



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00011
Dato: 14. august 2019

Klager: Uponor AB
Representert ved: Brann AB

Innklagede: BYGGmax AB
Representert ved: Apace IP

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Thomas Strand-Utne og Kaja von Hedenberg

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 26. oktober 2018, hvor Patentstyret etter innsigelse opprettholdt registrering nr. 291158, det følgende kombinerte merket:



- Klasse 7: Motordrevne hagemaskiner; hagemaskiner [elektriske]; verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; lukemaskiner for hageformål; sprøyteapparater [maskiner] for bruk til hagestell; elektriske hagesakser og maskindeler; gressklippere [maskiner]; avfallskverner; rakemaskiner inklusive river til rakemaskiner; rotskjæremaskiner; innhøstingsmaskiner; kniver for slåmaskiner; maskiner for hagedyrking; kraner; kultivatorer (motordrevne hageredskaper); elektriske hageslangetromler; kultiveringsmaskiner for gressplen og hage; elektrisk drevne hageverktøy; flismaskiner (motordrevne hageredskap); sprøytelansetter i form av redskap for hagebruk; spoler for trådtrimmere (for plen og hager); transportører for jordbruks- og hagemaskiner samt deler og komponenter til disse; hagesakser [ikke hånddrevne]; hagetraktorer for klipping av plen; hagejordfresere; hagevalser (maskiner); spredervalser i form av hageredskap; trimmere med skjærtråder (motordrevne hageredskap); hageredskap (maskiner); riveapparater (motordrevne hageredskaper); støvsugere; blåsemaskiner; sager (maskiner); kniver (maskindeler); knivblad for elektriske kniver; klinger for maskiner [maskindeler]; oppsamlere (maskindeler).
- Klasse 8: Håndverktøy og -redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer; hagesakser [håndverktøy]; hagespader; sprayflasker for bruk til hagestell [håndverktøy]; kvistøkser; hekksakser; spredere og sprayflasker for insektsdrepende midler (håndredskap); fruktplukkere (håndredskap); gressakser (håndredskap); beskjeringskniver; gressakser; sprøyter for insektsbekjempningsmidler (redskap); hakker; ljåbryner; ljåer; hakker (håndverktøy); løvsager; podekniver; utryddingsredskap for vekstparasitter; poderedskaper; river (redskap); sager (redskap); beskjeringsakser; spredere for anvendelse i hagestell [hånddrevne]; hageverktøy (hånddrevne); hagevalser (hånddrevne); hagesigder; sprayflasker for spredning av ugressutryddingsmiddel til hagebruk [håndverktøy]; hagekniver; raker; river; gravespader; ugresskyfler; hånddrevne kantskjærere for plen; økser.
- Klasse 11: Hagedusjer; hagesprinklere [automatiske]; automatiske vannsprederinstallasjoner for hageformål; hagebelysning; lamper for utendørsbruk; vannkraner/-utkastere/-blande batterier; sokler for lyskilder; tennere for utendørsgriller; utendørsildsteder.

- Klasse 17: Gummi, guttaperka, kautsjuk, asbest, glimmer; plast som halvfabrikata; bøyelige ledninger og rør, ikke av metall; ekstruderte polyetenark for konstruksjon av veksthus; hageslanger; plastplater for anvendelse til hagedyrking; ikke-metalliske mikroporøse rør for anvendelse til hagedyrking; polyetylenark for legging over rammene i hagekonstruksjoner; ikke-metallisk mikroporøs slange for anvendelse til hagedyrking; vanntette ringer.
- Klasse 20: Stativer for veksthusstammer, ikke av metall, for oppstilling av trau; madrasser; festeanordninger for markiser; klemmer (ikke av metall) for innfesting av markiser; puter; håndtak i plast for hageredskaper; hagebord; kuler for dekorasjon i hagen; verktøyhåndtak for hageredskaper, ikke av metall; benker (arbeidsbenker); vogner (serveringsvogner, møbler); solstoler; kompostbeholdere av plast; kantbånd av tre; kurver, ikke av metall; kasser av tre eller plast; tromler, ikke av metall og ikke mekaniske (slangetromler); tønner, ikke av metall; hyller; stiger, ikke av metall; liggeunderlag; bæreanordninger for såing av frø; bæreanordninger for spiring av frø; skuffer av tre; esker; bærbare beholdere av plast; brett, ikke av metall; overtrekk for madrasser; flyttbare krakker (møbler); idestaller; teltplugger, ikke av metall; teltstenger, ikke av metall; støtteknapper [festeanordninger] av plast for telt; vannlåser ventiler) av plast.
- Klasse 21: Blomstersprøyter; munnstykker for vannslanger; spredere til hageslanger; sprinklere; bøtter; vannkanner; sprinklermunnstykker til vannkanner; lysestaker; fuglematere; blomsterdusjer; krukker; hagenisser av glass, terrakotta eller porselen; sprederstenger til hageslanger; spraymunnstykker til hageslanger; børster for innfesting på hageslanger; vaser; brett for husholdningsformål; kanner; figurer (statuetter) av porselen, keramikk, leirgods eller glass; lysestaker; grillverktøy; fuglebad; fuglebur for tamme fugler; pinner for fuglebur; kasser for fuglestrø; vanntanker for levende fisk; akvarier; pynt for akvarier, opptatt i denne klassen; fluefangere; krukker for såing av frø; krukker for spiring av frø; fuglekasser.
- Klasse 22: Presenninger; markiser; telt, og ikke formsydde overtrekk; rep, liner, tau, snører, nett, seil og sekker; stoppings-, polstrings- og vatteringsmateriale (ikke av gummi eller plast); ubearbeidede fibrøse tekstilmaterialer; poser (ikke opptatt i andre klasser); nett for beskyttelsesformål til hagebruk; festeanordninger av plast for husholdnings- eller hagebruk; nett for hagedyrking; duker; teltposer; poser av tekstil for oppbevaring av telt; teltunderlag; telt (ikke for camping); partytelt; rep for telt; fortelt for telt; bånd for oppbinding av vinranker.
- Klasse 31: Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter; ferske frukter og grønnsaker; frø og såvarer; levende planter, vekster og blomster; dyrefor; frø for hagedyrking; markdekke av naturlige materialer for bruk ved ugressbekjempning i forbindelse med hagedyrking; vekstblomsterløker for hageformål; markdekke for hagedyrking; blomsterløker for hageformål; hagesalat; hageprodukter; tørkede pynteblomster; blomsterløker; friske bær; frisk frukt; vekstfrø; spirer for botaniske formål; stiklinger; gresskar; naturlig gress; friske grønnsaker; juletrær; kokosskall; kranser av levende blomster; vekster; tørkede pyntevekster; busker; trestammer; torvstrø; treplanter; friske kjøkkenvekster; friske krydderplanter/-urter/-vekster; løker for jordbruksformål (vekstløker); fuglemat.

3 Uponor AB innleverte innsigelse basert på forvekselbarhet med to tidligere registreringer, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b. I forbindelse med saksgangen ble det innlevert krav om administrativ overprøving av de to registreringene basert på manglende bruk, med det resultat at internasjonale registrering nr. 836066, ordmerket WIRSBO-CLEANPEX ble slettet. Klagers krav er derfor begrunnet i faren for forveksling med følgende:

– Registrering nr. 85056, ordmerket WIRSBOPEX:

Klasse 11: Rør [deler av sanitærinstallasjoner].

Klasse 17: Fleksible rør, ikke av metall.

4 Klage innkom 21. desember 2018. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 10. januar 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det registrerte merket krenker er ikke egnet til å forveksles med innsigers registrering, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Innsigelsen forkastes, jf. varemerkeloven § 29 annet ledd.
- De aktuelle varene vil henvende seg til både profesjonelle aktører og den vanlige sluttbrukeren.
- Begge merkene er registrert for varer i klasse 11. Innsigers merke er registrert for rør som deler av sanitærinstallasjoner, noe som innbefatter rør til badekar, dusj, vaskeservanter og varmtvannsberedere. Innehavers merke er blant annet registrert for «vannkraner/-utkastere/-blandebatterier», noe som kan anses som deler til sanitærinstallasjoner. Det antas at det foreligger lignende varer.
- Innsigers merke er registrert for fleksible rør, ikke av metall, i klasse 17. Innehavers merke er registrert for blant annet «bøyelige rør, ikke av metall; hageslanger» i samme klasse. Det legges til grunn at dette er samme varer.
- For de øvrige varene i innehavers varefortegnelse foreligger det ikke varelikeartethet med innsigers varer.
- Merkene ligner på hverandre ved at begge starter med bokstavene WI og at de avsluttende bokstavene SBO i innehavers merke, fremgår i samme rekkefølge i midten av innsigers merke. Forskjellen består i at tredje bokstav i merkene er henholdsvis K og R, og at innsigers merke har PEX som avsluttende bokstaver. Disse forskjellene skaper klar visuell avstand.
- Det er ikke sannsynlig at omsetningskretsen vil dele opp innsigers merke i elementene WIRSBO og PEX, da denne oppdelingen ikke gir noen mening. Det er mer sannsynlig at innsigers merke blir oppfattet som et helhetlig ord.

- Merkene har klare fonetiske forskjeller ved at innehavers merke vil bli uttalt med to stavelser, WIKS_BO, mens innsigers merke vil bli uttalt med tre stavelser, WIRS_BO_PEX. Denne forskjellen sammen med forskjellen som bokstavene K og R, og bokstavene PEX innebærer, medfører at merkene er fonetisk forskjellige.
- Ingen av merkene har et betydningsinnhold som får betydning for vurderingen.
- Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det ikke foreligger fare for forveksling. Det er i denne vurderingen lagt vekt på de visuelle og fonetiske forskjellene som foreligger. Det må også legges til grunn at det er et noe høyere oppmerksomhetsnivå ved kjøp av rør og pakninger, og at forskjellen som bokstavene K og R representerer, ikke vil bli oversett.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager fastholder at merkene er forvekselbare, og ber om at Klagenemnda opphever registrering nr. 291158 for varene «innretninger for oppvarming, ventilasjon, luftkondisjonering samt rensing; vannkraner/-utkastere/-blandebatterier» i klasse 11 og «bøyelege ledninger og rør, ikke av metall; hageslanger; ikke-metalliske mikroporøse rør for anvendelse til hagedyrking; ikke-metallisk mikroporøs slange for anvendelse til hagedyrking; vanntette ringer.» i klasse 17.
- Klager har over lang tid benyttet merket WIRSBOPEX for plastrør tilvirket av tverrbundet polyetylen. Suffikset -PEX er direkte beskrivende for varer tilvirket av denne typen polyetylen og besitter derfor en lav grad av distinktivitet. Gjennomsnittskonsumenten har en høy grad av oppmerksomhet med henblikk på de aktuelle varene, og besitter sannsynligvis en del kunnskap om hvilke materialer man kan velge blant. EUIPO konstaterer i avgjørelse B 2 407 610 at omsetningskretsen oppfatter elementet PEX som en vanlig forkortelse for tverrbundet polyeten.
- Den særpregede og dominante delen av klagers merke er derfor den innledende delen WIRSBO.
- Det eldste merket har en høy grad av iboende særpreg, og har derfor en bred beskyttelsessfære.
- De aktuelle varene har en høy grad av likhet da de er nært knyttet sammen og selges og distribueres via samme kanaler.
- De aktuelle merkene er fonetisk og visuelt like.
- Omsetningskretsen vil sannsynligvis ikke oppfatte at noen av merkene har noen betydning. Merkene kan derfor ikke sammenlignes konseptuelt.
- På bakgrunn av de visuelle og fonetiske likhetene sammenholdt med den høye graden av varesliskhet, gjøres det gjeldende at merkene etter en helhetsvurdering må vurderes som

forvekselbare. Det omfatter og en risiko for at omsetningskretsen vil kunne tro at det foreligger en kommersiell sammenheng mellom tilbyderens produkter.

7 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede anfører at figurmerket WIKSBO ikke kan anses forvekselbart med klagers varemerke WIRSBOPPEX, og det bes om at Patentstyrets avgjørelse fastholdes.
- Det foreligger ikke varer av samme eller lignende slag i innklagedes registrering i forhold til klagers eldre begrensede registrering. Det er helt vanlig at rør og isolasjonsmaterialer har ulik kommersiell opprinnelse. De fleste byggevarer selges under samme tak i store byggevarerhus, men dette forhold medfører ikke at varene blir å betrakte som av samme eller lignende slag.
- Selv om det skulle foreligge en svak varelikeartethet i klasse 17, er det ikke noen forvekslingsfare da det helhetlige visuelle inntrykket av merkene fremstår som relativt ulikt. Det er av stor betydning at innehavers merke består av to stavelser, mens innsigers merke har tre stavelser.
- Graden av merkebevissthet ved kjøp av de aktuelle varene må sies å være høy, og forskjellen på bokstavene K og R i den første stavelsen gjør merkene tilstrekkelig ulike til å ikke bli forvekslet av en normalt opplyst omsetningskrets.
- Det bemerkes at en stor del av den aktuelle omsetningskretsen nok ikke kjenner betydningen av PEX.
- Graden av merkebevissthet ved kjøp av de aktuelle varene må sies å være høy. Det henvises til flere avgjørelser fra Annen Avdeling fra perioden 1982-2003.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 10 Klagenemnda skal ta stilling til om det foreligger forvekslingsfare mellom klagers eldre internasjonale registrering nr. 85056, ordmerket WIRSBOPPEX, og innklagedes registrering nr. 291158, det kombinerte merket WIKSBO, jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.
- 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 kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt-2008-1268 SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.

- 13 Klagen synes ved en inkurie å rette seg mot varer i klasse 11 som ikke er omfattet av innklagedes registrering, nemlig «innretninger for oppvarming, ventilasjon, luftkondisjonering samt rensing». Klagenemnda vil derfor kun ta stilling om klagen skal tas til følge for de andre varene som er listet i klagen, nemlig «vannkraner/-utkastere/-blandebatterier» i klasse 11 og «bøyelige ledninger og rør, ikke av metall; hageslanger; ikke-metalliske mikroporøse rør for anvendelse til hagedyrking; ikke-metallisk mikroporøs slange for anvendelse til hagedyrking; vanntette ringer» i klasse 17. Klagen retter seg ikke mot de resterende varene i de nevnte klassene og samtlige varer i klasse 7, 8, 20, 21, 22 og 31, og disse er dermed ikke berørt av klagen.
- 14 Klagenemnda anser at det foreligger full vareidentitet mellom rørene omfattet av klasse 17 i klagers eldre registrering og «bøyelige ledninger og rør, ikke av metall; hageslanger; ikke-metalliske mikroporøse rør for anvendelse til hagedyrking; ikke-metallisk mikroporøs slange for anvendelse til hagedyrking» omfattet av det yngre merket. Videre foreligger det vareslaglighet mellom «vanntette ringer» i innklagedes klasse 17 og de ulike formene for rør omfattet av den eldre registreringen. Dette er varer som ofte benyttes sammen, selges fra samme utsalgssteder og har felles omsetningskrets.
- 15 Når det gjelder innklagedes varer i klasse 11, «vannkraner/-utkastere/-blandebatterier» anser Klagenemnda at disse er likeartede med klagers angivelse «rør [deler av sanitærinstallasjoner]» i samme klasse. Dette er varer som benyttes sammen, de har felles utsalgssted og omsetningskrets, samt at det ikke er uvanlig at de har samme kommersielle opprinnelse.
- 16 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 være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende. Oppmerksomhetsnivået ved kjøp av den typen rør som den eldre registreringen nyter vern for, vil kunne være noe høyere enn normalt. Det må påregnes at gjennomsnittsforbrukeren vil gjøre en relativt grundig undersøkelse før innkjøp ved å blant annet sette seg inn i ulike materialvalg.
- 17 Kjennetegnene som skal vurderes er følgende:

Klagers int. reg. nr. 85056:

WIRSCOPEX

Innklagedes reg. nr. 291158:



- 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 Klagers merke består av det sammensatte ordet WIRSCOPEX. Klagenemnda finner det sannsynlig at den opplyste gjennomsnittsforbrukeren av de ulike rørene i klasse 11 og 17, vil kjenne til at suffikset -PEX angir en egenskap ved varene ved at disse er fleksible rør laget av polyetylen da dette er en generisk angivelse som benyttes av svært mange produsenter av rør. Det innledende elementet WIRSCO har ingen kjent betydning, og Klagenemnda finner etter dette at merket som helhet har en normal grad av særpreg.
- 20 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.
- 21 Visuelt foreligger det store likheter mellom det dominante og eneste særpregede elementet WIRSCO i klagers merke og teksten i innklagedes kombinerte WIKSBO da disse kun adskilles av én bokstav. Klagers merke inneholder i tillegg det beskrivende suffikset – PEX. Selv om alle elementer, også de uten adskillende evne, må hensyntas i helhetsvurderingen, må fokus være på de distinktive og dominerende komponentene, se EU-rettens avgjørelse T-292/01 Bass, avsnitt 47, T-256/04 Respicur, avsnitt 52. Sett hen til de store likhetene mellom WIKSBO og WIRSCO, finner Klagenemnda derfor at det også som helhet foreligger en relativt høy grad av likhet mellom merkene, både visuelt og fonetisk. Det har ikke innvirkning på vurderingen at det yngre er et kombinert merke, all den tid den eldre rettigheten er et ordmerke, og den figurative utformingen av det yngre merket må anses å være minimal.
- 22 Klagenemnda har tidligere redegjort for betydningen av merkeelementet PEX, men kan utover dette ikke se at tekstelementene WIKSBO og WIRSCO har noen betydning for den norske gjennomsnittsforbrukeren. Dette medfører at merkene ikke har konseptuelle ulikheter som kan bidra til å skille merkene fra hverandre i en kjøpsituasjon.
- 23 Etter en helhetsvurdering finner Klagenemnda at merkene er egnet til å forveksles ved at gjennomsnittsforbrukeren vil kunne ta feil eller tro at det foreligger en kommersiell

forbindelse mellom merkene., jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Det er i denne vurderingen særlig vektlagt at PEX må anses rent beskrivende, og at det foreligger klare visuelle og fonetiske likheter mellom det eneste særpregede og dominante elementet i det eldste merket og merketeksten i det yngre merket.

- 24 På bakgrunn av dette finner Klagenemnda at det kombinerte merket WIKSBO, registrering nr. 290819, blir å oppheve for de ovennevnte varer i klasse 11 og 17, jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Registrering nr. 291158, det kombinerte merket WIKSBO, oppheves for varene «vannkraner/-utkastere/-blandebatterier» i klasse 11 og «bøyelege ledninger og rør, ikke av metall; hageslanger; ikke-metalliske mikroporøse rør for anvendelse til hagedyrking; ikke-metallisk mikroporøs slange for anvendelse til hagedyrking; vanntette ringer» i klasse 17.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)