



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00106
Dato: 18. desember 2019

Klager: Tetra GmbH
Representert ved: Acapo AS

Innklaget: Kamled AS
Representert ved: Oslo Patentkontor AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Liv Turid Myrstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 4. juni 2019, hvor ordmerket LEDTRONIC med registreringsnummer 300349, etter innsigelse ble opprettholdt i sin helhet med følgende varefortegnelse:

Klasse 9: Lysdioder [LED]; lysrør for reklame; lysdiode-TVer [LED-TV]; lysende eller mekaniske signalanordninger; nødlis for kjøretøy [lyssignaler]; eksponeringsmålere [lysmålere]; elektriske lysbrytere; optiske fibre [lysledende filamenter]; ballast for lysrør; jernbanesignalapparater, lysende eller mekaniske; signalskilt, lysende eller mekaniske; organiske lysdioder [OLED]; veimerkingsanordninger, lysende eller mekaniske; bokser tilpasset for lysbilder; trafikklys [signalleringsutstyr]; trafikklys; ballaster for halogenlys; blitzlys [til fotografering]; blinkende sikkerhetslys; roterende signallys; indikatorlys for telekommunikasjonsapparater; bevegelsessensorer for sikkerhetslys; belyste skilt; belyste utgangsskilt; analyseapparater for luft; vekter med kroppsmasseanalyser; flysimulatorer; polymerlysdioder [PLED]; flysimulatorer for luftfartøy; regulatorer for scenebelysning; skilt med bakgrunnsbelysning; analyseapparater for gass; nedlastbar dataprogramvare for fjernovervåkning og analyse; selvlysende varsellamper; analyseapparater [unntatt for medisinsk bruk]; datakommunikasjonsprogramvare som lar kunder få tilgang til kontoopplysninger og utføre banktjenester; selvlysende stolper for sikkerhet eller varsling; elektriske skinner for montering av lys; lysbrytere; lyskopieringsapparater; lysmålere; lysmåler; lysstrømmålere; lysregulatorer.

Klasse 11: Lys for automobiler; lysdiode [LED] -lyspærer; lysdiode [LED] - belysning; lysdioder [LED] belysningsapparater; lyskastere for automobiler; lyspærer, elektriske; lysslynge for dekorasjon; oppover-lys; elektriske lys for juletrær; bakteriedrepende lys; diskokuler med lys; lyslanterner; lysrør; lyspaneler; lysprosjektorer; lyspærer; lysekroner; lyskastere; lysbuelamper; lysende husnummer; lysrør for belysning; lyspærer for retningsvisere til kjøretøyer; lysdiode [LED] - lamper; flammeløse lysdiode [LED] - stearinlys; tempererte mat- og drikke dispenserenheter, utenom salgsautomater; kraftige lyskastere; diffusører [lysspredere]; elektriske lysarmaturer; kull for lysbuelamper; mobile lystårn; båttilhengerlys; leselys; tilhengerlys; sikkerhetslys; flomlys; overlys; fakkellys; kjørellys for bakkekjøretøy; baklys for kjøretøy; elektriske stearinlys; elektriske julelys; leselys for kjøretøy; baklys for bakkekjøretøy; fjernlys for kjøretøyer; kjemiluminisente knekklys; retningslys for sykler; navigasjonslys for fly; elektriske nattlys; ryggelys for bakkekjøretøy; navigasjonslys for båter; elektriske taklys skinner; sikkerhetslys som er følsomme mot bevegelse; vegg-belysning; apparater og installasjoner for belysning; filtre for scenebelysning; belysning; minilyspærer; laserlyspjektorer; fiberoptisk belysning; belysning for utstillinger; belysningsinstallasjoner for luftbefordringsmidler; utladningsrør, elektriske, for belysning; magnesiumtråder for belysning; belysning med optiske fibre; filtre for belysning; scenebelysning; lanterner [belysning]; belysningsapparater for kjøretøyer; apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; utstyr for belysning, oppvarming, dampgenerering, matlaging, kjøling, tørking, ventiler, vannforsyning og sanitære formål.

- 3 Tetra GmbH innleverte innsigelse basert på at registreringen ble ansett egnet til å forveksles med innsigers internasjonale registrering nr. 1357264, ordmerket TETRONIC, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

Internasjonal registrering nr. 1357264, ordmerket TETRONIC, er gitt virkning for:

Klasse 11: Aquarium lights.

- 4 Klage innkom 5. august 2019. Patentstyret har den 21. august 2019 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret kom etter en helhetsvurdering til at LEDTRONIC ikke er egnet til å forveksles med internasjonal registrering nr. 1357264, ordmerket TETRONIC, når det brukes for de aktuelle varene i klasse 9 og 11, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Registreringen blir dermed å opprettholde.
- Sett hen til varene vil det aktuelle merket kunne henvende seg både til profesjonelle aktører og til den vanlige sluttbrukeren.
- Det er overlapping mellom de generelle formuleringene i klasse 9 og 11 og «aquarium lights» som er belysning for et bestemt formål. Den yngre registreringen inneholder imidlertid også en rekke varer som må anses forskjellige, som har helt andre formål og som selges gjennom andre kanaler. Det foreligger dermed delvis vareidentitet og delvis forskjellige varer. Det avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen blir om det foreligger merkelikhet, og eventuelt graden av denne.
- Merket består av teksten LEDTRONIC, hvor LED er en forkortelse for lysemitterende diode, mens TRONIC ifølge ordbøker er et suffiks fra gresk som referer til et apparat eller instrument. Det er ikke sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren kjenner til suffikset, men siden det ligner på ordet «elektronisk» vil merket kunne oppfattes som LED-lys og gi assosiasjoner til noe elektronisk.
- Det er ikke sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil dele opp merketeksten TETRONIC i det eldre merket. Det fremstår som sannsynlig at merket vil oppfattes som et helhetlig fantasiord, muligens med assosiasjoner til noe elektronisk.
- Visuelt har merkene klare likhetstrekk på grunn av likheten i lengde og endelsen -TRONIC. Fonetisk fremstår imidlertid merkene som forskjellige. Selv om endelsene, trykket og antall stavelser gir en fonetisk likhet, vil det eldre merket TETRONIC uttales i ett, og forskjellen i innledningene skaper en klart hørbar forskjell.

- Konseptuelt kan begge merkene gi assosiasjoner til noe elektronisk, men dette skaper kun en forestilling om varene og ikke forestillinger om at de har felles kommersiell opprinnelse. Dette gjør at merkene ikke er indirekte forvekselbare. Videre må det legges det til grunn at merkene er tilstrekkelig ulike, både visuelt og fonetisk, til å unngå direkte forveksling.
- Det registrerte ordmerket LEDTRONIC krenker ikke en annens rett ved at det ikke er egnet til å forveksles med innsigers internasjonale registrering, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets konklusjon, og fastholder at ordmerket LEDTRONIC er egnet til å forveksles med internasjonal registrering nr. 1357264, ordmerket TETRONIC, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd. Registreringen må derfor oppheves.
- Begge merkene henvender seg til den vanlige gjennomsnittsforbrukeren.
- Klagers registrering omfatter belysning for et bestemt formål, nemlig akvariumsbelysning. Dette er overlappende med en lang rekke belysningsprodukter av generell karakter i det innklagede merket. I tillegg omfatter det innklagede merket varer tilknyttet andre belysningsprodukter til andre formål enn klagers. Det er ikke avgjørende at de ulike belysningsvarene selges i ulike butikker, da dette er varer som typisk produseres av samme kommersielle foretak. Det er derfor naturlig for gjennomsnittsforbrukeren å anta at slike varer har samme kommersielle opprinnelse, og varene må derfor anses likeartet.
- Merkene har nesten identisk lengde, hvor den andre og de seks siste bokstavene er identiske. Visuelt fremstår merkene som veldig like, og må leses tydelig for at det skal være mulig å skille dem. Videre viser klager til at bokstaven D er stum i kombinasjon med T, som er tilfelle i ord som «hardt», «verdt» og «midten». Dermed vil innklagedes merke uttales «le-trånic», mens klagers merke vil uttales «te-trånic». Merkene vil derfor ved normal uttale være tilnærmet identiske med hensyn til antall stavelser og vokallinje. For en gjennomsnittsforbruker som benytter merkene i tale eller hører dem omtalt, er det således en klar fare for å kunne ta feil.
- Prefikset LED er ikke veldig tydelig i det innklagede merket, og utgjør ikke en konseptuell forskjell som skaper avstand mellom merkene. Gjennomsnittsforbrukeren vil umiddelbart gjenkjenne det velkjente og mye brukte suffikset -TRONIC i begge merker. Det er ikke avgjørende at dette elementet gjenfinnes i mange merker. Av betydning er den visuelle og fonetiske likheten som oppstår som følge av de like sammenstillingene som merkene består av.
- Som følge av de visuelle og fonetiske likheter, sammenholdt med at merkene gjelder for identiske og likeartede varer som typisk produseres av samme foretak, vil det være en opplagt fare for forveksling mellom merkene.

7 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede anser Patentstyrets avgjørelse som korrekt, og anfører at registreringen må opprettholdes.
- Det vil kun foreligge overlapping mellom noen få av innklagedes varer som er bredt angitt, slik som «belysningsapparater», og klagers varer. Belysning for akvarium, som klagers merke gjelder for, har ikke sammenfallende kundekrets, omsetningsform og omsetningssted som det meste av innklagedes varer.
- Klagers sammenligning av merkene kan ikke være særlig relevant. I henhold til juridisk teori er det lite hjelp i å foreta en detaljert bokstavanalyse med nøye telling av vokaler og konsonanter. Det som er klart, er at merkene har forskjellige innledninger. Innklagedes LEDTRONIC har et fonetisk naturlig opphold mellom LED og TRONIC.
- Det vil være en unaturlig og feil uttale, og grammatikalsk ukorrekt, å uttale LED med stum «D». Siden elementet LED er gjenkjennelig, vil dette uttales med bokstaven «D», slik som «led-tv», «led-tavle» og «led-transformator».
- Endelsen -TRONIC vil gi assosiasjoner til «elektronisk», og er mye brukt og lett gjenkjennelig. Det vises til en rekke eksempler på registrerte varemerker for belysningsvarer som inneholder -TRONIC, slik som OPTOTRONIC, BLUTRONIC, POWERTRONIC, ECOTRONIC, HOMETRONIC, som alle har gått ved siden av hverandre. Klagers TETRONIC er registrert uhindret av disse registreringene, og LEDTRONIC må likedan gå ved siden de øvrige merkene.
- Det er ingen grunn til å anta at gjennomsnittsforbrukeren vil tro at foreligger noen forretningsmessig forbindelse mellom merkene. Det er ingen visuell, fonetisk eller konseptuell likhet mellom begynnelsen av merkene. Endelsen -TRONIC, som gjenfinnes i mange registrerte varemerke, kan ikke gi grunnlag for forvekslingsfare.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 Klagenemnda skal ta stilling til om ordmerket LEDTRONIC er forvekselbart med det eldre registrerte ordmerket TETRONIC, på en slik måte at innklagedes merke må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 11 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 Rt-1998-1988 COSMEA side 1991, 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.

- 12 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. Rt-2008-1268 SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 13 Klagers merke er gitt virkning for belysningsvarer til et bestemt formål, nemlig akvariumsbelysning («aquarium lights»). Det innklagede merket er registrert for flere generelle belysningsvarer, slik som «lysdioder [LED]; optiske fibre [lysledende filamenter]; organiske lysdioder [OLED]; polymerlysdioder [PLED]» i klasse 9 og «lysdiode [LED] - lyspærer; lysdiode [LED] - belysning; lysdioder [LED] belysningsapparater; lyspærer, elektriske; lysslynge for dekorasjon; oppover-lys; bakteriedrepende lys; lysrør for belysning; lysdiode [LED] - lamper; elektriske lysarmaturer; apparater og installasjoner for belysning; belysning; minilyspærer; fiberoptisk belysning; belysning for utstillinger; apparater og innretninger for belysning, utstyr for belysning» i klasse 11. Dette er varer som vil omfatte eller som overlapper med klagers akvariumsbelysning.
- 14 For de øvrige varene i klasse 9 og 11 i innklagedes merke, slik som «elektriske lysbrytere; lysstrømmålere; lysregulatorer» og «lysekroner; lyskastere; lysbuelamper; lysende husnummer», vil det i høyden foreligge likeartet mellom varene. Det innklagede merket omfatter også varer som «datakommunikasjonsprogramvare som lar kunder få tilgang til kontoopplysninger og utføre banktjenester» i klasse 9, som ikke kan anses å være likeartet med akvariumsbelysning.
- 15 Klagenemnda finner etter dette at merkene delvis omfatter overlappende varer i klasse 9 og 11, samt at innklagedes merke også omfatter varer som kun er likeartede og varer som ikke kan anses likeartede.
- 16 Klagenemnda går så over til å vurdere om det foreligger merkelikhet, og om det ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene foreligger en risiko for forveksling.
- 17 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, 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. Gjennomsnittsforbrukeren for denne sakens varer vil være både profesjonelle aktører og den vanlige sluttbrukeren.
- 18 Kjennetegnene som skal vurderes er:

Klagers merke	Innklagedes merke
TETRONIC	LEDTRONIC

- 19 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. Ved vurderingen av kjennetegnslighet må det videre foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet må vektlegges, jf. C-251/95, Sabèl/Puma, premiss 23 og C-342/97, Lloyd v. Klijsen, avsnitt 27.
- 20 Klagenemnda legger til grunn at TETRONIC vil uttales som et helhetlig ord, men likevel slik at de vil gjenkjenne elementet -TRONIC. Klagenemnda er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte -TRONIC – når det anvendes på de aktuelle varene – i betydningen «elektronikk»/«elektronisk». Siden forstavelsen TE ikke har noen kjent betydning for de aktuelle varene, vil TETRONIC anses særpreget. Gradene av særpreg er imidlertid lav på grunn av det svake elementet TRONIC.
- 21 Visuelt, fonetisk og konseptuelt er merkene like ved at det innklagede merket tar opp i seg det svake elementet -TRONIC fra klagers merke. Forskjellen er forstavelserne LED- og TE i de to merkene. Klagenemnda kan ikke se at bokstaven «D» i LED vil være stum. Når det yngre merket anvendes på belysningsvarer, vil gjennomsnittsforbrukeren naturlig dele opp merket i LED – som betegner en lyskilde – og TRONIC. Elementet LED vil dermed gjenkjennes og uttales med «D».
- 22 Hvorvidt det foreligger en risiko for forveksling må bero på en helhetlig vurdering av vare- og tjenesteslagslikheten og kjennetegnslikheten, hvor alle momenter relevant for saken må vektlegges, jf. C-251/95, Sabèl/Puma, og C-39/97, Canon. EU-domstolen fremhever videre i Sabèl/Puma, avsnitt 23, at det i helhetsvurdering må ses hen til inntrykket som merkene gir, særlig med tanke på de *distinktive* og dominerende elementer.
- 23 Etter en konkret helhetsvurdering er Klagenemnda av den oppfatning at merkene ikke er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Selv om det er overlapp mellom enkelte varer og merkene lengde domineres av felleselementet -TRONIC, kan ikke Klagenemnda se at dette kan begrunne en forvekslingsfare. I helhetsvurderingen må det legges avgjørende vekt på at TETRONIC er et merke hvor endelsen kun er svakt særpreget, og som dermed begrenser elementets (og merkets) vern. Se i tilsvarende retning, sak VM 18/00079, Alubond v Alucobond. Når merkene inneholder et felles element som er lite distinktivt, vil vurderingen av forvekselbarhet måtte fokusere på innvirkningen av de elementene der merkene kan adskilles, i dette tilfellet de forskjellige forstavelserne TE- og

LED-. Klagenemnda finner på denne bakgrunn at merkene gir et tilstrekkelig ulikt helhetsinntrykk som vil avverge forvekselbarhet i markedet.

- 24 Etter en helhetsvurdering finner Klagenemnda at merkene ikke er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.
- 25 På bakgrunn av dette har Klagenemnda kommet til at klagen forkastes, og at registrering nr. 300349, ordmerket LEDTRONIC, opprettholdes for varene i klasse 9 og 11.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Registrering nr. 300349, ordmerket LEDTRONIC, opprettholdes for varene i klasse 9 og 11.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)