



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 25/00094
Dato: 13. februar 2026

Klager: PAX8, INC.
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen, Margrethe Lunde og Thomas Frydendahl

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 20. oktober 2025, hvor ordmerket PAX8, internasjonal registrering nr. 1653080, med søknadsnummer 202204634, ble nektet virkning i Norge for følgende tjenester:

Klasse 35: On-line retail store services featuring computer software and applications; none of the foregoing for use with vaporizers and electronic cigarettes.

Klasse 42: Computer services, namely, cloud hosting provider services; consulting services in the field of cloud computing; providing virtual computer systems and virtual computer environments through cloud computing; technical consulting services in the fields of datacenter architecture, public and private cloud computing solutions, and evaluation and implementation of internet technology and services; technical support services, namely, remote and on-site infrastructure management services for monitoring, administration and management of public and private cloud computing IT and application systems; none of the foregoing for use with vaporizers and electronic cigarettes.

- 3 Varemerket ble nektet virkning i Norge av Patentstyret fordi det ble ansett å være egnet til å forveksles med registrering nr. 317020, det kombinerte merket PAX, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 4 Registrering nr. 317020, det kombinerte merket PAX, ser slik og er registrert for følgende varer og tjenester:



Klasse 9: Salgsapparater; magnetiske identitetskort; strekkodelesere; passord tastaturer; elektroniske signaturskjermer; nettverkskommunikasjonsutstyr; innspilt programvare; kassaapparater; databehandlingsutstyr; batterier; interaktive berøringsskjermtterminaler; ansiktsgjenkjennerinstrumenter; elektroniske chip-kort; mobiltelefoner; sikkerhetstegn [krypteringsenheter]; video skjermer; dataprogrammer til bruk ved elektroniske kassaapparatsystemer; elektroniske betalingsterminaler; telefonterminaler; e-betalings programvare; apparater for elektronisk betalingsbehandling; terminaler for elektronisk behandling av kredittkortbetalinger; kredittkort terminaler; elektroniske maskiner for lesing av kredittkort; programvare for å forenkle sikre kredittkorttransaksjoner.

Klasse 42: Teknologisk forskning; forskning og utvikling av nye produkter for andre; industridesign; emballasjedesign; dataprogramvaredesign; oppdatering av dataprogramvare; rådgivning innen design og utvikling av datamaskinvare;

vedlikehold av datamaskinprogramvare; installasjon av datamaskinprogramvare; konsulentvirksomhet innen datamaskinprogramvare; konsulentvirksomhet innen datateknologi; konsulentvirksomhet innen datasikkerhet; datakrypteringstjenester; utvikling av datamaskinplattformer.

- 5 Klage kom inn 28. oktober 2025. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 17. november 2025, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Innehaverens merke er egnet til å forveksles med det eldre merket, og nektes virkning i Norge.
- Omsetningskretsen for salgstjenester i klasse 35 og IT-tjenester i klasse 42 innehar et høyt oppmerksomhetsnivå.
- Det foreligger likeartethet mellom innehaverens tjenester i klasse 35, og det eldre merkets «innspilt programvare» i klasse 9. For tjenestene i klasse 42 foreligger det identitet og likeartethet.
- Merkelikheten blir avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen.
- Innehaverens merke vil oppfattes en sammenstilling av ordet PAX og tallet 8. I det eldre merket vil gjennomsnittsforbrukeren først og fremst feste seg ved ordelementet PAX. Merkene har klare visuelle likheter.
- Merkene har også fonetiske likheter, til tross for at tallet 8 kun uttales i innehaverens merke.
- Enkelte forbrukere vil oppfatte merkene med betydningen «fred», og for disse har merkene konseptuelle likheter. For den øvrige delen av omsetningskretsen gir merkene ingen bestemte forestillingsbilder. Tallet 8 i innehaverens merke har begrenset påvirkning på merkenes betydningsinnhold, og vil ikke oppfattes med en henvisning til antall personer eller passasjerer.
- Merkene er tilstrekkelig like, slik at de vil forveksles, selv overfor en omsetningskrets med et høyt oppmerksomhetsnivå. Det legges særlig vekt på at merketeksten i det eldre merket vil oppfattes som et selvstendig og adskillende element i innehaverens merke, og de helhetlige likhetene dette skaper mellom merkene.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det bes om at Klagenemnda opphever Patentstyrets avgjørelse, og at den internasjonale registreringen gis virkning i Norge.
- Det foreligger tjenesteslagslikhet for tjenestene i klasse 42. Derimot foreligger det ingen likhet mellom «on-line retail store services featuring computer software and applications» i

klasse 35 i den internasjonale registreringen, og varene og tjenestene som det eldre merket gjelder for i klasse 9 og 42.

- Det eldre merket består av ordet PAX, og et fremtredende figurelement. Den internasjonale registreringen, PAX8, vil oppfattes sammenhengende og ikke som PAX og 8 hver for seg. Merkene er forskjellige, visuelt og fonetisk, ved at det eldre merket vil leses og uttales som «OO PAX», mens tallet 8 leses og uttales til slutt i den internasjonale registreringen. Merkene gir videre forskjellige forestillingsbilder. PAX vil oppfattes enten som «fred» eller et fantasiord i det eldre merket, mens PAX8 fremstår som et teknisk/fantasipreget navn.
- Merkene er ikke tilstrekkelig like, og en omsetningskrets med høyt oppmerksomhetsnivå vil legge merke til forskjellene. Det foreligger ikke risiko for forveksling mellom merkene.

8 Klagenemndas vurdering:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

10 Det aktuelle varemerket er ordmerket PAX8.

11 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 kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 41–43.

12 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.

13 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 særpreg 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.

14 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.

- 15 Omsetningskretsen for varene og tjenestene i klasse 9, 35 og 42 vil hovedsakelig bestå av 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 programvare i klasse 9, salgstjenester i klasse 35 og diverse IT-tjenester i klasse 42 vil ha en gjennomsnittlig høy grad av oppmerksomhet.

Vareslagslikhet

- 16 Vurderingen gjelder hvorvidt 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 art og anvendelsesformål, hvordan de benyttes og om de er i konkurranse med hverandre eller er komplementære, jf. C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 23. Andre kriterier som har blitt nevnt i rettspraksis er om varene har samme distribusjonskanaler og omsetningskrets, og om de normalt har samme kommersielle opprinnelse, se for eksempel Underrettens avgjørelser i T-99/01 Mystery/Mixery avsnitt 40 og T-85/02 Castillo/El Castillo avsnitt 38.
- 17 Klagenemnda har kommet til at varene og tjenestene er identiske eller likeartet.
- 18 Det eldre merket består blant annet av den generelle angivelsen «innspilt programvare» i klasse 9. Tjenestene «on-line retail store services featuring computer software and applications» i klasse 35 i klagers merke, anses likeartet med disse varene i klasse 9, da salg av varer i klasse 35 er å anse som likeartet med selve varen, jf. Underrettens avgjørelser T-333/19 GN GENETIC NUTRITION LABORATORIES (fig.)/ GNC GENERAL NUTRITION CENTERS et al. avsnitt 29 og T-282/12 FREE YOUR STYLE / FREE STYLE avsnitt 37.
- 19 Klager erkjenner at det foreligger tjenestelikhet for tjenestene i klasse 42. Klagenemnda mener at eksempelvis «konsulentvirksomhet innen datateknologi» i det eldre merket er identisk med konsulenttjenester i klagers merke. Videre omfatter «vedlikehold av datamaskinprogramvare» i det eldre merket «technical support services, namely, remote and on-site infrastructure management services for monitoring, administration and management of public and private cloud computing it and application systems» i klagers merke. Angivelsen «dataprogramvaredesign» i det eldre merket anses også likeartet med «computer services, namely, cloud hosting provider services» og «technical consulting services in the fields of datacenter architecture, public and private cloud computing solutions, and evaluation and implementation of internet technology and services» i klagers merke.

Kjennetegnslikhet

20 Merkene som skal sammenlignes er:

PAX8	
------	--

- 21 Ved vurderingen av kjennetegnslikhet, 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.
- 22 Ordelementet PAX i det eldre merket kan både oppfattes med betydningen «fred» på latin, og som et rent fantasiord. PAX er uansett særpreget for IT-relaterte varer og tjenester, da «fred» ikke har noen konkret betydning i tilknytning til disse varene og tjenestene. Det ellipse-formede figurelementet, plassert til venstre i det eldre merket, vil oppfattes som dekor og uten noe konkret meningsinnhold. Merket har normal grad av særpreg.
- 23 Klagers merke, PAX8, vil etter Klagenemndas syn deles opp i ordet PAX og tallet 8. Det er naturlig for gjennomsnittsforbrukeren å dele opp merket der det verbale elementet slutter, og tallet begynner. Ordet PAX vil også i klagers merke forstås enten som «fred» eller uten noen bestemt mening. Tallet 8 gir ingen konkrete assosiasjoner i tilknytning til varene og tjenestene, men plassert etter ordet PAX, er 8-tallet egnet til å oppfattes som for eksempel et nummer i en serie, eller versjon nr. 8 av PAX. På bakgrunn av dette vil merkene oppfattes som svært like konseptuelt for den delen av omsetningskretsen som oppfatter merkene med betydningen «fred». For den delen av omsetningskretsen som oppfatter PAX som et fantasiord, uten konkrete forestillingsbilder, er det ikke mulig å foreta en konseptuell sammenlikning.
- 24 Visuelt har merkene både likheter og forskjeller. Likhetene består i at det eneste tekstelementet i det eldre merket opptas i sin helhet i klagers merke. Forskjellene består i at figurelementet er visuelt iøynefallende i det eldre merket, og at tallet 8 vil leses til slutt i klagers merke. Likevel mener Klagenemnda at merkene har høy grad av visuell likhet. Det er fordi gjennomsnittsforbrukeren først og fremst vil feste seg ved ordelementet i et kombinert merke bestående av både tekst- og figurelementer, jf. Underrettens avgjørelse i sak T-512/15, Sun Cali v EUIPO, avsnitt 61. Den ellipse-formede figuren i det eldre merket har heller ingen gjensidig påvirkning på ordelementet PAX, eller på hvordan det eldre merket leses. Gjennomsnittsforbrukeren vil referere til det eldre merket ved hjelp av teksten og ikke

figuren, se Underrettens avgjørelse i T-543/21 Rejeunesse (fig.) / Revanesse avsnitt 42 og T-605/23 VINATIS / VINITUS avsnitt 89. Videre konstaterer Underretten i T-543/21 at ordelementet ofte vil være å anse som dominerende, mens figuren inntar en sekundær rolle (se avsnitt 43 og 45). I tillegg har gjennomsnittsforsbrukeren, som leser fra venstre mot høyre, en tendens til å vektlegge begynnelsen av ordelementer, jf. Underrettens avgjørelse i sak T-256/14, Cremeria Toscana, avsnitt 49. Gjennomsnittsforsbrukeren vil følgelig lese felleselementet PAX, som utgjør tre av totalt fire tegn i PAX8, først i klagers merke.

- 25 Merkene er mer ulike fonetisk enn visuelt, ettersom «8» vil uttales til slutt i klagers merke. Dette gjør at PAX8 uttales med tre stavelser, mens det tidligere merket bare har én stavelse. Likevel er ordet PAX i merkene identisk, hvilket medfører at merkene i alle fall har en normal grad av fonetisk likhet.
- 26 Klagenemnda har kommet til at ordmerket PAX8 er egnet til å forveksles med det eldre kombinerte merket PAX. I denne vurderingen er det særlig lagt vekt på at merkene har høy grad av visuell likhet og normal grad av fonetisk likhet, samtidig som en del av omsetningskretsen vil også oppfatte merkene som svært like konseptuelt. PAX beholder sin selvstendige adskillende evne i sammenstillingen med 8-tallet. På denne bakgrunn er den samlede kjennetegnslikheten stor. Det eldste merket har særpreg og et tilsvarende stort beskyttelsesomfang. Varene og tjenestene er til dels identiske og ellers likeartet. Selv om oppmerksomhetsnivået er høyt, vil gjennomsnittsforsbrukeren sjeldent kunne foreta en direkte sammenligning mellom merkene, og må stole på et uklart erindringsbilde, se T-83/16, Banca Monte dei Paschi di Siena SpA v. OHIM, avsnitt 77 til 81. Samlet sett foreligger det derfor en risiko for at gjennomsnittsforsbrukeren tar feil av kjennetegnene, eller vil kunne tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnenes innehavere.
- 27 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda Patentstyrets avgjørelse. Internasjonal registrering nr. 1653080, kan ikke gis virkning for de aktuelle tjenestene, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Margrethe Lunde
(sign.)

Thomas Frydendahl
(sign.)