



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00048
Dato: 9.september 2024

Klager: MSC Cruises SA
Representert ved: AWA NORWAY AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Gunhild Giske Skyberg, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 19. februar 2024, hvor det kombinerte merket EXPLORA, med internasjonalt registreringsnummer 1572114, ble nektet virkning i Norge for følgende tjenester:



Klasse 41: Educational, sports, entertainment and cultural activities; educational, sports, entertainment and cultural activities in connection with cruises and excursions; organization and presenting shows, competitions, games, concerts and entertainment events on land or on cruise ships and yachts; organization of tailor-made and personalized educational, sports, entertainment and cultural activities; leisure and recreational services; health and leisure club services; exercise and fitness club services; club services as entertainment; gambling services; casino services (gambling); planning and organization of functions (entertainment) and cultural events; all the aforesaid services in connection with travel; cultural and leisure activities relating to cruises and excursions.

3 Merket ble imidlertid tilbudt virkning for de følgende tjenestene:

Klasse 39: Reservation services of all types of cruise trips; organization of cruise transports and cruise trips; organization and reservation of cruise trips; organization and reservation of cruise excursions and trips; organization and reservation of individual or group cruise trips; organization and reservation of organized cruise trips, tailor-made and personalized cruise trips, cruise trips intended for privileged customers and loyal customers; boat cruise services; pleasure boats and yacht services; arranging of cruises, tailor-made and personalized cruises, cruises intended for privileged clientele and loyal customers, cruises on yachts; reservation of seats on pleasure boats, cruise ships and yachts; preparation of cruise excursions as part of organized trips; escorting of cruise travelers; transport of passengers by boat; transport of cruise travelers; providing cruise ships, pleasure boats and yachts for travel; rental, booking and provision of cruise ships, yachts, pleasure boats and watercraft; yacht chartering services; provision of information regarding cruise transport and cruise trips; cruise trip consultant services.

Klasse 43: Provision of food and beverages in cruises; temporary accommodation in cruises; cafe and restaurant services in cruises; cruise catering services; travel agency services for reservation of restaurants in cruises; reservation services for restaurants on board pleasure boats, cruise ships and yachts; travel agency services for cruise reservations only; cruise reservation services; reservation services for accommodation, private rooms and suites on board pleasure boats, cruise ships and yachts; hotel and catering services on board pleasure boats, cruise ships and yachts; restaurant and hotel services for privileged clientele on board pleasure boats, cruise ships and yachts.

Klasse 44: Beauty care and body wellness services provided by saunas, beauty salons, hairdressing salons and massage parlors; health spa services for health and body wellness including massage services, facial and body treatment services, as well as cosmetic body care services; provision of hot tub facilities; services provided by consultants in the field of body and beauty care; all the aforesaid services in connection with travel.

4 Varemerket ble nektet virkning i Norge av Patentstyret fordi det ble ansett å være egnet til å forveksles med den eldre internasjonale registrering nummer 1557166, ordmerket XPLORA, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

5 Internasjonal registrering nr. 1557166, ordmerket XPLORA, er gitt virkning i Norge for varer og tjenester i klasse 9, 35, 36, 38, 41 og 42. I klasse 41 er merket gitt virkning for følgende tjenester:

Klasse 41: Entertainment services; hire, rental, showing and distribution of films and videos; sports and fitness services; organising sport and fitness competitions; video game services; education services; physical and sporting education services; organising of educational games; development, publication and distribution of educational materials and teaching materials; information, advice and consultancy services relating to the aforesaid.

6 Klage kom inn 19. april 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 21. mai 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

7 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Det foreligger fare for forveksling. Omsetningskretsen kan ta feil av merkene eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom merkenes innehavere.
- Det eldre merket XPLORA har blant annet vern for de svært vide angivelsene «entertainment services; sports and fitness services; education services» i klasse 41. Disse tjenestene omfatter samtlige av tjenestene innehaveren ønsker vern for i samme klasse. Merkene gjelder dermed identiske tjenester i klasse 41.
- Det eldste merket er et ordmerke som består av teksten XPLORA. Innehaverens merke opptar denne teksten i sin helhet, men innledes med bokstaven E. Innehaverens merke

inneholder også et figurativt element som er plassert over merketeksten EXPLORA, og både tekst og figur er plassert på en mørk blå rektangulær bakgrunn.

- Ordet XPLORA har ikke noe klart betydningsinnhold. Det ligner på ordet «explore», som betyr «utforske». For noen vil EXPLORA kunne oppfattes å spille på ordet «explore» og er derfor ikke sterkt særpreget. Men det eldste merket har likevel en viss grad av særpreg da det ikke har noen direkte betydning for tjenestene i klasse 41.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil som hovedregel feste seg ved teksten når et merke består av både tekst- og figurelementer, jf. T-512/15, Sun Cali v EUIPO avsnitt 61. Dette er tilfelle i nærværende sak selv om det figurative elementet visuelt sett tar minst like stor plass som merketeksten.
- Merketekstene skiller seg ved at innehaverens merke innledes med bokstaven E. Merkene deler de øvrige bokstavene XPLORA, og har tydelige visuelle likhetstrekk. Det eldste merket er et rent ordmerke uten noen ytterligere elementer, som trekker i en annen retning enn innehaverens merke. Bokstaven X uttales «eks», også når den står foran en konsonant, og i starten av et ord vil det være naturlig å uttale den slik. Begge merkene vil derfor uttales på samme måte, nemlig «eksplora». Merkene er dermed fonetisk identiske.
- Bokstaven X er uvanlig i starten av et ord på norsk og vil derfor legges merke til visuelt. Etersom XPLORA og EXPLORA framstår som det samme ordet med ulike skrivemåter, vil bokstaven X ikke oppfattes fullt så framtreddende. Dette er fordi bokstavene «EX» og bokstaven «X» uttales likt, nemlig «eks», og resten av bokstavene er identiske.
- Verken XPLORA eller EXPLORA er ord som i seg selv har noe klart betydningsinnhold. For de som oppfatter at merketekstene spiller på ordet «explore», vil begge merkene kunne gi assosiasjoner til det å utforske. I så fall er merkene konseptuelt like. For de som ikke får noen assosiasjoner av ordene, så vil begge merkene være konseptuelt nøytrale.
- Det legges særlig vekt på at gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved merketeksten EXPLORA i innehaverens merke, og at denne merketeksten er svært lik ordmerket XPLORA. Også når helheten av innehaverens merke tas i betraktning er det merkelikhet mellom merkene.
- Det har blitt sett hen til de eldre merkene som trekkes fram, men disse kan ikke få avgjørende betydning i nærværende sak. Det må gjøres en konkret helhetsvurdering i hver enkelt sak.

8 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse er feil da de to varemerkene ikke vil forveksles.
- Det er tjenestelagslikhet for tjenestene i klasse 41. Klagers øvrige tjenester i klasse 39, 43 og 44 er forskjellige fra det eldre merkets tjenester i klasse 9, 35, 36, 38 og 42.

- Det eldste merket har svært lav grad av særpreg. Ordet XPLORA gir klare assosiasjoner til opplevelser. Det er ikke behov for tankevirksomhet for å forstå det eldre merket på denne måten. Når ordet benyttes for tjenester hvor formål er opplevelser, enten gjennom underholdning, undervisning eller sportslige aktiviteter, grenser ordmerket mot å være beskrivende. Vernet må derfor anses å være svært snevert.
- Patentstyret har registrert et svært stort omfang av «explore»-merker for tilsvarende tjenester i klasse 41 som i klagers merke. Det vises til 29 merker som er registrert for samme og liknende tjenester i klasse 41. Registreringstettheten må forstås dithen at slike merker har snevert verneomfang.
- Nylig ble det kombinerte merket FOSEN EXPLORE registrert for tjenester i klasse 41. FOSEN er et kjent geografisk sted, og EXPLORE er svært framtrædende i merket.
- Det store utvalget av svært like merker viser at også bransjen synes å ha en innstilling om at leverandører av opplevelsestjenester i klasse 41 bør kunne bruke ulike varianter av «explore» som varemerker så lenge merkene ikke er identiske. Man kan da igjen trekke slutningen at de svært like varemerkene oppfyller garantifunksjonen ved at de er egnet til å skille tjenestene fra de ulike aktørene fra hverandre.
- Patentstyret har gitt den eldre registreringen et urimelig stort vern. Et større vern enn mot rent identiske merker vil være konkurransehemmende, og urimelig for andre næringsdrivende som leverer opplevelsestjenester.
- Tekstelementet i merkene har visuelle og fonetiske likheter ved at de deler flere bokstaver. I tillegg er de konseptuelt identiske ved at begge gir assosiasjoner til opplevelser. Samtidig har merkene også tydelige forskjeller. Den første åpenbare forskjellen er at det eldste er et ordmerke mens klagers merke er et kombinert merke med særpregede figurativ utforming som ikke gjenfinnes i det eldre merket. Den andre åpenbare forskjellen er at det eldste merket mangler bokstaven E, som er den første bokstaven i klagers merketekst.
- Rettspraksis har flere ganger gjentatt at gjennomsnittsforbrukeren legger størst vekt på begynnelsen av merker. Ordene XPLORA og EXPLORA har tydelige forskjeller i begynnelsen. Bokstavene X og E gir svært ulike inntrykk som vil legges merke til. De har veldig ulik utforming, og mens E er en svært vanlig bokstav, er bokstaven X mer ukjent og forbindes gjerne med ord fra andre språk.
- Forskjellene ved merkenes begynnelse og det særpregede figurelementet gjør at merkene som helhet ikke vil forveksles. Likheten i forestillingsbilde får mindre vekt fordi det er forestillingsbildet som gjør at det eldste merket ikke kan ha stor beskyttelsessfære og som reduserer risikoen for forveksling. Dette hensynet må tale sterkere enn rettspraksis som uttaler at det kreves større forskjeller ved merker som gjelder varer/tjenester av samme slag.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 11 Det aktuelle varemerket er det kombinerte merket EXPLORA, 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 eller tjenester det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnenes 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. 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 hen har i hukommelsen, jf. C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 26.
- 16 Omsetningskretsen for de aktuelle tjenestene vil være både den alminnelige sluttbruker 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 omsetningskretsen for de aktuelle tjenestene i klasse 41 vil ha en gjennomsnittlig grad av oppmerksomhet. Det samme gjelder for de aktuelle tjenestene i de øvrige klassene som merkene gjelder.

- 17 Det eldre merket har vern for vide angivelser som «entertainment services», «education services» og «sports and fitness services» i klasse 41. Disse tjenestene dekker samtlige av klagers tjenester i klasse 41, for eksempel «educational, sports, entertainment and cultural activities» og mer spesifikke angivelser som «educational, sports, entertainment and cultural activities in connection with cruises and excursions». Det dreier seg følgelig om identiske tjenester.
- 18 Etter Klagenemndas vurdering foreligger det ikke vare- eller tjenesteslagslikhet mellom klagers øvrige tjenester i klasse 39, 43 og 44, og det eldre merkets varer og tjenester i klasse 9, 35, 36, 38, 41 og 42. Ettersom vilkåret om samme eller lignende varer og tjenester ikke er oppfylt her, er det kun aktuelt å vurdere om det er forvekslingsfare mellom merkene for tjenestene i klasse 41.
- 19 Merkene som skal sammenlignes er:

Klagers merke	Den eldre registreringen
	<p style="text-align: center;">XPLORA</p>

- 20 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 framtrædende 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.
- 21 Klagenemnda er ikke enig med klager i at det eldre ordmerket XPLORA har svært lav grad av særpreg. Selv om XPLORA kan gi assosiasjoner til det engelske ordet «explore», er Klagenemnda av det syn at graden av særpreg er normal for det eldste merkets tjenester i klasse 41. Ordet «explore» kan bety «utforske, granske, undersøke» og «utforske, gå på oppdagelsesferd», og har dermed et noe avledet meningsinnhold for tjenester som «education services», «sports and fitness services» og «entertainment services». I tillegg

gjør særlig a-endingen at ordet får et helhetsinntrykk som er egnet til å skille innehavers tjenester fra andres. For den delen av omsetningskretsen som ikke får noen assosiasjoner i møte med XPLORA vil merket framstå som et fantasiord med dertil sterkere grad av iboende særpreg.

- 22 Klagers merke er et kombinert merke. Ordet EXPLORA er plassert midt i en mørkeblå firkant, med en figur som minner om en blomst over teksten. Merketeksten og figurelementet er i gull som er lysere fra midten. Etter Klagenemndas syn vil gjennomsnittsforbrukeren først og fremst feste seg ved ordelementet i det kombinerte merket. Dette er fordi EXPLORA, i likhet med det eldre merket XPLORA, må anses å ha iboende særpreg og at det for gjennomsnittsforbrukeren er lettere å referere til tjenestene ved å bruke et navn enn å beskrive figurelementet, se i denne retning EU-rettens avgjørelse i T-512/15 Sun Cali v EUIPO avsnitt 61.
- 23 Slik klager påpeker har tekstelementene EXPLORA og XPLORA visuelle og fonetiske likheter ved at de har flere like bokstaver i samme rekkefølge. Etter Klagenemndas syn er merkene fonetisk identiske ettersom begge merker vil uttales «eksplora». Dette er fordi bokstaven X uttales «eks». Ved muntlig omtale vil det derfor ikke være mulig å skille merkene.
- 24 Merketekstene har klare visuelle likheter ved at de seks siste bokstavene i klagers merke gjentar det eldre merket i sin helhet. I tillegg er fonten i klagers merke identisk eller nær identisk med en standard font. Det at klagers merketekst innledes med bokstaven E og det eldre merket med bokstaven X er en visuell forskjell. Det er også en visuell forskjell at klagers merke har et figurativt element i gull plassert over merketeksten og mørk blå bakgrunn. Klagenemnda kan imidlertid ikke se at merkenes visuelle forskjeller blir avgjørende, særlig tatt i betraktning at det er ordelementet som gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved. Selv om gjennomsnittsforbrukeren har en tendens til å feste seg ved begynnelsen av et merke, er det ikke etablert noen fast norm som går ut på at merkets begynnelse alltid skal tillegges størst betydning, jf. T-56/20 VROOM vs. POP & VROOM avsnitt 38 og T-281/07 BLUE vs. ECOBLUE avsnitt 32. Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende, og hvilke elementer som vil bli tillagt mest vekt av gjennomsnittsforbrukeren vil bero på en konkret vurdering, se til dette forannevnte avgjørelser fra EU-retten. Som det framgår av vurderingen i avsnitt 21 er a-endingene et element som gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved og som tilfører særpreg. Det kan derfor ikke legges til grunn at merkenes begynnelse vil tillegges størst betydning.
- 25 Når det gjelder vurderingen av hvorvidt merkene er konseptuelt like, er Klagenemnda av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merketeksten EXPLORA enten som et fantasiord eller at det spiller på ordet «explore». I den grad merketekstene XPLORA og EXPLORA vil oppfattes å gi forestillinger om det å utforske, granske eller gå på oppdagelsesferd er de konseptuelt like. Dersom begge merker oppfattes som fantasiord må de anses som konseptuelt nøytrale. Figurelementet over merketeksten er egnet til å gi

forestillinger om en blomst noe som skaper en viss forskjell i merkenes konseptuelle helhetsinntrykk.

- 26 Det må foretas en konkret vurdering av forvekselbarheten mellom merkene i foreliggende sak. Klagenemnda kan derfor ikke legge vekt på at andre varemerker som inneholder elementet EXPLORE sameksisterer i varemerkeregisteret.
- 27 Klagenemnda har etter en helhetsvurdering kommet til at det er risiko for forveksling mellom klagers kombinerte merke EXPLORA og den eldre registreringen XPLORA, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. I helhetsvurderingen legger Klagenemnda avgjørende vekt på at tjenestene i klasse 41 er identiske og at det er sterk grad av kjennetegnslighet. De to ordene XPLORA og EXPLORA er fonetisk identiske, og har klare visuelle likhetstrekk. I tillegg foreligger det ikke konseptuell ulikhet, men snarere konseptuell likhet eller at merkene er konseptuelt nøytrale. Den norske gjennomsnittsforbrukeren vil derfor kunne komme til å ta feil av kjennetegnene, eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom merkenes innehavere.
- 28 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda Patentstyrets avgjørelse om at internasjonal registrering nummer 1572114, det kombinerte merket EXPLORA, kan gis virkning for de aktuelle tjenestene i klasse 39, 43 og 44, men at det ikke kan gis virkning for de aktuelle tjenestene i klasse 41, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1572114 kan gis virkning i Norge for de aktuelle tjenestene i klasse 39, 43 og 44.
- 3 Internasjonal registrering nr. 1572114 kan ikke gis virkning i Norge for de aktuelle tjenestene i klasse 41.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)