



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 21/00056  
Dato: 17. desember 2021

---

Klager: Compassion International  
Representert ved: Protector IP AS

---

Innklaget: Compassion for Asia  
Representert ved: -

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, 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 28. januar 2021, hvor det kombinerte merket COMPASSION FOR ASIA, registrering nr. 308761, med søknadsnummer 202002257, etter innsigelse ble opprettholdt for følgende tjenester:



Klasse 36: Tilrettelegging av finansiering for humanitære prosjekter; fremskaffelse av finansieringsbistand til sosiale, veldedige og religiøse organisasjoner.

- 3 Compassion International leverte innsigelse basert på forvekselbarhet med registrering nr. 269873, det kombinerte merket COMPASSION, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b.
- 4 Registrering nr. 269873 er registrert med følgende utforming, og for følgende varer og tjenester:



Klasse 9: Videoer; videobånd; videokassetter.

Klasse 16: Magasiner [tidsskrifter]; trykte tidstabeller.

Klasse 36: Veldedighetsinnsamlinger.

- 5 Klage innkom 26. mars 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 5. mai 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

### 6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det yngre kombinerte merket COMPASSION FOR ASIA er ikke egnet til å krenke en annens rett fordi det ikke er egnet til å forveksles med innsigers eldre kombinerte merke COMPASSION, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 andre ledd.

- For tjenestene i klasse 36 vil merkene henvende seg til både profesjonelle aktører og den vanlige sluttbrukeren.
- Merkene gjelder for identiske tjenester i klasse 36.
- Når merkene vurderes i sin helhet, vil de visuelle ulikhetene som figurelementene og teksten FOR ASIA skaper, påvirke helhetsinntrykket i større grad enn den visuelle likheten som COMPASSION skaper. Ordene FOR ASIA i innehavers merke, skaper også fonetiske forskjeller sett hen til innsigers merke.
- Konseptuelt vil det eldre merket bli oppfattet som «medfølelse», og det nyeste merket; «medfølelse for Asia». Innsigers merke vil bli oppfattet som det generelle uttrykket «medfølelse», mens innehavers merke inneholder en presisering ved at medfølelsen er knyttet til en bestemt verdensdel. Når COMPASSION står alene, er det uklart hva denne «medfølelsen» gjelder. Teksten i innehavers merke gir et mye mer konkret meningsinnhold.
- Patentstyret kommer etter en helhetsvurdering til at det ikke foreligger risiko for forveksling. Det er i vurderingen lagt avgjørende vekt på at tekstelementet i innsigers merke, COMPASSION, må anses svakt, på grensen til det beskrivende.
- Innsigelsen ble forkastet, med den følge at registrering nr. 308761 opprettholdes.

#### **7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering av særpreget til klagers registrerte merke COMPASSION – merket er suggestivt med en normal grad av særpreg.
- COMPASSION har i tillegg vært gjenstand for en langvarig, omfattende bruk for de aktuelle tjenestene i klasse 36 – både i Norge og internasjonalt – som har medført et styrket særpreg.
- Compassion International er verdens ledende innen helhetlig utvikling av barn gjennom sponing og veldedighet, og ble grunnlagt av pastor Everett Swanson i 1952. I dag hjelper Compassion mer enn 2,1 millioner barn i samarbeid med ca. 8 000 lokale kirker, og er en av verdens største fadderorganisasjoner. Mer informasjon om klager finnes på [Compassion.com](http://Compassion.com) og [Compassion.no](http://Compassion.no).
- Som dokumentasjon for at merket har styrket sitt særpreg, er det fremlagt følgende:
  - Bilag 2: Årsrapport, Compassion International 2019.
  - Bilag 3: Artikkel; Does International Child Sponsorship Work? Journal of Political Economy.
  - Bilag 4-10: Årsrapporter for Norge for årene 2012 – 2019.

- Bilag 11: «Flyer» som har blitt distribuert av Compassion Norge både på hjemmesiden og via mailutsendelser, som viser et samarbeid med pastor, forfatter og artist, Jarle Waldemar.
  - Bilag 13: Vitneerklæring fra Nick Harris, som er Director of Marketing and Engagement of Compassion International, UK.
  - Bilag 14: «Fast Facts» om Compassion. En informasjonsbrosjyre om klagers virksomhet.
  - Bilag 15: Compassion Brand Guide. En guide om klagers «brand model» og virksomhet generelt.
- Bilag 12-15 ble ikke innsendt som dokumentasjon for Patentstyret.
  - I tillegg vises det til nettlenger og omtale på klagers domenenavn i for eksempel Sverige og Danmark, på sosiale medier i Norge (Facebook og Instagram) og til artikler gjengitt i Vårt Land (artikkel fra januar 2015), Bistandsaktuelt.no og Dagen.no.
  - Samlet viser den innleverte dokumentasjonen at klagers varemerke COMPASSION har et styrket særpreg. Dokumentasjonen viser langvarig bruk, og sannsynliggjør at COMPASSION er et kjent varemerke i den aktuelle omsetningskretsen i Norge. For å presisere *hva* som menes med «styrket særpreg» vises det til EUIPOs Guidelines.
  - Videre baseres klagen på klagers registrering nr. 269873, og at innklagedes merke er egnet til å forveksles med dette merket, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
  - Det anses som ubestridt at det foreligger tjenesteidentitet mellom merkene. I tilfeller med identiske tjenester, følger det av etablert praksis at det må foreligge en *klar* avstand mellom merkene for at det ikke skal foreligge fare for forveksling.
  - Klagers varemerke er inkorporert i sin helhet i innklagedes merke COMPASSION FOR ASIA. At COMPASSION er det innledende elementet medfører at felleselementet COMPASSION får en sentral betydning i det nyeste merket.
  - Elementet FOR ASIA vil lett kunne oppfattes som en målrettet kampanje eller undervirksomhet for klager.
  - Det foreligger klare visuelle, fonetiske og konseptuelle likheter mellom kjennetegnene; det kan ikke påvises noen klar avstand mellom merkene.
  - I helhetsvurderingen må det særlig tas hensyn til det styrkede særpreget til klagers varemerke; jo sterkere særpreget til det eldste merket er, jo større er faren for forveksling. I nærværende sak foreligger det en risiko for at omsetningskretsen vil kunne tro at de aktuelle tjenestene kommer fra samme konsern eller selskap. En fare for indirekte forveksling foreligger mellom merkene.

- Innklagedes henvisning til at Frelsesarmeen eller The Salvation Army ikke kan få enerett til disse ordelementene hver for seg, får ikke betydning. Det vises til at disse kjennetegnene er registrerte varemerker.
- Klagenemnda bes om å oppheve Patentstyrets avgjørelse, og oppheve registrering nr. 308761.

## **8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Innklagede støtter Patentstyrets vedtak på alle punkter, og mener avgjørelsen er riktig.
- COMPASSION FOR ASIA har vært i bruk siden 2006 i Norge og registrert i Brønnøysund i 2010, mens klager bekrefter gjennom sakens opplysninger at COMPASSION ikke startet opp i Norge før i 2012. Innklagede har sånn sett en eldre rettighet enn klager.
- I tillegg er COMPASSION mye brukt sammen med den stedsangivende betegnelsen Norge, noe som skaper enda større avstand til innklagedes merke.
- COMPASSION er et helt vanlig ord i det engelske språk, som brukes både av kristne og ikke-kristne, og som ikke har iboende særpreg. Det er absurd hvis noen skulle tilkjennes enerett på et ord som er hentet fra daglig språkbruk; like absurd som at The Salvation Army (Frelsesarmeen) skulle ha enerett på ordet Salvation eller Army.
- Det har heller ikke forekommet tilfeller av direkte forveksling mellom kjennetegnene.
- Innklagede har lagt ved noe dokumentasjon som viser bruk/omtale av COMPASSION FOR ASIA.
- Den logoen klager bruker i markedsføringen i Norge – for eksempel på Compassion Norge sin hjemmeside – skiller seg fra den som er registrert i Patentstyrets varemerkeregister. Det foreligger ikke visuell og fonetisk likhet mellom innklagedes merke og den logoen som klager faktisk benytter.
- Omsetningskretsen vil på grunn av de kjennetegnmessige ulikhetene ikke oppfatte FOR ASIA som en målrettet kampanje fra klager.
- Innklagede ber med dette Klagenemnda om å opprettholde Patentstyrets vedtak.

## **9 Klagenemnda skal uttale:**

### **10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 11 Innklagedes yngre registrering er et kombinert merke som består av merketeksten COMPASSION FOR ASIA. Merket er gjengitt i avsnitt 2.

- 12 Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til, er om det yngre kombinerte merket COMPASSION FOR ASIA er forvekselbart med klagers eldre kombinerte merke, COMPASSION, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b.
- 13 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.
- 14 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 kjennetegnernes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 15 Det er på det rene at det foreligger tjenesteidentitet mellom den generelle angivelsen «veldigheidsinnsamlinger» i klagers merke i klasse 36, og samtlige tjenester i innklagedes merke; «tilrettelegging av finansiering for humanitære prosjekter; fremskaffelse av finansieringsbistand til sosiale, veldigige og religiøse organisasjoner» i klasse 36. Som påpekt av klager, vil dette i utgangspunktet medføre at det må kreves en større avstand mellom merkene for å unngå risiko for forveksling. Det avgjørende spørsmålet som saken reiser er dermed om det foreligger tilstrekkelig merkelikhet ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig i lys av gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå og tatt i betraktning hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes.
- 16 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.
- 17 Gjennomsnittsforbrukeren for tjenestene i klasse 36 vil være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende. Aktørene i den relevante omsetningskretsen utgjør både religiøse og ikke-religiøse organisasjoner innen veldigighet og humanitært arbeid. Gjennomsnittsforbrukeren av slike tjenester omfatter derfor enhver forbruker, som uavhengig av tro og livssyn, bidrar til veldigighet og humanitært arbeid gjennom eksempelvis økonomiske bidrag. Klagenemnda legger til grunn at oppmerksomhetsnivået for veldigighetsarbeid og lignende tjenester i klasse 36, er normalt.

- 18 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.
- 19 Patentstyret har i sin avgjørelse lagt *avgjørende* vekt på at tekstelementet COMPASSION i klagers merke, må anses som svakt, på grensen til det beskrivende.
- 20 Klager er uenig i dette og mener derimot at ordelementet COMPASSION er suggestivt sett hen til tjenestene i klasse 36, og at det i utgangspunktet må tilkjennes en normal grad av iboende særpreg i tilknytning til «veldedighetsinnsamlinger». I tillegg anser klager merket for å ha styrket særpreg på grunn av langvarig, omfattende bruk – både i Norge og internasjonalt. For å understøtte dette, viser klager blant annet til historien bak Compassion International; for eksempel at organisasjonen er verdens ledende autoritet innen helhetlig utvikling av barn gjennom sponing og veldedighet, grunnlagt av pastor Everett Swanson i 1952. Videre har Compassion International vært på det norske markedet siden 2012, noe som blant annet understøttes av vedlagte årsrapporter og medieomtale og reklamemateriell som det vises til.
- 21 Med styrket særpreg menes det at det eldre merket tilkjennes et noe større verneomfang på grunn av økt kjennskap til merket i omsetningskretsen, som et resultat av bruk, jf. avsnitt 18 over. Det vil i realiteten si at det skal mindre til før risiko for forveksling foreligger sett hen til et nyere og lignende merke, sammenlignet med at man i vurderingen tar utgangspunkt i det eldste merkets *iboende* grad av særpreg.
- 22 Klagenemnda er enig med Patentstyret i at tekstelementet i klagers merke, COMPASSION, «medfølelse», må anses som et rosende og svakt element – på grensen til det beskrivende – for «veldedighetsinnsamlinger» i klasse 36. Ordet betegner direkte og umiddelbart at tilbydere av veldedighetstjenester utviser medmenneskelighet og «medfølelse» overfor personer i nød, gjennom å legge til rette for hjelp og økonomisk bistand til disse. Det er etter Klagenemndas syn derfor den figurative utformingen av klagers merke som tilfører merket det nødvendige særpreg som helhet.
- 23 Klagenemnda er videre av den oppfatning at den innsendte dokumentasjonen er for svak for å dokumentere et styrket særpreg av klagers tidligere merke COMPASSION, og at et slikt styrket særpreg hverken forelå på søknadstidspunktet for innklagedes merke – den 9. mars 2020 – eller kan sies å foreligge i dag på vedtakstidspunktet. Merkeelementet COMPASSION anses følgelig ikke å nyte en høyere grad av særpreg i den relevante omsetningskretsen. Dokumentasjonen retter seg i betydelig grad mot bruk av COMPASSION i utlandet – særlig i USA, men også delvis i Danmark, Sverige og Storbritannia. For eksempel omtaler vitneerklæringen til Nick Harris (bilag 13) i det vesentlige Storbritannia. Slike erklæringer har for øvrig liten bevismessig vekt *per se*, da de i liten eller ingen grad evner å vise kjennskap til merket på en objektiv og uavhengig måte. De vedlagte årsrapportene er også lite egnet til å vise virkningen av varemerkebruken av COMPASSION i omsetningskretsen, og hvilken

grad omsetningskretsen har blitt eksponert for merket. Videre viser mediaomtalen stort sett omtale i medier som hovedsakelig leses av praktiserende kristne, som for eksempel nettstedet Dagen.no. Også vedlagte markedsføringsmaterieell retter seg mot kristne. Ettersom den relevante omsetningskretsen både omfatter kristne, ikke-kristne og/eller forbrukere med andre livssyn, begrenser slik dokumentasjon derfor graden av eksponering og kjennskapet til merket COMPASSION i omsetningskretsen sett som helhet.

- 24 På bakgrunn av dette legger Klagenemnda det eldste merkets *iboende* særpregsgrad til grunn i vurderingen som følger.
- 25 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.
- 26 Merkene som skal vurderes er det kombinerte merket COMPASSION FOR ASIA mot det eldre kombinerte merket COMPASSION. Merkene er gjengitt i henholdsvis avsnitt 2 og 4.
- 27 Merkene har til felles at det eneste tekstelementet i klagers eldre merke, COMPASSION, opptas i sin helhet i det yngre merket, COMPASSION FOR ASIA. COMPASSION er i tillegg det innledende ordelementet i merkene. Ettersom merkenes felleselement er på grensen til det beskrivende for de aktuelle tjenestene i klasse 36, får likhetene som ordet skaper mellom merkene likevel mindre innvirkning på helhetsinntrykket. COMPASSION vil ikke oppfattes som et adskillende og selvstendig element i merketeksten COMPASSION FOR ASIA, men snarere som et rosende og beskrivende ord som inngår i et helhetlig uttrykk. Merkenes ulikheter i grafisk utforming må derfor også tillegges mer betydning i helhetsvurderingen.
- 28 Helhetsvurderingen av forvekslingsfare er sammensatt av både tjeneste- og kjennetegnsligheten, og mellom disse momentene er det et gjensidig forhold. En lav grad av vare- og tjenesteslagslikhet kan oppveies av en høy grad av kjennetegnslighet, og motsatt. Se blant annet EU-domstolens avgjørelse i C-171/06 P, T.I.M.E. ART, avsnitt 35. Etter Klagenemndas syn evner ikke *identiteten* som foreligger i tjenesteslag i klasse 36 å motvirke de kjennetegnsmessige *ulikhetene* som foreligger mellom merkene, som først og fremst skyldes at felleselementet COMPASSION er uten adskillende evne for disse tjenestene. Den relevante omsetningskretsen vil på grunn av dette ikke komme til å tro at det foreligger noen kommersiell forbindelse mellom merkenes innehavere, med den følge at ingen indirekte forvekslingsfare vil oppstå mellom merkene.
- 29 Klagenemnda har etter en helhetsvurdering derfor kommet til at innklagedes kombinerte merke ikke er forvekselbart med klagers eldre kombinerte merke.
- 30 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at registrering nr. 308761 ikke er registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b, og blir å opprettholde for tjenestene i klasse 36.



**Det avsies slik**

## **Slutning**

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Thomas Strand-Utne  
(sign.)

Martin Berggreen Rove  
(sign.)