



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 19/00040  
Dato: 3. juni 2019

---

Klager: Monier Roofing GmbH  
Representert ved: Acapo AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Thomas Strand-Utne og Liv Turid O. Myrstad

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 21. desember 2018, hvor ordmerket AERLOX, internasjonal registrering nr. 1302135 med søknadsnummer 201607994, ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 19: Roof tiles.

- 3 Varemerket ble av Patentstyret nektet virkning, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b, jf. § 70 første ledd, som følge av at merket ble ansett egnet til å forveksles med registrering nr. 277172, ordmerket AIRLOC, registrert for følgende varer:

Klasse 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; salgsautomater; justerbare og faste høydejusteringsføtter og -innretninger for bruk til industrielle maskiner; braketter og fester for forannevnte varer.

Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall); isolasjons- og dempingsmatter; lyd- og vibrasjonsabsorberende matter.

Klasse 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall); bygningselementer (ikke av metall) for nivåfiksering og kontroll av lyd og vibrasjoner; justerbare og faste høydejusteringsføtter og innretninger (ikke av metall) for bruk i bygninger: braketter og fester for forannevnte varer.

- 4 Klage innkom 19. februar 2019. Patentstyret har den 6. mars 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:

- Bruken av ordmerket AERLOX krenker retten til registrering nr. 277172, ordmerket AIRLOC, når det benyttes for varene i klasse 19. Den internasjonale registreringen nektes virkning, jf. § 70 tredje ledd, jf. §§ 16 bokstav a og 4 første ledd bokstav b.
- Den eldre registreringen har vern for blant annet «byggningsmaterialer (ikke av metall)» i klasse 19. Dette er en vid varefortegnelse som omfatter «roof tiles» som utpekingen gjelder. Registreringene gjelder identiske varer i klasse 19.

- Varene vil først og fremst henvende seg til profesjonelle aktører i byggenæringen. Dersom varene kjøpes av en mindre opplyst sluttbruker, vil denne personen få hjelp av en fagperson ved valg av takstein.
- Det eldre ordmerket AIRLOC kan forstås i betydningen «luftlås». Merket har ingen bestemt betydning for takstein og har normal grad av særpreg for varene.
- Merkene er visuelt like ved at fire av seks bokstaver er identiske, A\_RLO\_. Det er den andre og siste bokstaven i merkene som er ulike.
- Patentstyret mener at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil uttale AER som ER. Med denne uttalen har begge ordene to stavelser.
- Fonetisk er merkene svært like da det eldste merket vil uttales ER\_LÅKK, og merket i utpekningen vil sannsynligvis uttales ER\_LÅKS. Det er bare uttalen av S i slutten av det yngste merket som skiller merkene fonetisk fra hverandre.
- Fordi AER er visuelt svært likt «aero», og fonetisk likt det engelske ordet AIR, mener Patentstyret at den norske gjennomsnittsforkbrukeren vil oppfatte elementet AER som «luft». De to ordelementene AIR og AER er derfor konseptuelt like. Elementet LOC i det eldste merket vil oppfattes som en ubetydelig endring av det engelske ordet «lock» som har betydningen «lås» på norsk. Elementet LOX i det yngste merket vil ikke gi noen bestemte assosiasjoner, men heller oppfattes som et fantasiord for disse varene.
- Selv om merkene har visse forskjeller, er de visuelle, fonetiske og konseptuelle likhetene så fremtredende at innehavers ordmerke AERLOX er egnet til å forveksles med ordmerket AIRLOC. Patentstyret har i denne saken lagt stor vekt på vareidentiteten.

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

- Merkene AERLOX og AIRLOC er fonetisk, visuelt og konseptuelt klart forskjellige, og det foreligger ingen fare for at de vil forveksles i den alminnelige omsetning når disse benyttes for takstein og relaterte produkter i klasse 19. Dette gjelder både direkte forveksling og indirekte forveksling. Den internasjonale registreringen er registrerbar i Norge uhindret av varemerkeloven § 16 a jf. § 4 første ledd bokstav b.
- Klager er enig i Patentstyrets vurdering av gjennomsnittsforkbrukeren. Takstein er ikke en dagligvare som sluttbrukeren kjøper i et raskt øyeblikk uten å innhente veiledning og informasjon, mens den profesjonelle aktøren vil ha god merkekjennskap og høyt oppmerksomhetsnivå.
- Klager anfører at AIRLOC ikke har et sterkt særpreg. Betydningen «luftlås» i relasjon til bygningsmaterialer kan oppfattes som en beskrivende egenskap for en rekke bygningsmaterialer, eksempelvis isolasjonsmateriale til bruk ved takteking og takstein med god evne til å hindre uheldig luftoppsamling. AERLOX har ingen beskrivende betydning, og må sies å besitte stor grad av særpreg.

- Det motholdte merket, AIRLOC, har det kjente ordet AIR som innledning, og ender med bokstaven C. Rent visuelt er dette store og iøynefallende forskjeller. I tillegg utgjør bokstaven X en åpenbar visuell forskjell. Gjennomsnittsforbrukeren vil se at merkene har to forskjellige innledninger bestående av delvis forskjellige bokstaver.
- Merkene består begge av 6 bokstaver, men av henholdsvis 4 og 3, eventuelt 2 stavelser ved naturlig uttale: A-er-lo-ks og Er-lo-k/Er-lok.
- AIRLOC vil uttales med engelsk uttale, ettersom AIR er et kjent engelsk ord som det sannsynligvis vil falle naturlig å uttale deretter.
- AERLOX vil oppfattes som et fantasipreget ord og vil uttales slik det er skrevet, nemlig med innledningen bokstav for bokstav, og ikke som det engelske ordet «air». Endelsen med bokstaven X vil være fremtredende ved uttale, og skaper en klart hørbar forskjell fra AIRLOC.
- Både innledende stavelse og siste stavelse er markant forskjellige, og merkene er fonetisk så forskjellige at de ikke er egnet til å forveksles ved muntlig gjengivelse.
- Det er søkt å legge til grunn at de tre bokstavene AER vil sees som det greske prefikset «aero», og dermed som det engelske ordet «air». Om AER mot formodning skulle gi assosiasjoner til «luft», vil dette neppe føre til forveksling mellom de to varemerkene, da en slik delvis konseptuell likhet vil være svært underordnet i forhold til øvrige forskjeller mellom merkene.
- De to merkene AERLOX og AIRLOC er både semantisk og konseptuelt forskjellige. Det er ikke noe som tilsier at suffiksene LOX og LOC vil forbindes med hverandre. Tvert imot vil bokstaven X i klagers merke understreke forskjellene, ettersom LOC vil kunne sees som «lock/lås», mens LOX på grunn av sin X umulig vil kunne gi samme assosiasjoner.

## **7 Klagenemnda skal uttale:**

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

- 9 Klagenemnda skal ta stilling til om ordmerket AERLOX er forvekselbart med det eldre registrerte ordmerket AIRLOC, på en slik måte at klagers merke må nektes virkning etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b, jf. § 70 første ledd.
- 10 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.
- 11 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.

- 12 Klager har i forbindelse med behandlingen hos Patentstyret begrenset varefortegnelsen til å gjelde kun for «roof tiles» i klasse 19. Den motholdte registreringen nyter blant annet vern for den vide angivelsen «byggningsmaterialer (ikke av metall)» i samme klasse som vil omfatte også klagers varer. Det foreligger etter dette full vareslagsidentitet, og det kreves derfor større avstand mellom merkene for å unngå forvekslingsrisiko.
- 13 Spørsmålet saken reiser er om det foreligger tilstrekkelig merkelikhet 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.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes 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 fortrinnsvis være profesjonelle aktører i byggenæringen, men de kan også være rettet mot kyndige sluttbrukere. I begge tilfeller anser Klagenemnda at oppmerksomhetsnivået vil være relativt høyt da dette ikke er varer av hverdagslig karakter som handles på impuls.
- 15 Kjennetegnene som skal vurderes er følgende:

Det eldre registrerte merket:	Klagers internasjonale registrering:
AIRLOC	AERLOX

- 16 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.
- 17 Det eldste merket består av ordet AIRLOC. Klagenemnda kan ikke se at sammenstillingen direkte og umiddelbart vil bli oppfattet som beskrivende for de aktuelle varene og anser derfor at merket besitter en normal grad av særpreg.

- 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.
- 19 Visuelt har merkene samme lengde ved at de består av seks tegn. Fire av de seks tegnene er identiske og likt plassert, inkludert den innledende bokstaven A. Dette medfører at merkene har klare visuelle likheter.
- 20 Fonetisk er merkene tilnærmet identiske. Klagenemnda anser at den mest nærliggende uttalen av det innledende elementet i klagers merke, AER, vil være ER, og ikke bokstav for bokstav. A-ER. Dette medfører at begge merkene inneholder to stavelser. Det eneste som skiller merkene fra hverandre uttalemessig, er dermed den avsluttende S-lyden i klagers merke. Merkene har etter dette en høy grad av fonetisk likhet.
- 21 Når det gjelder merkens semantiske innhold, anser Klagenemnda at det innledende elementet AER vil gi gjennomsnittsforbrukeren assosiasjoner til «luft» da det er fonetisk likt det engelske ordet «air», i tillegg til å være visuelt likt ordet «aero». Selv om de avsluttende elementene LOX og LOC ikke gir samme forestillingsbilder, er Klagenemnda av den oppfatning at likheten mellom de innledende elementene, medfører at merkene er delvis konseptuelt like.
- 22 Etter en helhetsvurdering finner Klagenemnda at merkene er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Det er i denne vurderingen særlig vektlagt den høye graden av fonetisk likhet og at det foreligger vareidentitet. Dette avhjelpest ikke i tilstrekkelig grad av at gjennomsnittsforbrukeren har et forhøyet oppmerksomhetsnivå hva gjelder de aktuelle varene.
- 23 På bakgrunn av dette har Klagenemnda kommet til at klagen må forkastes.

## **Det avsies slik**

## **Slutning**

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1302135, ordmerket AERLOX, nektes virkning.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Thomas Strand-Utne  
(sign.)

Liv Turid O. Myrstad  
(sign.)