementet EVO normal grad av særpreg for de aktuelle varene.
- Merkene har både likheter og forskjeller. Felleselementet EVO gir klare visuelle og fonetiske likhetstrekk. I den grad EVO skaper forestillingsbilder vil det gi det samme konseptuelle inntrykket i alle merkene. Tallene i de eldre merkene og ordet INTEL i det yngre merket skaper visuelle, fonetiske og konseptuelle ulikheter.
- De eldre merkene vil oppfattes som en sammenstilling av to selvstendige merkeelementer, nemlig et tall og teksten EVO. EVO sitt iboende særpreg og dets plassering gjør at det beholder sin selvstendig adskillende evne i samtlige merker. Det identiske felleselementet skaper så store kjennetegnsmessige likheter at gjennomsnittsforbrukeren vil tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom merkene.
- Merkene er egnet til å forveksles, da det foreligger både kjennetegnslighet og vareslagslikhet.

8. Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle produktene har et forhøyet oppmerksomhetsnivå. Dette tilser at selv mindre forskjeller mellom merkene utelukker risiko for forveksling.
- Ordelementet EVO vil bli oppfattet å henspille på ordet «evolusjon» eller «utvikling». Dette er suggestivt for de aktuelle varene og har følgelig et snevert vern.
- Den lave graden av særpreg for elementet EVO bekreftes av treff på nettsider som definerer forkortelser. Videre viser treff fra WordFinder Professional at det kun finnes to ordstammer som starter med EVO på norsk, nemlig «evolusjon» og det langt mindre kjente «evolvent».

I den engelske ordboka finner man også kun to ordstammer som starter med denne bokstavkombinasjonen, nemlig «evolution» og «evoke». En gjennomsnittlig forbruker av søkers varer vil dermed oppfatte EVO som en hentydning til «evolusjon»/«evolution».

- Flere merker med ordet EVO er registrert side om side i Patentstyrets register med delvis overlappende varefortegnelser. Videre sameksisterer klagers merke med de anførte merkene i en lang rekke jurisdiksjoner.
- Merket INTEL er verdenskjent. Dette fører til at forbrukere vil feste seg ved denne delen av helheten INTEL EVO.
- Merkene er så ulike visuelt, fonetisk og konseptuelt at forvekslingsfare ikke foreligger.
- Teksten i de eldre merkene opptas ikke i sin helhet av det yngre merket. I herværende sak passer derfor ikke de læresetninger som følger av EU-domstolens avgjørelse i sak nr. C-120/04 THOMSON LIFE og Høyesteretts avgjørelse fra Norsk Retstidende 2008 s. 1269 Pascal Søtt og Salt.

9. Klagenemnda skal uttale:

10. Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

11. Det aktuelle varemerket er ordmerket INTEL EVO.
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 særpreget. 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. Merker med sterk grad av særpreg, enten iboende eller oppnådd som følge av bruk, har større verneomfang enn merker med svak grad av særpreg, jf. C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18.

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 i klasse 9 vil være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende. Varefortegnelsen for det yngre merket omfatter varer som «tablet computers, notebook and laptop computers». Dette er produkter som kjøpes og brukes av private sluttbrukere så vel som profesjonelle næringsdrivende. Varene er mer kostbare enn vanlige dagligvarer, og dette tilsier en noe skjerpet oppmerksomhetsgrad. Videre består varefortegnelsen av angivelser som «integrated circuits» og «semiconductor processors». Slike varer vil hovedsakelig kjøpes og brukes av profesjonelle aktører og forbrukere med spesialkunnskap og et forhøyet oppmerksomhetsnivå. 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 oppmerksomhetsgrad vil være gjennomsnittlig til høy.
17. 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. Klagers merke er søkt registrert for ulike typer programvare og datamaskinvare i klasse 9. For eksempel omfatter søknaden generelle angivelser som «computer firmware» og «computer hardware». Videre dekker varefortegnelsen angivelser som omfatter programvare til spesifikke formål, for eksempel «computer software in relation to artificial intelligence» og «computer software for improving internet connectivity and security».
19. De eldre merkene omfatter også varer i klasse 9, nærmere bestemt ulike typer datamaskinvare og lagringsmedier som «solid state drives», «data storage apparatus» og «USB flash drives».
20. Det yngre merkets datamaskinvare er identisk med de eldre merkenes datamaskinvare. Videre er de eldre merkenes datamaskinvare generelt angitt, og anses likeartet med programvaren omfattet av det yngre merkets varefortegnelse. Datamaskinvare kan benytte

seg av programvare. Slike varer er komplementære, de har felles distribusjonskanaler, de har den samme omsetningskretsen og har ofte samme kommersielle opphav.

21. Merkene som skal sammenlignes er:

Klagers merke	Eldre merker
INTEL EVO	860 EVO 970 EVO

22. 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 merkene helhetsinntrykk enn svake og lite framtrede 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.
23. Ordet EVO inngår i alle de tre merkene. Søk i ordbøker som ordnett.no (Gyldendal Norsk Forlag) og collinsdictionary.com (Collins) viser at EVO kan bety «tidsalder, tid» på italiensk eller være en uformell forkortelse for «evening» på australsk-engelsk. Slik Klagenemnda ser det, er det lite sannsynlig at disse betydningene er kjent for den norske omsetningskretsen. Klager har vist til nettsidene acronyms.thefreedictionary.com, allacronyms.com, abbreviationfinder.org og acronym24.com som angir at EVO er en forkortelse for «evolution».
24. Klagenemndas gransking bekrefter at EVO brukes som forkortelse for det engelske ordet «evolution» i kommersiell sammenheng. Søk på internett viser at EVO er utbredt som forkortelse for «evolution» og at forkortelsen brukes om alt fra maling til biler og sportsutstyr, for å angi at produktet har gjennomgått en evolusjon eller utvikling. EVO brukes også i relasjon til varer som er relevant i denne sammenhengen, for eksempel lagringsmedier som «solid state drives» (SSD). Ordboka dictionary.com definerer EVO som «(used in product names) evolution» (www.dictionary.com/browse/evo, sist besøkt 23. mai 2023). Samlet sett viser dette at EVO kan brukes som en forkortelse for «evolution» og gjerne sammen med et produktnavn.
25. Den norske omsetningskretsen for datavarer i klasse 9 er vant til engelsk som bransjespråk, og importerer i stor grad engelsk terminologi inn i det norske språket. Klagenemnda legger derfor til grunn at en ikke uvesentlig del av omsetningskretsen forstår EVO som «evolusjon»,

som kan henspille på positive egenskaper. Denne merkedelen utgjør derfor et suggestivt, og relativt svakt element i sammenstillingene 860 EVO og 970 EVO.

26. Etter Klagenemndas syn har ikke de innledende tallene 860 og 970 – i de eldre merkene – noen relevant betydning i relasjon til de aktuelle varene i klasse 9. Disse merkeelementene anses å ha normal grad av særpreg.
27. Visuelt og fonetisk har merkene både likheter og forskjeller. De er like ved at alle deler elementet EVO. Tekstelementet INTEL og tallene 860 og 970 tilfører imidlertid visuelle og fonetiske forskjeller. Det innledende elementet i klagers merke, INTEL, skiller seg klart visuelt og fonetisk fra de innledende elementene 860 og 970 i de eldre merkene.
28. Klagenemnda har i sin helhetsvurdering lagt avgjørende vekt på at merkedelen EVO anses å ha relativt lav grad av iboende særpreg for datavarer. Videre bidrar teksten INTEL og de tresifrede tallkombinasjonene til å skape forskjell både fonetisk og visuelt. Merkene anses derfor ikke egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.
29. I relasjon til klagers anførsel om at merkedelen INTEL er velkjent, vil Klagenemnda bemerke at EU-retten har slått fast at det *ynge* merkets velkjenthet ikke er relevant ved vurderingen av forvekselbarhet. Det *eldre* merkets velkjenthet kan derimot få betydning, jf. for eksempel T-467/20 ZARA / ZARA (fig.) et al. avsnitt 145.
30. På denne bakgrunnen omgjøres Patentstyrets avgjørelse. Merket i utpekningen kan gis virkning i Norge for de aktuelle varene i klasse 9, uten hinder av registreringshindringene i varemerkeloven § 16.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Merket kan gis virkning i Norge for alle de aktuelle varene i klasse 9.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Thomas Frydendahl
(sign.)