



**KFIR** Klagenemnda for  
industrielle rettigheter

**AVGJØRELSE**  
**19. desember 2016**  
**Sak 16/00146**

Klager: **Miquel Y Costas & Miquel SA**

Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS

Innklaget: **Shenzhen Smok Technology Co. LTD**

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Thomas Strand-Utne

har kommet frem til følgende

## Avgjørelse

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 18. mai 2016 vedrørende internasjonal registrering 1246725, det kombinerte merke:

# SMOK

- 3 Den internasjonale registreringen ble gitt virkning i Norge 2. september 2015, for følgende varer:

Klasse 34: Cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical purposes; cigarettes; herbs for smoking; snuff; cigarette tips; tobacco pipes; cigarette cases; lighters for smokers; cigarette filters; acetate tow for cigarette filter rods.

- 4 Miquel Y Costas & Miquel SA innleverte innsigelse basert på forvekselbarhet med følgende eldre varemerkeregistreringer:

- Internasjonal registrering nr. 911402, ordmerket SMK, registrert for følgende varer:

Klasse 34: Tobacco; smokers' articles; matches.

Klasse 38: Internet communications.

- Internasjonal registrering nr. 730380, det kombinerte merket:

Registrert for følgende varer:

Klasse 34: Cigarette paper; books of cigarette papers.

Klasse 39: Warehousing and distribution of supermarket goods.

- 5 Patentstyret opprettholdt etter innsigelsen virkningen av den internasjonale registreringen for samtlige varer.

- 6 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 18. juli 2016. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 8. august 2016, jf. varemerkeloven § 51 annet ledd.

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

- Innsigers ordmerke SMK er gitt virkning for varer av lignende og samme slag som innehaverens merke.
- Vokalen O i innehaverens kombinerte merke, SMOK, vil i nokså stor grad skille merkene fra hverandre. Et tillegg av én bokstav vil kunne få nokså stor innvirkning på det visuelle helhetsinntrykket.
- Fonetisk er merkene helt forskjellige. Det eldste merket vil oppfattes som en trebokstavsforkortelse uten noe bestemt meningsinnhold. SMK vil uttales S-M-K, i tre ulike stavelser. Innehavers merke vil uttales «smok» eller «smoke».
- Siden innsigers merke vil oppfattes som en trebokstavsforkortelse uten noe bestemt meningsinnhold, foreligger det ikke konseptuelle likheter mellom merkene.
- Merkene er så forskjellige at omsetningskretsen ikke vil ta feil av merkene, eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom merkene. I vurderingen er det særlig lagt vekt på at det ikke er fonetiske og konseptuelle likheter mellom merkene, og at merkene visuelt ser nokså forskjellige ut.
- Når det gjelder innsigers registrering av det kombinerte merke SMOKING, er dette merket gitt vern for sigarettpapir i klasse 34. Dette er ikke en vare av samme slag som de varer innehavers merke er gitt vern for. Det foreligger imidlertid en viss grad av vareslagslikhet.
- Merkene har visse visuelle likheter siden de fire første bokstavene er like. Endelsen ING i innsigers merke skaper imidlertid en visuell forskjell. Videre er teksten i innsigers merke skråstilt og skrevet i en mye mer stilistisk skrifttype. Totalt sett får merkene nokså ulike visuelle helhetsuttrykk.
- Merketeksten i innsigers merke er det engelske ordet «smoking», og omsetningskretsen vil uttale dette på engelsk med to stavelser. Innehavers merke vil derimot bli uttalt i én stavelse, enten rett frem som «smok», eller som «smoke» siden merket ligner på dette ordet. Det foreligger derfor fonetiske likheter.
- Konseptuelt foreligger det også likheter siden merkene gir lignende assosiasjoner til røyk/røyking.
- Når det gjelder vurderingen av det eldste merkets særpreg, bemerkes det at merketeksten SMOKING i utgangspunktet er uregistrerbar, da ordet kun vil bli oppfattet som en angivelse av formålet ved de aktuelle varene i klasse 34. Det er først og fremst merkets figurative utforming som tilfører merket særpreg. Tekstelementets svake særpreg underbygges av at Patentstyret satte som vilkår for å gi innsigers merke vern i Norge at det ble tatt unntaksanmerkning for teksten, i relasjon til varene i klasse 34.
- Etter en helhetsvurdering finner ikke Patentstyret at merkene er tilstrekkelig like til at omsetningskretsen vil kunne ta feil av merkene, eller at omsetningskretsen vil kunne komme til å tro at merkene har fellesskap i kommersiell opprinnelse.

- Innehavers merke vil ikke krenke innsigers varemerkerett, og innsigelsen forkastes.

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

- Innklagedes merke er forvekselbart med klagers merker, og merket er uregistrerbart. Patentstyrets avgjørelse må oppheves.
- Når det gjelder klagers eldre internasjonale registrering nr. 911402, ordmerket SMK, foreligger det vareidentitet og vareslagslikhet.
- Merkene er visuelt like. Tre av fire bokstaver i innklagedes registrering gjenfinnes i klagers registrering, og i samme rekkefølge. Det kan ikke oppstilles en fast regel om at tilføyelsen av en bokstav i et kort merke er tilstrekkelig til å avverge visuell likhet, slik Patentstyret synes å hevde.
- Uttalen av ordmerket SMK er tungvint, og det vil være naturlig for gjennomsnittsforbrukeren å finne en enklere uttale av klagers merker. Sett i lys av de aktuelle varene vil SMK gi assosiasjoner til ordet «smoke».
- Det er blitt vanligere i språket å benytte seg av forkortelser av ord, for eksempel i forbindelse med teksting og chatting. Noen eksempler er forkortelsen «qlt» for «kult» og forkortelsen «vnli» for «vennlig». Omsetningskretsen er kjent med dette, og vil oppfatte SMK nettopp som en forkortelse for ordet «smoke» når den benyttes for de aktuelle varene. Merket SMK vil uttales «smok» eller «smoke». Merkene er følgelig fonetisk like.
- Både innklagedes merke og klagers merke skaper assosiasjoner til ordet «smoke» og merkene er konseptuelt like.
- Merket SMK er såpass oppfinnsomt at det må anses å ha et sterkt særpreg, og dermed også et relativt stort verneomfang.
- Omsetningskretsen vil lett kunne tro at det lignende yngre merket har sin opprinnelse fra klager, eller er kommersielt forbundet med klager.
- Det foreligger forvekslingsfare og den internasjonale registreringen av det kombinerte merket SMOK kan ikke gis virkning i Norge.
- Når det gjelder klagers eldre registrering av det kombinerte merket SMOKING er dette merket gitt virkning for sigarettpapir i klasse 34. Innklagedes merke er gitt virkning for røykeartikler med samme formål, omsetningskrets og distribusjonskanaler som varene klagers merke er gitt virkning for. Varene er følgelig like.
- Rent visuelt er merkene like siden begge merkene har SMOK som innledende element. Det er også orddelen SMOK som er det meningsbærende i klagers merke, og som medfører konseptuell likhet med innklagedes merke. Det er det innledende elementet som gjennomsnittsforbrukeren møter først, og som vil være lett å huske. Merkene er også fonetisk like.
- Merket SMOKING er ikke så svakt som Patentstyret har lagt til grunn, og Patentstyret har gått for langt i å frata det eldste merket sitt vern. På grunn av

likheter mellom merkene vil det lett kunne oppstå direkte og indirekte forvekslingsfare. Det fremgår av klagers hjemmeside at SMOKING er ett av de ledende merkevarene for sigarettpapir, med tilstedeværelse i mer enn 90 land. Dette er omstendigheter som tyder på at begrepet SMOKING fungerer, og har fungert, som en angivelse av kommersiell opprinnelse over lengre tid.

- I løpet av de siste ti til tyve årene har også ordet «smoking» gått inn i engelsk slang for å beskrive at noe er «kult» eller «hett». Dette styrker særpreget til ordet «smoking», og forsterker forvekslingsfaren mellom merkene.
- Innklagedes internasjonale registrering må oppheves, og nektes virkning i Norge.

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

- Innklagede har ikke inngitt tilsvarende svar.

## **10 Klagenemnda skal uttale:**

### **11 Klagenemnda er kommet til samme resultatet som Patentstyret.**

12 Klagenemnda skal ta stilling til om innklagedes kombinerte merke SMOK, slik det er gjengitt i avsnitt 2 ovenfor, må oppheves som følge av at merket krenker klagers varemerkerettigheter, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.

13 Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd. De to elementene kan ikke vurderes separat, jf. Høyesteretts dom i 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.



14 Forvekslingsfare må videre vurderes ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene. Spørsmålet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt-2008-1268 SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.

15 Når det gjelder vurderingen av om det foreligger vareslagslikhet, beror denne på en helhetsvurdering av samtlige relevante faktorer tilknyttet de aktuelle varene. Relevante momenter kan blant annet være likhet ved varenes natur, den relevante gjennomsnittsforbrukeren, bruksområde, eller hvorvidt det foreligger et konkurranseforhold mellom de forskjellige varene, og om disse er komplementære, jf. EU-domstolens avgjørelse i C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer, avsnitt 23.

16 Innklagedes merke er gitt virkning for varer som relaterer seg til røyking, herunder «Cigarettes», «herbs for smoking», «tobacco pipes» og «lighters for smokers» i klasse 34. Klagers ordmerke SMK er gitt vern for «Tobacco» og «smokers' articles» i samme klasse, det foreligger etter Klagenemndas syn vareidentitet og varelikhet mellom disse merkene. Klagers kombinerte merke SMOKING er gitt

virkning blant annet for «Cigarette paper» i klasse 34. Etter Klagenemndas syn har sigarettpapir samme omsetningskrets, bruksområde og distribusjonskanal som innklagedes varer. Varene er også til en viss grad komplementære, og det foreligger vareslagslikhet mellom innklagedes varer og varene som det kombinerte merket SMOKING er gitt vern for.

- 17 Ettersom merkene er gitt virkning for identiske og sterkt likeartede varer, må det som utgangspunkt foretas en relativt streng vurdering av kjennetegnslikheten. Med andre ord må det kreves en større grad av forskjell mellom de to varemerkene enn om vareslagslikheten var av mer perifer karakter.
- 18 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. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 34 vil være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende. Klagenemnda bemerker at gjennomsnittsforbrukeren av tobakksvarer er merkelojale, og at omsetningskretsen derfor har et forhøyet oppmerksomhetsnivå, jf. blant annet T-205/12, Libertad V. Liberte avsnitt 23.
- 19 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.
- 20 Kjennetegnene som skal vurderes er:

Klagers internasjonale registrering nr. 911402:  SMK  Klagers internasjonale registrering nr. 730380:  	Innklagedes internasjonale registrering nr. 1246725:  
--	--

- 21 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.

- 22 Klagenemnda vurderer først forvekslingsfare mellom ordmerket SMK og innklagedes kombinerte merke SMOK.
- 23 Det eldste merket SMK vil etter Klagenemndas syn oppfattes som en trebokstavsforkortelse med ukjent meningsinnhold. Merket har etter dette en normal grad av iboende særpreg.
- 24 Ved vurderingen av kjennetegnslikheten må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet må vektlegges, jf. C-251/95 Sabel/Puma, avsnitt 23 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, avsnitt 27.
- 25 Begge merkene begynner på bokstavene SM, og begge har bokstaven K til slutt. Innklagedes merke inneholder imidlertid bokstaven O, og siden merkene består av så få bokstaver medfører dette tillegget en visuell forskjell. Videre vil tillegget av vokalen O også medføre at innklagedes merke oppfattes som et ord, mens klagers merke ser ut som, og vil oppfattes som, en trebokstavsforkortelse. Merkene har etter dette visuelle likheter, men avgir som helhet allikevel ulike visuelle uttrykk.
- 26 Når det gjelder vurderingen av den fonetiske likheten mellom merkene, er Klagenemnda av den oppfatning at klagers merke vil uttales S-M-K, mens innklagedes merke vil uttales SMOK. Klagenemnda kan ikke se at det eldste merket vil oppfattes som en forkortelse for ordet «smoke» eller at det vil uttales «smok». Merkene uttales derfor ulikt, og fremstår som fonetisk helt forskjellige.
- 27 Videre vil innklagedes kombinerte merke SMOK, når det benyttes på de aktuelle varene i klasse 34, lede tankene i retning av røyk eller sigaretter, som følge av likheten til det engelske ordet «smoke». Klagenemnda deler imidlertid ikke klagers syn på at merket SMK vil oppfattes av den norske gjennomsnittsforbrukeren som en forkortelse for ordet «smoke», eller at merket vil skape assosiasjoner til ordet «smoke». Klagers merke vil oppfattes som en forkortelse uten et klart meningsinnhold, og vil således ikke frembringe like eller lignende tankerekker som innklagedes merke. Etter Klagenemndas syn foreligger det følgelig ingen konseptuelle likheter mellom merkene.
- 28 Etter en helhetsvurdering finner Klagenemnda at merkene ikke er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a. Det er i denne vurdering særlig vektlagt at det foreligger klare fonetiske forskjeller mellom merkene, og at merkene ikke har konseptuelle likheter. Klagenemnda mener at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom merkene, selv når de benyttes for identiske og likeartede varer.
- 29 Klagenemnda går så over til å vurdere hvorvidt det foreligger forvekslingsfare mellom klagers kombinerte merke SMOKING, og innklagedes kombinerte merke SMOK.
- 30 Ved vurderingen av beskyttelsesomfanget til det eldste merket, har det betydning at teksten SMOKING anses som rent beskrivende og uten særpreg når det benyttes for tobakk og sigaretter, samt andre røykerelaterte varer. Merket ble også registrert med unntaksanmerkning for teksten i relasjon til varene i klasse 34, nettopp fordi

teksten er rent beskrivende for de aktuelle varene. Unntaksanmerkingen innebærer at ordet SMOKING i seg selv ikke har vern for de aktuelle varene i klasse 34, og tekstelementet innehar ikke særpreg for disse varene.

- 31 Klagenemnda deler ikke klagers oppfatning om at merket har fått særpreg siden ordet «smoking» i populærkulturen også brukes som en betegnelse for «kult» eller «hett». Selv om ordet «smoking» kan brukes som et synonym for disse ordene, vil det fortsatt være direkte beskrivende for røyk og røykerelaterte varer. Etter Klagenemndas syn er det følgelig merkets figurative utforming som er det særpregede i klagers merke. Merkets figurative utforming består i at tekstelementet SMOKING er skrevet i kursiv med løkkeskrift, og at merket er skråstilt, slik at den første bokstaven er lavere enn den siste.
- 32 Når det gjelder den visuelle likheten mellom merkene, har det betydning at innklagedes merke er skrevet i en ordinær font med store bokstaver. Hverken font eller skrivemåte er lignende som i klagers merke. Merkene inneholder imidlertid de samme 4 første bokstavene, men klagers merke inneholder endelsen ING som medfører en viss visuell forskjell. Etter Klagenemndas syn foreligger det visse visuelle likheter, men totalt sett avgir merkene forskjellige visuelle uttrykk.
- 33 Rent fonetisk vil klagers merke uttales med to stavelser, mens innklagedes merke kun vil uttales med en stavelse. Merkene har imidlertid den samme innledningen og merkene har klare fonetiske likheter.
- 34 Når det gjelder merkene konseptuelle likheter finner Klagenemnda at begge merkene vil lede tankene i retning av røyk og sigaretter. Merkene anses etter dette som konseptuelt like.
- 35 Etter en helhetsvurdering finner Klagenemnda at merkene ikke er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Det er i denne vurdering lagt vekt på at ordet SMOKING i det eldste merket er helt uten særpreg for de aktuelle varene og at merket sett under ett anses som svært svakt for varene som omfattes av registreringen i klasse 34. Det er også vektlagt at merkene avgir forskjellige visuelle helhetsuttrykk. Klagenemnda finner at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom merkene, når de benyttes for likeartede varer.
- 36 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at det kombinerte merket SMOK, internasjonal registrering nr. 1246725, ikke er egnet til å forveksles med klagers merker, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.

## **Det avsies slik**



## **Slutning**

1. Klagen forkastes.

Lill Anita Grimstad  
(sign)

Ulla Wennermark  
(sign)

Thomas Strand-Utne  
(sign)