



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00058
Dato: 20. februar 2025

Klager: Niko NV
Representert ved: Plougmann Vingtoft

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:
Gunhild Giske Skyberg, Katrine Malmer-Høvik og Martin Berggreen Rove
har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 21. mars 2024, hvor ordmerket NIKO PURE, med internasjonalt registreringsnummer 1615608, og norsk søknadsnummer 202112745, ble nektet virkning i Norge for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Dimmer switches; switches, electric; electrical switches; light switches; touch switches; wireless switches; electrical switch assemblies; electric switch plates; switch plates [electric]; toggle switches [electric]; domestic switches [electric]; push switches (electrical -); electric light switches; switching apparatus (electric -); electrical switching apparatus; decorative switch plate covers; dimmer switches for lights; push button switches (electrical -); electronic touch sensitive switches; apparatus and instruments for switching electricity; electrical sockets; socket outlets (electric -); connector sockets (electric -); remote control sockets; multi-outlet socket blocks; electric power supply sockets; sockets, plugs and other contacts [electric connections]; detectors; infrared detectors; proximity detectors; leak detectors; motion detectors; radar detectors; passive infrared detectors; sensors; sensor switches; sensor controllers; electrical sensors; electronic sensors; infrared sensors; light sensors; motion sensors; touchscreen sensors; passive infrared sensors; on-off sensors; covers for electric outlets; electric outlet covers; dimmers [regulators] (light -), electric; lighting control apparatus; lighting dimmers; regulators [dimmers] (light -), electric; electrical remote control apparatus; remote controls for electronic products; electrical outlet plates; electrical outlets; television outlets.

Klasse 11: Sockets for electric lights; apparatus and installations for lighting; apparatus and instruments for lighting; apparatus for lighting; electric apparatus for lighting; electric indoor lighting installations; electric lighting apparatus; electric lighting installations; installations for electric lighting; light installations; lighting apparatus; lighting apparatus and installations; lighting installations.

Klasse 42: Design of lighting systems.

- 3 Varemerket ble nektet virkning i Norge av Patentstyret fordi det ble ansett å være egnet til å forveksles med den eldre internasjonale registrering nummer 1423289, ordmerket PURE, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

- 4 Internasjonal registrering nr. 1423289, ordmerket PURE, er gitt virkning i Norge for varer og tjenester i klasse 7, 9, 10, 11, 12, 35, 37, 38 og 42. I klasse 9 og 11 er merket gitt virkning for følgende varer:

Klasse 9: Apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulation, regulating or controlling electricity; drive cables for electrical controls, software, remote controls; transmitter and receiver for the remote control of vehicle components, measuring, testing and checking instruments and apparatus; wiring harness, electrical connections, fuses, relays, switches, pressure monitors, protective switches, thermostats, temperature limiters, sensors; voltage regulators and interference suppression units for air-conditioning units, devices for generating

electrical energy by means of solar cells, namely solar cells and solar collectors for electricity generation, in particular for land and water vehicles and for their components, electrical control systems for energy management, heating batteries, fuel cells; charger, electronic charging modules, charging stations for electric vehicles, chargers for rechargeable devices, batteries and battery chargers for electric vehicles, electric charging columns, electrical power supplies, power supply units, current regulating devices, devices and accessories for charging electric vehicles, namely charging stations for electric vehicles, batteries for electric vehicles, electric batteries for the electric supply of electric vehicles.

Klasse 11: Apparatus for lighting, heating, steam generating, refrigerating, drying, ventilating and water supply; air-conditioning, cooling, ventilating and heating equipment for vehicles including HVAC (heating-ventilation-air-conditioning) units for land vehicles; water and air-heating equipment for vehicles; electronic windscreen defrosters, electric water heaters and engine pre-heating equipment; stationary air-conditioning systems for vehicles, electric heating apparatus, supplementary heaters for vehicles; roof-top air conditioning systems, HVAC (heating-ventilation-air-conditioning) units for land vehicles; lights; refrigerating agent collectors, distributors and driers as parts of air conditioning units and cooling instruments; heat exchangers; hot-water boilers; condensate removal apparatus as part of ventilation instruments; evaporators.

- 5 Klage kom inn 21. mai 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 7. juni 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Ordmerket NIKO PURE nektes virkning i Norge fordi det er egnet til å forveksles med ordmerket PURE.
- Det eldre merket har vern for generelle angivelser i klasse 9 som gjelder elektriske apparater og brytere. Slike varer er identiske eller svært like med innehavers varer i klasse 9, som for eksempel elektriske brytere, sensorer og regulatorer. I klasse 11 er det eldre merket registrert for ulike lys-, oppvarming- og nedkjølingsapparater, som er identiske eller svært like innehavers varer i klasse 9, for eksempel lysinstallasjoner og -apparater. Varene i klasse 11 er også likeartet med innehavers tjenester i klasse 42.
- Det avgjørende for vurderingen blir dermed kjennetegnslikheten.
- Det eldre merket består av ordet PURE, som kan bety «ren», «ublandet», «ekte» eller «uforfalsket». I relasjon til de aktuelle varene, kan det oppfattes som en hentydning til at varene er stilrene i utseende. Merket har et suggestivt preg, men oppfattes likevel distinkt med en under middels grad av særpreg.
- Ordene i klagers merke, NIKO og PURE, danner ikke et eget betydningsinnhold sammen, følgelig har PURE selvstendig atskillende evne.

- Visuelt og fonetisk er merkene lignende ved at det yngre merket tar opp i seg hele det eldre merket PURE. NIKO gjør at merkene har visuelle og fonetiske forskjeller. Konseptuelt gir felleselementet PURE det samme inntrykket i begge merkene. Det innledende ordet NIKO skaper ikke et tilstrekkelig ulikt forestillingsbilde mellom merkene.
- Etter en helhetlig vurdering er det sannsynlig at gjennomsnittsforgbrukeren vil ta feil av kjennetegnene, eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom innehaverne.
- Selv om ordet PURE har nokså lav grad av særpreg, er det likevel et distinktivt element som vil huskes. Det kan ikke kun legges vekt på det særpregede ordet NIKO i klagers merke, da merket PURE har varmerkerettslig vern, jf. EU-domstolens avgjørelse C-120/04 Life v. Thomson Life avsnitt 30 flg.
- Det legges ikke vekt på at merket er akseptert i andre jurisdiksjoner, bakgrunnen for beslutningene i utlandet er ukjent, og kan blant annet ha skjedd på grunn av samtykke.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klagers merke er ikke egnet til å forveksles med det motholdte merket.
- Merkene ligner ikke på hverandre og varene og tjenestene er ikke av samme eller lignende slag.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda har kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 10 Det aktuelle varemerket er ordmerket NIKO PURE.
- 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 eller tjenester 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.
- 12 Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagsligheten og kjennetegnsligheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Det er et innbyrdes avhengighetsforhold mellom disse momentene, slik at en svak grad av vareslagslighet kan oppveies av en høy grad av kjennetegnslighet 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 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.
- 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, 11 og 42 vil være både den alminnelige sluttbruker, som kjøper varer som lysbrytere og oppvarmingsapparater til hjemmet, og profesjonelle næringsdrivende som for eksempel elektrikere og installatører. 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 varene og tjenestene i klasse 9, 11 og 42 vil ha en gjennomsnittlig grad av oppmerksomhet.
- 16 Temaet for vurderingen er om varene og/eller 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 varenes art og anvendelsesformål, hvordan de benyttes 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, omsetningskrets 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.
- 17 Den eldre registreringen har vern for vide vareangivelser som «apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulation, regulating or controlling electricity», «switches» og «sensors» i klasse 9 og «apparatus for lighting» i klasse 11. Disse overlapper med de fleste av klagers varer i klasse 9 og 11, blant annet «dimmer switches; switches, electric; electrical switches; light switches», «sensors, sensor switches; sensor controllers», «motion sensors» og «dimmers [regulators] (light-), electric; lightning control apparatus» i klasse 9, og «apparatus and installations for lighting» i klasse 11. Klagers øvrige varer i klasse 9 og 11 er av lignende slag som det eldre merkets

nevnte varer. I tillegg er klagers tjeneste «design of lighting systems» i klasse 42 likeartet med det eldre merkets «apparatus for lighting» i klasse 11.

- 18 Det avgjørende for helhetsvurderingen av om det er risiko for forveksling blir dermed om det foreligger kjennetegnslighet og eventuelt graden av denne.
- 19 Merkene som skal sammenlignes er ordmerket NIKO PURE og ordmerket PURE.
- 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 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.
- 21 I vurderingen har Klagenemnda delt seg i et flertall og et mindretall. Flertallet, som består av Katrine Malmer-Høvik og Martin Berggreen Rove, har kommet til at det ikke er forvekslingsfare.
- 22 Det tidligere registrerte merket består av ordet PURE, som kan oversettes til «ren» og «ekte» på norsk. Etter flertallets syn er ordet PURE vanlig brukt i mange bransjer. Ordet kan peke i retning av at varene har et minimalistisk design med rene linjer. Ordet benyttes også regelmessig for å indikere andre karakteristika ved produktet eller produksjonsprosessen, for eksempel ved å indikere renhet eller andre positive miljøaspekter. Det er derfor sannsynlig at ordet PURE vil oppfattes som slik informasjon. Det er ikke av betydning hvorvidt det eldre merket faktisk benyttes for å indikere slike egenskaper, så lenge det er egnet til det. Flertallet legger til grunn at det eldre ordmerket PURE er på grensen til å være beskrivende og har svært lav grad av særpreg for de relevante varene.
- 23 Når det gjelder klagers merke, er flertallet kommet til at det er NIKO som dominerer merkets helhetsinntrykk og som er det elementet gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved. Ordet NIKO kan oppfattes som kortformen for navnene Nikolas og Nikolay, men har ingen kjent betydning som kan relateres til klagers varer og tjenester. Denne merkedelen har derfor normal til sterk grad av iboende særpreg. Etersom felleselementet PURE er svakt har det mindre betydning i analysen av om merkene er lignende enn det sterkere og dominerende elementet NIKO, jf. T-755/20 VDL E-POWER avsnitt 40.
- 24 Etter en konkret helhetsvurdering finner flertallet at NIKO tilfører så klare fonetiske, visuelle og konseptuelle forskjeller mellom merkene at disse overskygger likhetene ved felleselementet PURE. NIKO er merkets innledende og mest distinktive element og PURE har en lav grad av særpreg. Det er derfor sannsynlig at det er NIKO som gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved som angivelse av kommersiell opprinnelse, og at PURE først og fremst vil oppfattes som informasjon om varens design eller andre egenskaper ved varen. Flertallet legger i tillegg vekt på at gjennomsnittsforbrukeren har

en tendens til å feste seg ved begynnelsen av et merke, jf. eksempelvis T-183/02 Mundicor avsnitt 51 og T-346/04 Arthur et Felicie avsnitt 46. På denne bakgrunn er flertallet av den oppfatning at det ikke er sannsynlig at omsetningskretsen vil ta feil av merkene eller tro at det er en kommersiell forbindelse mellom innehaverne. Helhetlig sett konkluderer flertallet derfor med at det ikke er risiko for forveksling, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

- 25 Mindretallet, bestående av Gunhild Giske Skyberg, er kommet til at klagers merke NIKO PURE er egnet til å forveksles med det eldre ordmerket PURE, og derfor må nektes virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 26 Mindretallet er enig med flertallet i at det er NIKO som er mest distinktivt i helhetsinntrykket av NIKO PURE, men kan ikke se at dette blir avgjørende for resultatet i saken. Ordmerket PURE står som gyldig registrert i varemerkeregisteret, og det må derfor legges til grunn at merket har iboende særpreg, selv om det skulle være svakt. En registrering vil bare kunne settes til side som ugyldig på grunn av manglende særpreg ved dom eller etter krav om administrativ overprøving, jf. varemerkeloven § 35.
- 27 Mindretallet kan ikke se at tilføyelsen av det innledende og distinktive elementet NIKO er tilstrekkelig til å utelukke forvekslingsfare. Klagers merke består av to relativt korte ord som er lette å uttale. Det er derfor sannsynlig at begge ordene vil uttales og legges merke til visuelt. På grunn av det identiske elementet PURE har merkene fonetiske og visuelle likheter. Etter mindretallets syn er de også konseptuelt like ved at PURE i begge merker kan gi forestillinger om at designet er minimalistisk og rent. I møte med de identiske og lignende varene og tjenestene, er det derfor sannsynlig at en ikke uvesentlig del av omsetningskretsen kan komme til å tro at det er en kommersiell forbindelse mellom innehaverne av merkene, for eksempel ved at det ene merket kan oppfattes som en variant av det andre.
- 28 På denne bakgrunn opphever Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret i henhold til flertallets votum. Internasjonal registrering nr. 1615608, ordmerket NIKO PURE, kan gis virkning i Norge for de aktuelle varene i klasse 9 og 11 og tjenesten i klasse 42, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Merket kan gis virkning i Norge for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9, 11 og 42.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Katrine Malmer-Høvik
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)