



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00017
Dato: 5. april 2022

Klager: MAN Energy Solutions SE
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Amund Grimstad, Thomas Strand-Utne og Martin Berggreen Rove

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 7. januar 2022, hvor internasjonale registrering nr. 1454268, med søknadsnummer 201903288, det kombinerte merket CEON, ble delvis nektet virkning:

The logo for CEON, consisting of the word "CEON" in a bold, red, sans-serif font. The letters are slightly spaced out.

Klasse 9: Monitoring devices, electrical and/or electronic control and regulating devices for gas and diesel engines, power plant and turbomachines; data processing programs for the safety and control systems for monitoring gas and diesel engines, power plant and turbomachines; data transmission networks; maintenance software of gas and diesel engines, power plant and turbomachines.

Klasse 38: Data transmission service.

- 3 Varemerket ble delvis nektet virkning som følge av at det ble ansett å være forvekselbart med registrering nr. 202887, ordmerket XEON, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b, det vil si for varene og tjenestene nevnt over i avsnitt 2.
- 4 Registrering nr. 202887, ordmerket XEON, er registrert for følgende varer:

Klasse 9: Vitenskapelige, nautiske og geodetiske apparater og instrumenter, elektriske apparater og instrumenter, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for opptak, overføring, lagring og gjengivelse av data, lyd og/eller bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; lydkassetter; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; programvare (innregistrerte dataprogrammer); brannslukningsapparater, datamaskiner; EDB maskinvare; EDB arbeidsstasjoner; reisedatamaskiner og bærbar datamaskiner; mikrodatamaskiner; servere; EDB fastvare; halvledere; mikroprosessorer; integrerte kretser; sett av integrerte kretser; hovedkretskort og datterkretskort; grafiske kretskort (EDB); nettverksmaskinvare; adaptere for datanettverk, brytere (switches), rutere og hub'er; periferiutstyr til datamaskiner og elektroniske apparater for bruk med datamaskiner; tastaturer; styrekuler; mus (til datamaskiner); innenheter for datamaskiner; monitorer, skjermer; videoapparater; videokretskort; videosystemprodukter; apparater og instrumenter for opptak, bearbeiding, mottak, gjengivelse, overføring, modifisering, komprimering, dekomprimering, kringkasting, sammenslåing og/eller forbedring av lyd, bilde, grafikk og data; algoritmer for kompresjon og dekompresjon av data; apparater og instrumenter for testing og kalibrering av datakomponenter; set-top boxes (signaltilpasningsbokser); dataprogrammer for nettverksdrift; hjelp-programmer (innregistrerte dataprogrammer); operativsystemprogrammer og -programvare; dataprogrammer for opptak, bearbeiding, mottak, gjengivelse, overføring, modifisering,

komprimering, dekomprimering, kringkasting, sammenslåing og/eller forbedring av lyd, video, bilder, grafikk og data; dataprogrammer for design av nettsider; dataprogrammer for tilgang til og bruk av globale datanettverk; telekommunikasjonsapparater og -instrumenter; apparater og instrumenter for bruk i videokonferanser, telekonferanser, dokumentutveksling og -redigering; kameraer; hodetelefoner; deler, tilbehør og testapparater for alle forannevnte varer; brukermanualer for bruk med og solgt sammen med alle forannevnte varer.

5 Klagers internasjonale registrering ble derimot gitt virkning for varene i klasse 7 og tjenestene i klasse 42.

6 Klage innkom 28. januar 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 8. februar 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Det foreligger fare for forveksling mellom den nyere internasjonale registreringen, CEON, og det anførte motholdet XEON for varene og tjenestene i klasse 9 og 38, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b.
- Varene i klasse 9 vil i all hovedsak rette seg mot en profesjonell omsetningskrets. Tjenestene i klasse 38 vil derimot kunne rette seg mot både profesjonelle næringsdrivende og mer alminnelige sluttforbrukere.
- Merkene gjelder lignende varer og tjenester i klasse 9 og 38.
- Når det gjelder kjennetegnslikheten, har merkene visuelle forskjeller gjennom at de starter med ulik forbokstav, henholdsvis X og C. Innehavers merke er også skrevet i en farge som ikke gjenfinnes i det eldre merket. Merkenes identiske endelse ON, og de klare likhetstrekkene mellom EON-elementene gjør at merkene likevel, som helhet, anses å være visuelt mer like enn ulike.
- Videre vil merkene være nært identiske, fonetisk – det vises blant annet til hvordan ordet xenofob uttales på norsk. Merkene har heller ikke konseptuelle likheter eller forskjeller, som skaper avstand mellom dem.
- Patentstyret er enig i at varene og tjenestenes omsetningssituasjon kan være relevant for om de visuelle eller de fonetiske aspektene ved et merke får størst betydning. At varer og tjenester i hovedsak omsettes på internett, tilsier likevel ikke at det fonetiske aspektet får en særlig tilbaketrukket rolle i vurderingen av forvekselbarhet.
- Etter en konkret helhetsvurdering har Patentstyret kommet til at merkene er egnet til å forveksles, da det foreligger både kjennetegnslikhet og vareslagslikhet.

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

- Klager påklager Patentstyrets avgjørelse hva gjelder de varene og tjenestene som internasjonal registrering nr. 1454268 ble nektet virkning for i klasse 9 og 38. Patentstyrets avgjørelse er uriktig hva gjelder disse varene og tjenestene.
- Klager er enig med Patentstyret i at varene i klasse 9, i hovedsak, vil rette seg mot en profesjonell omsetningskrets med et høyere oppmerksomhetsnivå enn vanlig.
- Klager er derimot uenig i at tjenestene i klasse 38 vil rette seg mot både profesjonelle næringsdrivende og mer alminnelige sluttbrukere. Tjenestene i klasse 38 er knyttet til dataoverføring. Det kreves et høyere oppmerksomhetsnivå for å drive med dataoverføring, og forbrukere som kjøper tjenester knyttet til overføring av data behøver et høyere oppmerksomhetsnivå, både fordi det er knyttet er rekke plikter til overføring av data (for eksempel personvernlovgivning), og fordi det innebærer en risiko for forbrukeren selv.
- Dersom det yngre merket har en profesjonell omsetningskrets, og det eldre merket retter seg mot en generell omsetningskrets, må vurderingen av forvekslingsfaren vurderes etter den profesjonelle. Dette følger av EUIPO Guidelines.
- Klagers merke er utpekt for spesifikke varer i klasse 9. Klager er enig med Patentstyret i at den svært vide varefortegnelsen som dekkes av det eldre merket, vil omfatte klagers varer i klasse 9.
- Når det gjelder tjenestene i klasse 38 anfører imidlertid klager at det foreligger en lav grad av likeartethet med det eldre merkets varer i klasse 9.
- De aktuelle merkene, XEON og CEON, er korte, da de kun består av fire bokstaver og har ulik begynnelse. På grunn av dette er forskjellene ved merkene, etter klagers syn svært fremtredende.
- Visuelt er bokstavene X og C svært forskjellige. Der X-en består av streker i kryss, består C-en av en rund halv strek med åpning på den andre siden. Bokstaven X er videre svært uvanlig i det norske språk. Det nyeste merket har også en iøynefallende rosa farge, samtidig som bokstaven E er skrevet på en spesiell måte, med tre horisontale streker. Det vil være for spekulativt å legge til grunn at det eldre merket skrives med tilsvarende E. Med den spesielle utformingen på bokstaven E har merkene enda større visuelle forskjeller.
- De ulike bokstavene X og C gir ulik uttale av merkene som helhet til tross for at merkens øvrige bokstaver uttales likt. Ulike første bokstaver får avgjørende betydning for hvordan merker uttales. Bokstaven X har en fremtredende skarp tone som bokstaven C i det yngste merket ikke har. Det eldste merket vil uttales som EKSEON, mens CEON vil uttales på den mykere måten SEON. Klager kan ikke se at det er noen grunn til å anta at merkene vil uttales med en engelsk uttale slik Patentstyret har vektlagt i sin avgjørelse. Da det finnes svært få ord som begynner med bokstaven X i det norske språket, mener klager det er sannsynlig at det eldste merket vil uttales med en norsk uttale, og da SEON vs. EKSEON.

- I T-187/16, LITU, mente EU-retten at ordmerkene LITU og PITU ikke ville forveksles for identiske varer (vin). EU-retten la i avgjørelsen vekt på at merkene kun bestod av fire bokstaver - noe som fremhever forskjellene ved merkene og at merkene har ulike første bokstaver - en forskjell gjennomsnittsforbrukeren gjerne legger mer merke til enn en forskjell i midten eller slutten av et merke. EU-domstolen opprettholdt avgjørelsen fra EU-retten.
- Ingen av merkene har en bestemt betydning. En konseptuell vurdering av merkene er derfor ikke mulig å foreta. Når ingen av merkene har en bestemt betydning, er dette et moment som hverken taler for eller imot merkelikhet. En konseptuell sammenligning av merkene får derfor ikke noen betydning i helhetsvurderingen.
- Merkene har fremtredende visuelle og fonetiske forskjeller. som særlig den spesialiserte, merkebevisste omsetningskretsen vil legge merke til. Når merkene begynner med såpass ulike bokstaver som X og C, og merkene kun består av fire bokstaver, medfører disse forskjellene, og den figurative utformingen av klagers merke, at merkene ikke vil forveksles selv om de øvrige bokstaver er identiske.
- Patentstyret har videre lagt for stor vekt på en teoretisk fonetisk likhet mellom merkene. En eventuell fonetisk likhet mellom merkene er av liten relevans i helhetsvurderingen. Klagers varer og tjenester, programvarer og dataoverføringstjenester er varer som gjerne kjøpes over internett, ved hjelp av visuell inspeksjon. Man vil ikke kjøpe slike tjenester for eksempel over telefon. De visuelle trekkene ved merkene vil da være svært viktige ettersom kjøps situasjonen er skriftlig og ikke muntlig. Som redegjort for ovenfor gir bokstavene X og C svært ulike visuelle inntrykk.
- Patentstyret synes heller ikke å ha lagt vekt på betydningen av at omsetningskretsen har et høyere oppmerksomhetsnivå i helhetsvurderingen. En gjennomsnittsforbruker med et høyere oppmerksomhetsnivå vil ikke kjøpe varer som de aktuelle i en hastig kjøps situasjon, men foreta grundige undersøkelser før kjøp. Dette må vektlegges i helhetsvurderingen. Den aktuelle gjennomsnittsforbrukeren – med et høyere oppmerksomhetsnivå – vil følgelig være i stand til å huske de klare forskjellene som foreligger mellom merkene, hvilket tilsier at ingen forvekslingsfare foreligger mellom merkene.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 11 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke som etter Klagenemndas syn vil forstås som å bestå av teksten CEON. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 12 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.

- 13 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.
- 14 Klagenemnda er enig med Patentstyret i vurderingen av at det foreligger vareidentitet og/eller likhet mellom klagers merke og eldre registrering nr. 202887, ordmerket XEON, hva gjelder varene i klasse 9. Varene i klagers merke i klasse 9, nemlig «monitoring devices, electrical and/or electronic control and regulating devices for gas and diesel engines, power plant and turbomachines; data processing programs for the safety and control systems for monitoring gas and diesel engines, power plant and turbomachines; data transmission networks; maintenance software of gas and diesel engines, power plant and turbomachines», er spesifiserte, men omfattes likevel av og/eller er likeartet med generelle vareangivelser som «elektriske apparater og instrumenter» og «programvare (innregistrerte dataprogrammer)» i klasse 9, i det eldre merket.
- 15 Videre anser Klagenemnda, i likhet med Patentstyret, at «databehandlingsutstyr» i klasse 9 i det eldre merket, og «data transmission service» i klasse 38 i klagers merke, kan ha samme formål – nemlig overføring av data – og være komplementære. Det foreligger nemlig et naturlig avhengighetsforhold mellom varer som omfattes av «databehandlingsutstyr» i klasse 9 – for eksempel en PC – og «data transmission» i klasse 38, som er den tekniske tjenesten som *de facto* muliggjør elektronisk telekommunikasjon mellom blant annet PC-er og elektroniske enheter. Disse varene og tjenestene vil også kunne ha samme distribusjonskanaler og rette seg mot samme omsetningskrets. I lys av dette, finner Klagenemnda at det foreligger en normal grad av likeartethet mellom ovennevnte varer og tjenester i klasse 9 og 38.
- 16 På bakgrunn av dette foreligger det identitet og/eller likeartethet mellom merkene for de aktuelle varene og tjenestene i klasse i klasse 9 og 38.
- 17 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.
- 18 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkens 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.

- 19 Klager er enig med Patentstyret i at klasse 9 retter seg mot en profesjonell omsetningskrets, som utviser en høyere grad av oppmerksomhet sett til varene. Klager er derimot uenig i at tjenestene i klasse 38 både vil rette seg mot profesjonelle og alminnelige sluttbrukere. Å drive med dataoverføringstjenester krever, ifølge klager, et høyere oppmerksomhetsnivå, blant annet fordi det knytter seg en rekke plikter til dataoverføring, for eksempel i relasjon til personvernlovgivning.
- 20 Etter Klagenemndas oppfatning retter de generelle vareangivelsene som det eldre merket er registrert for i klasse 9 seg mot både private sluttbrukere og profesjonelle. Varene i klasse 9 omfattet av klagers merke retter seg derimot mot en spesialisert omsetningskrets. Klagenemnda er derfor enig med klager i at risiko for forveksling her skal vurderes overfor den profesjonelle delen av omsetningskretsen. Dette fremkommer også av henvisningen til EUIPOs Guidelines, som vist til av klager. For de aktuelle varene i klasse 9 mener Klagenemnda derfor at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå varierer fra normalt til høyere enn normalt.
- 21 Hva gjelder angivelsen «data transmission service» i klasse 38, i klagers merke, så tilbys tjenester relatert til elektronisk telekommunikasjon overfor omsetningskretsen i vid forstand. Etersom databehandlingsutstyr i klasse 9 i det eldre merket, også retter seg mot både private sluttbrukere og profesjonelle, må oppmerksomhetsnivået for de likeartede varene og tjenestene i klasse 9 og 38 anses å være normalt.
- 22 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.
- 23 Den eldre registreringen består av ordet XEON. Dette ordet har ingen kjent betydning i tilknytning til de aktuelle varene i klasse 9, og vil oppfattes som et rent fantasiord. Klagenemnda legger derfor til grunn at det eldre merket har en normal grad av særpreg.
- 24 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.
- 25 Kjennetegnene som skal vurderes har følgende utforming:

Det eldre merket	Klagers merke
------------------	---------------

XEON	
------	---

- 26 Klagers merke, som vil oppfattes som å bestå av ordet CEON, har ingen kjent betydning i relasjon til de aktuelle varene og tjenestene, og vil oppfattes som et fantasiord med en normal grad av særpreg.
- 27 De to merkene er visuelt like gjennom at de deler tre av fire bokstaver; -EON. Merkene er likevel ulike i deres innledende bokstaver, X og C. I relativt korte merker, som her, er nok denne forskjellen mer merkbar enn i lengre merker. I tillegg har forbrukeren en tendens til å feste seg ved begynnelsen av et merke. Også fargebruken i klagers merke, og utformingen av den stiliserte bokstaven E, skaper en viss avstand til det eldre merket, visuelt sett.
- 28 Fonetisk sett, vil bokstaven C, i CEON, uttales med en S-lyd. Klagenemnda er enig med klager i at bokstaven X ikke er utpreget vanlig i det norske språk. Det finnes likevel flere fremmedord – fra blant annet gresk – i det norske språk, som begynner med bokstaven X, og hvor X-en er plassert foran en vokal; for eksempel xylofon og xenofobi. Felles for disse ordene er at X-en uttales med bokstavylden S. I lys av dette, mener Klagenemnda at en ikke ubetydelig del av den norske omsetningskretsen må antas å uttale det eldre merket, XEON, med samme bokstavlyder som klagers merke, CEON, nemlig «S-E-O-N».
- 29 Konseptuelt sett, vil ingen av merkene oppfattes med bestemte betydninger. Det foreligger derfor ingen betydningsmessige forskjeller mellom merkene, som kan avverge en risiko for forveksling.
- 30 Helhetsvurderingen av forvekslingsfare er sammensatt av både vare- og kjennetegnslikheten, og mellom disse momentene er det et gjensidig forhold. En lav grad av vare- og tjenesteslagslikhet kan oppveies av en høy grad av kjennetegnslikhet, og motsatt. Se blant annet EU-domstolens avgjørelse i C-171/06 P, T.I.M.E. ART, avsnitt 35. Etter Klagenemndas syn veier merkenes visuelle likheter gjennom bokstavene -EON, og fonetiske identitet for en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen, samt det forhold at merkene i stor grad gjelder for identiske varer, opp for merkenes visuelle ulikheter gjennom de forskjellige bokstavene, X og C, i merkenes innledninger, en forskjell som kommer lettere til syne i relativt korte merker, som her.
- 31 Til klagers anførsel om at varene og tjenestene i klasse 9 og 38 gjerne kjøpes etter en visuell inspeksjon, er Klagenemnda av den oppfatning at disse i like stor grad kan kjøpes og anskaffes, muntlig. De spesifiserte dataprogrammene i klagers merke kan anskaffes, lastes ned og kjøpes per telefon, for eksempel gjennom bistand fra IKT-tilbydere som tilbyr sky-tjenester til bedrifter med tilhørende dataprogramvare. Dataoverføringstjenester i klasse 38 – for eksempel bredbåndstjenester til privat forbruk – kjøpes fremdeles også via telefon og

muntlig. At merkene er fonetisk identiske for en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen, får derfor vel så stor vekt og innvirkning på helhetsvurderingen, som det at merkene er visuelt forskjellige i deres innledende bokstaver.

- 32 Endelig kan ikke Klagenemnda i helhetsvurderingen legge avgjørende vekt på klagers henvisning til at den relevante omsetningskretsen har et forhøyet oppmerksomhetsnivå, herunder at omsetningskretsen vil foreta grundige undersøkelser før kjøp og enda lettere legge merke til merkenes forskjeller. Selv om omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå er høyere enn normalt i tilknytning til varene i klasse 9, og dette er et moment i helhetsvurderingen av om forvekslingsfare foreligger mellom merkene, følger det av EU-rettens avgjørelse T-824/16, *Kiosked v EUIPO*, avsnitt 72, at «it cannot be accepted that there are cases in which, owing to the level of attention displayed by the relevant public, any likelihood of confusion and therefore any possibility of applying that provision can, a priori, be ruled out». Dette ble også lagt til grunn i den enda nyere EU-rettsavgjørelsen T-56/20, *Vroom v Pop & Vroom*, avsnitt 51.
- 33 Etter en helhetsvurdering finner Klagenemnda derfor at merkene er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. I denne vurderingen har Klagenemnda lagt avgjørende vekt på at det foreligger vareidentitet, og vare- og tjenesteslagslikhet, sammenholdt med at merkelikheten samlet sett anses å være høy. Tatt i betraktning at det eldre merket er ansett som særpregdet med krav på et visst vern, er Klagenemnda av den oppfatning at graden av vare- og merkelikhet er tilstrekkelig til at det vil foreligge en risiko for forveksling når merkene anvendes på de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9 og 38.
- 34 På bakgrunn av dette finner Klagenemnda at det kombinerte merket, CEON, må nektes virkning for varene og tjenestene i klasse 9 og 38, jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Klagen må forkastes.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1454268, med søknadsnummer 201903288, det kombinerte merket CEON, nektes virkning for de omsøkte varene og tjenestene i klasse 9 og 38.
- 3 Internasjonal registrering nr. 1454268, med søknadsnummer 201903288, det kombinerte merket CEON, gis virkning for de omsøkte varene og tjenestene i klasse 7 og 42.

Amund Grimstad
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)