



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00045
Dato: 18. desember 2024

Klager: ABB OY
Representert ved: Advokatfirmaet GjessingReimers AS

Innklaget: HAV HYDROGEN AS
Representert ved: Håmsø Patentbyrå AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Gunhild Giske Skyberg, Thomas Frydendahl og Anders Flaatin Wilhelmsen

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 6. mars 2024, hvor registreringen av ordmerket ZEPOD, med registreringsnummer 324947, ble opprettholdt etter innsigelse, jf. varemerkeloven 29 andre ledd. Merket er registrert for følgende varer:

Klasse 7 Elektriske kraftgeneratorer for skip; elektriske fremdriftsmekanismer for vannkjøretøy.

Klasse 12 Skip.

- 3 Saken har sin bakgrunn i en innsigelse fra ABB OY, jf. varemerkeloven § 26. Innsigelsen er begrunnet med at bruk av merket vil krenke en annens rett til et varemerke, fordi det er egnet til å forveksles med innsigerens internasjonale registreringer, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

- 4 Internasjonal registrering nr. 1111009, ordmerket AZIPOD, er gitt virkning for følgende varer:

Klasse 7 Machines and machine tools; motors and engines (except for land vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles); agricultural implements other than hand-operated; incubators for eggs.

Klasse 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus.

Klasse 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water.

- 5 Internasjonal registrering nr. 1370939, ordmerket AZIPOD, er gitt virkning for følgende tjenester:

Klasse 37 Providing information relating to shipbuilding; shipbuilding; providing information relating to the repair or maintenance of vessels; maintenance and repair of ships.

Klasse 42 Technical consultancy services relating to marine engineering; design services in the field of naval shipbuilding, design of boats, provision of technical consultancy in the shipping industry, ship design consultancy services; design of seagoing vessels; design and development of energy management software for seagoing vessels, advisory services relating to the use of energy of seagoing vessels, consultancy in the field of energy-saving regarding seagoing vessels, advisory service relating to energy

efficiency of seagoing vessels, providing technical advice relating to energy-saving measures for seagoing vessels.

- 6 Klage kom inn 26. april 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 7. mai 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

7 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- ZEPOD er ikke egnet til å forveksles med innsigerens internasjonale registreringer AZIPOD.
- Anførselen om at AZIPOD er et velkjent merke etter varemerkeloven § 4 andre ledd avvises. Dette er et nytt og selvstendig grunnlag som ble anført etter at innsigelsesfristen utløp. Etter varemerkeloven § 26 første ledd bokstav c og varemerkeforskriften § 23 første ledd nr. 3, skal innsigelsen inneholde de grunner innsigelsen bygger på. Innsiger har innenfor innsigelsesfristen kun anført forvekslingsfare som grunnlag for innsigelsen. Nye grunnlag kan ikke fremsettes etter innsigelsesfristens utløp.
- Søkers fullmektig har anført at innsigeren må dokumentere reell bruk av internasjonal registrering nr. 1111009 ordmerket AZIPOD, jf. varemerkeloven § 29 a. Innsiger har vist reell bruk av merket AZIPOD for «et styrbart fremdriftssystem, der den elektriske drivmotoren er plassert i en kapsel utenfor skipsskroget» i klasse 7 innenfor den relevante femårsperioden. Dette er varer som inngår i den mer generelle vareangivelsen «motors and engines (except for land vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles)» i klasse 7. Dokumentasjonen viser imidlertid ikke reell bruk av merket AZIPOD for de aktuelle varene i klasse 9 og 12.
- Patentstyret skal derfor ved behandlingen av innsigelsen legge til grunn at internasjonal registrering nr. 1111009 har vern for «et styrbart fremdriftssystem, der den elektriske drivmotoren er plassert i en kapsel utenfor skipsskroget» i klasse 7, jf. varemerkeloven § 29 a andre ledd.
- Innsigerens fremdriftssystem i klasse 7 er overlappende og sterkt likeartet med søkerens «elektriske kraftgeneratorer for skip; elektriske fremdriftsmekanismer for vannkjøretøy» i samme klasse. «Skip» i klasse 12, er ikke likeartet med innsigerens fremdriftssystem i klasse 7. Det er ikke komplementære varer, i og med at skip også fungerer uten slike fremdriftssystem. Omsetningskretsen vil være den samme, men det er ikke holdepunkter for at produsenter av fremdriftssystemer også tilvirker skip som sådan.
- Merkene som helhet fremstår som relativt ulike utseendemessig. Merkene har likhetstrekk ved at begge slutter på POD og inneholder en Z innledningsvis. Det er likevel

slik at det er merkene som helhet som skal sammenliknes. Bokstaven Z er plassert først i det søkte merket, mens den er mindre synlig i innsigerens merke, der den er plassert etter bokstaven A. AZIPOD og ZEPOD innledes derfor av visuelt ulike bokstaver, A og Z.

- Merkene er fonetisk ulike. Fonetisk har merkene en likhet i elementet POD, og vil som helhet uttales med henholdsvis tre og to stavelser, A-SI-POD mot SE-POD. Innledningen er også ulik.
- AZIPOD har som helhet ingen kjent betydning. Det kan imidlertid oppfattes som en sammenstilling av innledningen AZI og avslutningen POD.
- POD er engelsk og kan blant annet bety komponentgruppe, ekstratank eller enhet med egen funksjon, jf. Teknisk engelsk-norsk ordbok og Oxford Dictionary of English på ordnett.no. POD er dermed direkte beskrivende for «elektriske kraftgeneratorer for skip; elektriske fremdriftsmekanismer for vannkjøretøy», ved at disse kan være en slik enhet eller komponentgruppe.
- AZI er de tre første bokstavene i «azimuth», som er det engelske ordet for «asimut», og er et uttrykk som brukes innen astronomi, sjøfart og geomatikk for «horisontbue». «Asimutpropell» er dessuten en generisk betegnelse på en propell som kan dreies 360 grader horisontalt, jf. oppslag på snl.no. Det er imidlertid ikke ordboktreff som viser at AZI er en forkortelse for «asimut» eller «asimutpropell». Det ser heller ikke ut til at det er brukt i en slik utstrekning at det kan legges til grunn at AZI vil oppfattes som direkte beskrivende for de aktuelle varene. Det er likevel rimelig at gjennomsnittsforbrukeren, som her er profesjonell, vil oppfatte merket som suggestivt, og at merket indikerer hva slags vare man står overfor. Merket har derfor i utgangspunktet en svært lav grad av særpreg for asimut-propeller eller liknende.
- Innsigieren har ikke levert selvstendig argumentasjon eller dokumentasjon for å vise at merket har fått sterkere særpreg som følge av innarbeidelse, men viser til argumentasjon om at merket er velkjent. Det fremgår av innsigerens opplysninger og dokumentasjon at merket har vært brukt i 30 år, og at det har vært mye omtale av innsigerens produkter under merket AZIPOD i relevante kanaler. Bruken av AZIPOD medfører at merket har oppnådd en alminnelig til høy grad av særpreg for de aktuelle varene. Det styrkede særpreget gjelder ikke det rent beskrivende elementet POD. Da felleselementet POD er uten særpreg, blir merkene som helhet tilstrekkelig ulike til at de ikke vil forveksles selv for identiske varer. Merkene som helhet gir ingen felles assosiasjoner, ut over det som eventuelt skapes av det beskrivende elementet POD.
- Avgjørelsen fra EUIPO som gjaldt forvekselbarhet mellom ordmerkene AZIPOD og eSIPOD, taler ikke for at også AZIPOD og ZEPOD er forevekslebare. Det foreligger større grad av likhet mellom AZIPOD og eSIPOD, da de har samme antall stavelser og er fonetisk mer like enn det merkene i nærværende sak er.

8 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Registreringen av merket ZEPOD er i strid med varemerkeloven § 16, jf. § 4 annet ledd og første ledd bokstav b.
- Patentstyret har ikke grunnlag for å avvise en anførsel under henvisning til at den ikke er fremmet innenfor den opprinnelige innsigelsesfristen, når det er gitt en ytterligere frist etter § 27, og det innenfor denne fristen er innlevert andre rettsgrunnlag. Innenfor en slik tilleggsfrist er det både adgang til å rette en manglende begrunnelse og til å rette utilstrekkelig dokumentasjon, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) side 61.
- KFIR har i alle tilfeller adgang til å vurdere argumentasjonen tilknyttet varemerkeloven § 4 annet ledd, ettersom nemnda står fritt til å anvende relevante rettsregler på de faktiske omstendigheter som er anført, jf. Prop. 43 LS (2019–2020) side 150.
- AZIPOD-merkene er «velkjente», jf. varemerkeloven § 4 andre ledd. Klager tilbyr produktet Azipod, som er et styrbart fremdriftssystem, der den elektriske drivmotoren er plassert i en kapsel utenfor skipsskroget. Det finnes et omfattende utvalg av Azipod-løsninger for flere ulike typer fartøy, herunder cruiseskip, isbrytere, isgående lastefartøy, ferger, megayachter, offshore forsyningsfartøy og borerigger. Azipod-fremdriftssystemet ble lansert i 1990 og bruken har skjedd intensivt i over 30 år. Det har vært en betydelig tilstedeværelse i markedet gjennom norske kanaler, herunder større mediehus, bransjeblader/nettsider og på den største konferansen for maritimindustrien i Norge. Klager viser til markedsføring og omtale på egne hjemmesider (bilag 1-9), antall norske brukere på hjemmesiden (bilag 10), sosiale medier (bilag 11-13), pressemeldinger og artikler i norsk presse som NRK, E24 og Finansavisen (bilag 14-16), artikler i spesifikke bransjeblader som Teknisk Ukeblad, Skipsrevyen, Maritimt forum og Maritimt Magasin (bilag 18-23), internasjonale bransjeblader Motorship.com (bilag 24), og på markedsutstillinger, seminarer og konferanser som Norshipping Exhibition Oslo (bilag 25-30). I tid strekker dokumentasjonen seg fra 1999 til i dag, altså over 20 år.
- ABB er en betydelig aktør for styrbare fremdriftssystemer rettet mot en høyt spesialisert og internasjonalt orientert omsetningskrets. Den verdensomspennende markedsandelen antas å ha vært rundt 90–95 % det siste tiåret med hensyn til «electric podded propulsion», dvs. en styrbar fremdriftsenhet hvor den elektriske motoren er plassert utenfor skipet direkte innenfor fremdriftsenheten. Dette underbygges i bilag 31-38. Erklæringene fra Aker Arctic og Deltamarine, to store aktører innen bl.a. skipsbygging og offshore engineering, underbygger ABB Azipods sentrale posisjon på markedet.
- Det at AZIPOD er velkjent i omsetningskretsen, innebærer at merket som helhet har oppnådd høy grad av særpreg gjennom bruk. Det er ikke riktig at styrkingen av særpreget ikke gjelder elementet POD. Det er helheten AZIPOD som er særpreget og velkjent, og det er helhetsinntrykket merkene etterlater i erindringen til omsetningskretsen som må vurderes. Dette innebærer at det ved sammenligningen av merkene ikke er adgang til å se bort fra elementet «POD».

- AZI er ikke en alminnelig forkortelse for «azimuth» og merket vil derfor ikke oppfattes suggestivt med lav grad av iboende særpreg. AZI er ikke direkte beskrivende for varene. Det at Kongsberg Maritime benytter begrepet «azipull» er ikke tilstrekkelig for å vise dette. Det følger av Fourth Board of Appeals avgjørelse i sak R 1414/2014-4 AZIPOD v. eSiPOD at «[t]he distinctive character of the earlier mark per se must be seen as average, as the word 'AZIPOD' has no meaning in relation to the opposing goods», noe som må anses å gjelde den norske omsetningskretsen i foreliggende sak. På grunn av velkjentheten til AZIPOD kan det ikke utelukkes at merket er brukt beskrivende, men innklagedes dokumentasjon er uansett ikke tilstrekkelig til å underbygge at merket oppfattes beskrivende. At dette i det hele tatt er en problemstilling er en indikasjon på at AZIPOD er et sterkt varemerke, jf. Lassen og Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utg. side 123.
- Varene er identiske og lignende, merkene «ligner» og det er risiko for assosiasjon. Merkene har fonetisk og visuell likhet fordi POD er plassert til sist og at merkene innledes med et kort element som inneholder bokstaven Z. At den første delen av et merke ofte blir ansett for å fange gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet gjør seg ikke gjeldende for merkene i denne saken. Sett bort fra A-en i AZIPOD er merkene tilnærmet identiske. Dette gjør at betraktningen i T-585/10 om at ulikhetene ikke er tilstrekkelig til å veie opp for likhetene gjør seg gjeldende for merkene i foreliggende sak. Sett i sammenheng med at Z er lite brukt i norsk språk, samt at trykket er plassert på Z-en i begge merker, tilsier at A-en har en underordnet betydning i sammenligningen av merkenes helhetsinntrykk. Likhetene understrekes også av at vokalene E/I og O-ene er plassert på samme sted. Det er ingen konseptuelle ulikheter som kan demme opp for de visuelle og fonetiske likhetene da begge merker fremstår som fantasiord.
- Bruken av ZEPOD medfører en urimelig utnyttelse og er til skade på goodwillen til AZIPOD.
- ZEPOD må uansett nektes registrering fordi det foreligger risiko for forveksling med AZIPOD-merkene, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b, jf. § 16 a.
- Alle varene som ZEPOD er registrert for er identiske og likeartede med varene og tjenestene som AZIPOD-merkene er registrert for. «Elektriske kraftgeneratorer for skip; elektriske fremdriftsmekanismer for vannkjøretøy» som ZEPOD er registrert for i klasse 7 omfattes av «Machines and machine tools; motors and engines (except for land vehicles)» som AZIPOD er registrert for i klasse 7 og «apparatus for locomotion by land, air or water» i klasse 12. Videre omfattes «skip» som ZEPOD er registrert for i klasse 12 av «vehicles» som AZIPOD er registrert for i klasse 12. De nevnte varene som ZEPOD er registrert for er også likeartet med de øvrige varene som AZIPOD-merkene er registrert for. AZIPOD-merkene har vært i reell bruk ikke bare for de styrbare fremdriftssystemer, men også for varene i klasse 12. Uansett er «skip» likeartet med varene AZIPOD er beskyttet for i klasse 7, da de har samme omsetningskrets og supplerer hverandre. Det er komplementære varer selv om skip kan fungere uten styrbare fremdriftssystemer, ettersom fremdriftssystemet er en vesentlig komponent i skipsindustrien.

- Når det gjelder visuell, fonetisk og konseptuell likhet vises det til redegjørelsen under vurderingen av om merkene ligner etter § 4 andre ledd. EUIPOs Opposition Division og Board of Appeal kom til at det er forvekslingsfare mellom AZIPOD og eSIPOD grunnet den visuelle og fonetiske likheten og at ingen av merkene har et meningsinnhold. De samme argumentene gjør seg gjeldende i foreliggende sak.
- Risikoen for forveksling er enda sterkere når man tar i betraktning at særpreget til AZIPOD-merkene har blitt styrket gjennom omfattende bruk de siste 30 årene, jf. redegjørelsen under velkjent-vurderingen.
- Angående reell bruk viser dokumentasjonen at produktet som selges og markedsføres under navnet Azipod er et styrbart fremdriftssystem for ulike typer fartøy, der den elektriske drivmotoren er plassert i en kapsel utenfor skipsskroget. Det er en direkte forbindelse mellom fremdriftssystemet og majoriteten av varene i klasse 7, 9 og 12 slik at det også for disse er dokumentert reell bruk, jf. varemerkeloven § 29 a.

9 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Registreringen av merket ZEPOD er ikke i strid med varemerkeloven § 16, jf. § 4 annet ledd og første ledd bokstav b. Innklagede er i det alt vesentlige enige i Patentstyrets avgjørelse.
- Patentstyrets avvisning av anførselen om at merket er velkjent er korrekt. Subsidiært er AZIPOD ikke et velkjent merke, og det er ikke noen assosiasjonsrisiko, jf. vml. § 4 (2).
- AZIPOD er kun tatt i reell bruk for «et styrbart fremdriftssystem, der den elektriske drivmotoren er plassert i en kapsel utenfor skipsskroget» i klasse 7, jf. varemerkeloven § 29 a. Det er ikke opplysninger eller dokumentasjon som tilsier at varemerket AZIPOD er brukt i forbindelse med varene i klasse 9 og 12 i klagers registrering.
- Det bestrides ikke at søker og motholdet opererer innenfor samme bransje og med et lignende varesortiment. Det er ikke likeartethet mellom varene som AZIPOD er tatt i reell bruk for og «skip» i klasse 12. Et styrbart fremdriftssystem sin primære funksjon er å skape skyvekraft i en bestemt retning, enten for manøvrering, posisjonering eller fremdrift. Formålet med et slikt system er å forbedre manøvrerbarheten til farkoster. Et skip er derimot et komplekst fartøy som kan ha mange ulike komponenter. Et skip kan ha trustere som en komponent, men kan fint fungere uten et slikt styrbart fremdriftssystem, for eksempel ved tradisjonell bruk av propell og ror, eller ved bruk av seil. Varene har ulikt formål, og forskjellige anvendelser. De er ikke komplementære fordi de ikke er gjensidig avhengig av hverandre for å utføre sine respektive funksjoner. Skip produseres av store skipsverft og distribueres gjennom kanaler som involverer maritime meglere, skipsregistre mv., mens de styrbare fremdriftssystemene ikke produseres av skipsverft, men av spesialiserte firmaer som utvikler slike og leverer direkte til skipsverftene for

installasjon. Det er ingen holdepunkter for at produsenter av fremdriftssystemer også tilvirker skip. Varene er heller ikke i konkurranse med hverandre.

- De aktuelle varene er dyre i innkjøp og ikke noe som kjøpes ofte. Omsetningskretsen består av profesjonelle aktører med høyt oppmerksomhetsnivå. Dette reduserer risikoen for forveksling.
- Visuelt er begge ordelementene forholdsvis korte, noe som gjør det enklere å skille mellom merkene. Dersom man ser bort fra det svake og beskrivende felleselementet POD, så er orddelene ZE / AZI mer ulike enn like. AZIPOD starter videre med bokstaven A, mens ZEPOD begynner med bokstaven Z. Visuelt er det særlig den første delen av et ord gjennomsnittsfbrukeren vil merke seg.
- Merkene har henholdsvis to og tre stavelser, og innledningene er fonetisk ulike. Tatt i betraktning at orddelen POD har lavt/ingen særpreg for «elektriske fremdriftsmekanismer for vannkjøretøy», så fremstår ZEPOD og AZIPOD fonetisk som mer ulike enn like for slike varer.
- Konseptuelt har ZE ingen kjent betydning i forhold til varene som ZEPOD er registrert for, og fremstår derfor som et fantasiord. POD kan oppfattes som en dreibar enhet, og har en betydning i forhold til fremdriftsmekanismer for vannkjøretøy. AZI kan oppfattes som en forkortelse for azimuth når AZIPOD brukes om thrustere. Orddelen ZE frembringer ikke slike assosiasjoner. Merkene fremstår som konseptuelt ulike når de brukes om varene som ZEPOD er registrert for i klasse 7. Med hensyn til «skip» i klasse 12 vil varene være noe likere konseptuelt.
- Innklagede er uenig med Patentstyret i at AZI vil oppfattes suggestivt. AZI er brukt i bransjen i en så stor utstrekning at det vil oppfattes beskrivende. En rekke varemerkeregistreringer med AZI viser at dette er en kjent forkortelse i bransjen, jf. blant annet reg.nr. 197709 AZIPULL for blant annet propeller i klasse 7 og 12. Innehaveren, Kongsberg Maritime, omtaler sin «AZIPULL»-truster som «an azimuthing and pulling thruster». Dette viser at AZI er brukt i bransjen i en årrekke som en forkortelse for «azimuthing thrustere», «asimut propeller» ol. AZIPOD har noen ganger blitt brukt som et generelt produktnavn for tilsvarende enheter produsert av andre selskaper, noe som er med på å underbygge at AZI er en vanlig forkortelse. Begrepet «asimut/asimuth propell» er velkjent innen skipsfart, jf. artikkel på Wikipedia. For omsetningskretsen er derfor AZI lett å forstå som en forkortelse for azimuth. Subsidiært anføres at AZI vil oppfattes suggestivt med svært lav grad av særpreg for azimuth-propeller eller lignende. Omsetningskretsen jobber innenfor skipsnæringen, og vil være kjent med at AZIPOD brukes som generisk betegnelse for og vil assosieres med en type fremdriftssystem, heller enn å assosiere det med klagers varemerker.

10 Klagenemnda skal uttale:

11 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 12 Klagenemnda tar først stilling til om at det var riktig av Patentstyret å avvise anførselen om at merket AZIPOD er velkjent og nyter vern etter varemerkeloven § 4 andre ledd.
- 13 Varemerkeloven § 26 oppstiller krav til form og innhold for at innsigelser skal tas opp til realitetsbehandling. Etter bestemmelsens første ledd må innsigelsen fremsettes skriftlig og «være kommet inn til Patentstyret innen tre måneder fra kunngjøringsdagen.» I bestemmelsens andre ledd bokstav a-d angis hva innsigelsen skal inneholde. Etter § 26 andre ledd bokstav c skal en innsigelse inneholde «de grunner innsigelsen bygger på». Hvis innsigelsen ikke oppfyller vilkårene i § 26, «skal Patentstyret gi en rimelig frist for uttalelse og om mulig retting av manglene», jf. varemerkeloven § 27 første ledd.
- 14 Klager opplyser at det i innsigelsen av 5. april 2023 kun ble anført at merket er registrert i strid med varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b, og at anførselen om varemerkeloven § 4 andre ledd først ble fremsatt i det etterfølgende brevet, men innenfor tilleggsfristen gitt av Patentstyret. Ettersom tilsvarende også følger av Patentstyrets redegjørelse, legger Klagenemnda dette til grunn. Det er ikke opplyst i klagen hvilken dato det etterfølgende brevet ble mottatt, men det følger av den tilgjengelige dokumentasjonen i Patentstyrets database at det etterfølgende brevet er datert og kommet inn til Patentstyret den 15. mai 2023. Ettersom innklagedes varemerkeregistrering ble kunngjort i Norsk varemerketidende den 9. januar 2023 er det ikke tvilsomt at anførselen om varemerkeloven § 4 andre ledd er kommet inn etter innsigelsesfristens utløp, jf. varemerkeloven § 26. Det er heller ikke tvilsomt at varemerkeloven § 4 andre ledd er et annet rettslig grunnlag enn § 4 første ledd bokstav b.
- 15 Spørsmålet for Klagenemnda er om det var adgang for innsiger til å anføre varemerkeloven § 4 andre ledd etter innsigelsesfristen, men innenfor tilleggsfristen Patentstyret ga.
- 16 Klagenemnda er kommet til at Patentstyret korrekt avviste klagers anførsel om varemerkeloven § 4 andre ledd.
- 17 Etter Klagenemndas syn inneholdt innsigelsen av 5. april 2023 tilstrekkelig hvilke «grunner» den bygget på da den ble levert til Patentstyret, slik at vilkåret i varemerkeloven § 26 andre ledd bokstav c var oppfylt. Etter Klagenemndas oppfatning utløser ikke Patentstyrets frist for «uttalelse og om mulig retting av manglene» etter varemerkeloven § 27 første ledd første punktum en adgang til å anføre nye rettsgrunnlag utenfor innsigelsesfristen, når innsigelsen som opprinnelig innlevert oppfylte kravene i varemerkeloven § 26. Slik Klagenemnda ser det vil formålet med en retting etter varemerkeloven § 27 første ledd første punktum, jf. § 26 andre ledd bokstav c, først og fremst være å klargjøre eller presisere hvilke grunnlag som er anført dersom dette skulle være uklart, men det er ikke anledning til å anføre et annet grunnlag enn det som kan utledes av anførselene som er mottatt innenfor innsigelsesfristen. Det å anføre et annet grunnlag er ikke å anse som en retting av det opprinnelig anførte grunnlaget.

Klagenemnda kan ikke se at det er støtte for et annet syn i forarbeidene til bestemmelsen Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) side 61-63. I merknadene til bokstav c, står det ingenting om retteadgang, jf. de nevnte forarbeidene side 61. Derimot fremgår det av merknadene til bokstav d at adgangen til retting av mangler ved innsigelsen etter § 27 første ledd første punktum, innebærer at «en manglende begrunnelse eller utilstrekkelig dokumentasjon vil kunne rettes etter at innsigelsesfristen har løpt ut», jf. side 61. Ordlyden «en manglende begrunnelse (...) vil kunne rettes», må etter Klagenemndas syn forstås slik at retteadgangen kun gjelder der begrunnelse mangler, noe som altså ikke er tilfelle i foreliggende sak.

- 18 Klagenemnda har derfor heller ikke kompetanse til å ta stilling til om klagen kan føre frem på bakgrunn av varemerkeloven § 4 andre ledd. Klagenemnda bemerker i denne sammenheng at i klager over innsigelsessaker kan det bare tas hensyn til forhold som er berørt i innsigelsen, jf. varemerkeloven § 51 fjerde ledd fjerde setning. Ettersom klagers dokumentasjon er relevant for vurderingen av forvekslingsfare med hensyn til vurderingsmomentet i det eldste merkets grad av særpreg, anses dette likevel som nødvendig dokumentasjon av forhold som påberopes til støtte for innsigelsen, jf. varemerkeloven § 26 andre ledd bokstav d. Klagenemnda vil derfor hensynta dokumentasjonen i forvekselbarhetsvurderingen.

Manglende bruk som forsvar i innsigelsessak

- 19 Etter varemerkeloven § 29 a skal innsigeren på anmodning fra registreringshaveren godtgjøre at det er gjort reell bruk av det eldre kjennetegnet som omhandlet i § 37 i løpet av femårsperioden forut for det yngste merkets søknadsdag. Dette gjelder kun hvis det var gått minst fem år fra endelig avgjørelse om registrering av det eldre kjennetegnet på søknadsdagen for det yngre varemerket. Bestemmelsen i varemerkeloven § 37 gjennomfører varemerkedirektivet (2015/2436) artikkel 19. Praksis fra EU-domstolen er dermed relevant ved fastleggelsen av brukspliktens nærmere innhold.
- 20 I likhet med Patentstyret legger Klagenemnda til grunn at endelig avgjørelse om registrering av klagers internasjonale registrering nr. 1111009, var den 28. desember 2012. Dette er mer enn fem år før det yngste merkets søknadsdag, som var den 21. desember 2022. Den relevante femårsperioden hvor klager må dokumentere reell bruk er dermed 21. desember 2017 til 21. desember 2022.
- 21 For at et varemerke skal ha vært i reell bruk, må det ha blitt brukt for å skape eller bevare en markedsandel for de produkter eller tjenester det er snakk om, og ikke bare for å reservere rettighetene til et varemerke, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-40/01, MINIMAX, C-259/02, LA MER TECHNOLOGY og C-416/04 P, VITAFRUIT.
- 22 Klagenemnda bemerker at både Patentstyret, klager og innklagede er enige om at merket AZIPOD har vært tatt i reell bruk for «et styrbart fremdriftssystem, der den elektriske drivmotoren er plassert i en kapsel utenfor skipsskroget» innenfor den relevante brukspliktperioden. Etter en gjennomgang av dokumentasjonen slutter Klagenemnda seg

til dette. Klagenemnda er enig med Patentstyret i at denne varen inngår i de generelle vareangivelsene «motors and engines (except for land vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles)» som klagers internasjonale registrering nr. 1111009, ordmerket AZIPOD, er gitt virkning for i klasse 7.

- 23 Klagenemnda kan ikke se at dokumentasjonen viser reell bruk for de øvrige varene i klasse 7, 9 og 12. Det er for eksempel ikke dokumentert at klager har brukt merket AZIPOD for å skape eller bevare en markedsandel for skip, som inngår i den generelle angivelsen «vehicles» i klasse 12. Selv om det aktuelle fremdriftssystemet blir montert på skip, er forbindelsen ikke tilstrekkelig direkte til at dokumentasjonen kan anses å vise reell bruk av merket AZIPOD for skip. Klager har heller ikke dokumentert at de øvrige varene i klasse 7, 9 og 12 er direkte relatert til eller en vesentlig del av det aktuelle fremdriftssystemet som merket er tatt i reell bruk for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-40/01 Minimax avsnitt 41-43. Klagenemnda legger etter dette til grunn at klagers internasjonale registrering nr. 1111009 har vern for «et styrbart fremdriftssystem, der den elektriske drivmotoren er plassert i en kapsel utenfor skipsskroget» i klasse 7.
- 24 Klagenemnda går så over til å vurdere om det foreligger forvekslingsfare mellom merkene, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b.

Fare for forveksling

- 25 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 det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 41-42.
- 26 Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Det er et innbyrdes avhengighetsforhold mellom disse momentene, slik at en svak grad av vareslagslikhet kan oppveies av en høy grad av kjennetegnslikhet 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.
- 27 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. 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. Jo mer særpreg 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.

- 28 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.
- 29 Som nevnt har Klagenemnda lagt til grunn at internasjonal registrering nr. 1111009 har vern for «et styrbart fremdriftssystem, der den elektriske drivmotoren er plassert i en kapsel utenfor skipsskroget» i klasse 7. Dette er varer som retter seg mot en profesjonell omsetningskrets. Det samme gjelder for klagers tjenester som internasjonal registrering nr. 1370939 er gitt virkning for i klasse 37 og 42 og innklagedes «elektriske kraftgeneratorer for skip» i klasse 7 og «skip» i klasse 12. Innklagedes varer «elektriske fremdriftsmekanismer for vannkjøretøy» er en vid angivelse som retter seg mot både profesjonelle aktører og private sluttbrukere. 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 gjennomgående vil ha en høy grad av oppmerksomhet.

Vareslagslikhet

- 30 Temaet for vurderingen er om varene 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.
- 31 For at varer eller tjenester skal være komplementære, må de ha en nær forbindelse i den forstand at den ene er uunnværlig eller viktig for bruken av den andre, slik at omsetningskretsen vil kunne tro at ansvaret for produksjonen av varene eller utbudet av tjenestene tilligger samme foretak, jf. EU-rettens avgjørelse i T-558/11 Atlas v OHMI - Couleurs de Tollens (ARTIS) avsnitt 25.
- 32 Etter Klagenemndas oppfatning omfattes klagers «styrbart fremdriftssystem, der den elektriske drivmotoren er plassert i en kapsel utenfor skipsskroget» av innklagedes vareangivelse «elektriske fremdriftsmekanismer for vannkjøretøy» i klasse 7. Dette er dermed å anse som identiske varer. Når det gjelder innklagedes «elektriske kraftgeneratorer for skip» i klasse 7, legger Klagenemnda til grunn at slike kan brukes for å gi elektrisk kraft eller strøm til den elektriske drivmotoren i klagers styrbare

fremdriftssystem for skip. Dette tilsier at fremdriftssystemet er avhengig av en elektrisk kraftgenerator for å kunne brukes etter sitt formål. I tillegg retter varene seg mot samme omsetningskrets, herunder tilvirkere av skip. Etter Klagenemndas syn er det dermed sannsynlig at omsetningskretsen vil kunne tro at ansvaret for produksjonen av varene tilligger samme foretak. På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at varene er komplementære og at de er av lignende slag.

- 33 Klagenemnda er enig med Patentstyret i at klagers styrbare fremdriftssystem for skip ikke er komplementært med innklagedes «Skip» i klasse 12. Selv om klagers styrbare fremdriftssystem monteres på skip, fremstår dette som en valgfri og alternativ løsning for styring og manøvrering av skip, og er dermed ikke uunnværlig eller viktig for bruken av skip, jf. i denne retning EU-rettens avgjørelse T-736/14 Monster Energy/PHMI – Home Focus (MoMo Monsters) avsnitt 29. Etter Klagenemndas syn retter varene seg heller ikke mot samme omsetningskrets ettersom «skip» retter seg mot aktører som skal kjøpe et skip, mens klagers styrbare fremdriftssystem fremstår å rette seg mot tilvirkere av skip. Klagenemnda kan heller ikke se at de øvrige kriteriene for vareslagslikhet er oppfylt. Etter Klagenemndas oppfatning foreligger det ikke likeartethet mellom disse varene.
- 34 Når det gjelder klagers internasjonale registrering nr. 1370939, har verken partene eller Patentstyret kommet med konkret argumentasjon om hvorvidt vilkåret om vare- og/eller tjenesteslagslikhet er oppfylt. Klagenemnda vil derfor kun kort bemerke at innklagedes «skip» i klasse 12 er av lignende slag som blant annet «shipbuilding; maintenance and repair of ships» i klasse 37, som internasjonal registrering nr. 1370939 er gitt virkning for i Norge. Dette er varer og tjenester som kan rette seg mot samme omsetningskrets og de anses som komplementære.
- 35 Det neste spørsmålet blir om kjennetegnene er så like at det er risiko for forveksling for de varer og tjenester som er av samme eller lignende slag, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.

Kjennetegnslighet

- 36 Merkene som skal sammenlignes er:

Innklagedes merke	Klagers merker
ZEPOD	AZIPOD

- 37 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.

- 38 Klagenemnda vil først ta stilling til hvilke av elementene i merkene som har størst og minst innvirkning på merkenes helhetsinntrykk.
- 39 Etter Klagenemndas syn vil merkene oppfattes som en sammenstilling av ZE og POD og AZI og POD.
- 40 Som det fremgår av Patentstyrets granskning kan ordet «pod» blant annet bety «komponentgruppe» og betegne en avtagbar eller selvstendig enhet på et skip/fartøy som har en særskilt funksjon. Ordet «pod» har dermed et tilstrekkelig direkte og spesifikt meningsinnhold for klagers varer «styrbart fremdriftssystem, der den elektriske drivmotoren er plassert i en kapsel utenfor skipsskroget», ettersom kapselen kan være en selvstendig enhet med en særskilt funksjon. Etter Klagenemndas syn har POD et tilstrekkelig direkte og spesifikt meningsinnhold også for innklagedes varer i klasse 7, siden «elektriske kraftgeneratorer for skip; elektriske fremdriftsmekanismer for vannkjøretøy» også kan være selvstendige enheter med en særskilt funksjon. Felleselementet POD er dermed et beskrivende element som derfor får mindre innvirkning på merkenes helhetsinntrykk.
- 41 På bakgrunn av partenes anførsler, legger Klagenemnda til grunn at ZE vil oppfattes som et ord uten betydning. Etter Klagenemndas syn er det derfor ZE som tilfører merket ZEPOD særpreg og som derfor har størst innvirkning på merkets helhetsinntrykk.
- 42 Når det gjelder AZI ser Klagenemnda at det ikke finnes ordboktreff eller andre holdepunkter for at dette er en alminnelig forkortelse for «azimuth» eller «asimut» på norsk. Den aktuelle omsetningskretsen, herunder tilvirkere av skip, må imidlertid anses å være kjent med uttrykket «azimuth» som et skipsteknisk begrep, og at asimut-propeller er «en type propell som benyttes på skip, der hele propellen kan dreies horisontalt 360° og dermed styre kraften i alle retninger», jf. oppslaget i Store norske leksikon som vist i Patentstyrets avgjørelse. Ettersom AZI er de tre første bokstavene i «azimuth» og klagers varer gjelder et styrbart fremdriftssystem for skip – som dermed kan inneholde en propell som kan dreies – og som er plassert i en kapsel utenfor skipsskroget, er det sannsynlig at AZI og AZIPOD som helhet vil oppfattes suggestivt ved at det henspiller på varens art og egenskaper. Ettersom POD er direkte beskrivende, er det likevel AZI som er det element som tilfører merket iboende særpreg. Som følge av klagers dokumenterte bruk og at omsetningskretsen er profesjonell med høy grad av oppmerksomhet, er Klagenemnda av den oppfatning at merket AZIPOD som helhet har oppnådd høy grad av særpreg gjennom virkninger av bruk for klagers aktuelle styrbare fremdriftssystem i klasse 7. Det er likevel ikke tilstrekkelig sannsynliggjort at bruken har fått slik virkning at elementet POD har fått en ny sekundærbetydning selv om det er stilt sammen med AZI.
- 43 Ettersom POD har et kjent betydningsinnhold har merkene ZEPOD og AZIPOD en viss konseptuell likhet. Ettersom POD er beskrivende, har denne konseptuelle likheten likevel

mindre innvirkning i sammenligningen av merkene. Ettersom ZE ikke gir noe bestemt forestilingsbilde og i den grad AZI vil henspille på «azimuth», har merkene konseptuelle ulikheter.

- 44 Merkene har visuelle likheter ved at begge slutter på POD og inneholder bokstaven Z. De første bokstavene «Z» og «A» og de siste bokstavene «E» og «I», er imidlertid visuelt ulike. Sammen med at «Z» er plassert som henholdsvis første og andre bokstav, har de innledende elementene AZI og ZE visuelle forskjeller som vil oppfattes i merkene som helhet.
- 45 Merkene vil etter Klagenemndas oppfatning ha fonetiske likheter og ulikheter. Det avsluttende elementet POD og til en viss grad «Z»-lyden gjør at merkene har fonetiske likheter. De innledende bokstavene «Z» og «A» har imidlertid vidt forskjellige lydbilder. I tillegg har merkene ulikt antall stavelser og vil uttales henholdsvis «ze-pod» og «a-zi-pod».
- 46 Klagenemnda tillegger ikke avgjørelsen fra Board of Appeal avgjørende vekt. Saken handlet om merkene AZIPOD og eSIPOD. Merket eSIPOD har etter Klagenemndas syn flere likheter med AZIPOD enn det som er tilfellet for merket ZEPOD. Overføringsverdien fra denne saken er derfor liten. Klagenemnda bemerker også at Board of Appeal i avgjørelsen mente at elementet POD i merkene ikke var beskrivende, i motsetning til Klagenemndas syn i foreliggende sak.
- 47 Etter en helhetsvurdering finner Klagenemnda at det ikke er risiko for forveksling mellom innklagedes ordmerke ZEPOD og klagers ordmerker AZIPOD, verken for de identiske eller lignende varene og tjenestene, jf. § 4 første ledd bokstav b. I helhetsvurderingen legger Klagenemnda avgjørende vekt på at de innledende elementene ZE og AZI er merkenes eneste særpregede elementer og at disse tilfører merkene tilstrekkelig ulike helhetsinntrykk. Likheten mellom merkene stammer etter Klagenemndas syn primært fra det beskrivende elementet POD. I helhetsvurderingen har Klagenemnda i tillegg lagt vekt på at omsetningskretsen er profesjonell med høy grad av oppmerksomhet, noe som reduserer risikoen for forveksling, jf. EU-rettens avgjørelse i sak T-261/22 EM BANK European Merchant Bank (fig.) / Mbank et al. avsnitt 132. Det at klagers merke som helhet har oppnådd høy grad av særpreg gjennom bruk for klagers styrbare fremdriftssystemer, er etter Klagenemndas syn dermed ikke avgjørende. Det eldste merkets grad av særpreg er kun ett av momentene i helhetsvurderingen, og Klagenemnda har etter en konkret vurdering kommet til at innledningene er tilstrekkelig forskjellige.
- 48 Klagenemnda har etter dette kommet til at innklagedes varemerke ikke er registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Varemerkeregistrering nr. 324947 opprettholdes i sin helhet.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Thomas Frydendahl
(sign.)

Anders Flaatin Wilhelmsen
(sign.)