



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00105
Dato: 17.januar 2025

Klager: JC Master Distribution Limited
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen, Margrethe Lunde og Thomas Frydendahl

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 8. oktober 2024, hvor ordmerket TICLA, med søknadsnummer 202213524 ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 33: Alkoholholdige drikker, unntatt øl.

- 3 Varemerket ble nektet registrert av Patentstyret fordi det ble ansett å være egnet til å forveksles med eldre norsk varemerkeregistrering nummer 308077, ordmerket TIPLA, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Den eldre registreringen gjelder følgende varer:

Klasse 33: Brennevin [drikker]; enebærbrennevin; brennevin [destillert].

- 4 Klage kom inn 25. november 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 10. desember 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Det søkte merket nektes registrert fordi det er fare for forveksling med det eldre merket TIPLA, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b.
- Omsetningskretsen består både av private sluttbrukere og næringsdrivende. Omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå vil variere fra normalt til høyt avhengig av prisnivå, interesse, type drikk, med mer.
- Den eldre registreringen har vern for blant annet «brennevin [drikker]» i klasse 33, som er identisk med de søkte varer i samme klasse. Siden det foreligger vareidentitet med hensyn til disse, og normal til sterk grad av vareslagslikhet for resterende produkter, kreves det i utgangspunktet større avstand mellom merkene for å unngå forvekslingsrisiko.
- Merkene TICLA og TIPLA vil oppfattes som fantasifulle, uten relevant meningsinnhold. Derfor foreligger det ingen konseptuell likhet mellom dem.
- Begge merker består av fem bokstaver og deler fire av fem bokstaver; nemlig de to første og de to siste bokstavene. Merkene adskilles kun ved bokstavene «P» og «C». Det er

dermed klare fonetiske og visuelle likheter mellom merkene. Gjennomsnittsfbrukeren har en tendens til å legge mest merke til starten av et varemerke. Den fonetiske forskjellen som bokstavene «P» og «C» skaper, er nedtonet og lite merkbar.

- I mangel av konseptuelle forskjeller, må det legges til grunn at det foreligger betydelig grad av kjennetegnslighet basert på de åpenbare og sterke visuelle og fonetiske likhetene. Selv en spesialisert omsetningskrets med et betydelig forhøyet oppmerksomhetsnivå vil kunne forveksle merkene i den alminnelige omsetning.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Varemerket TICLA er ikke egnet til å forveksles med det tidligere merket TIPLA. Patentstyret har vært for streng i sin vurdering. Omsetningskretsen vil både se og høre ulikhetene mellom merkene.
- Selv om merkene deler flere bokstaver, skaper bokstavene C og P en nokså markant visuell ulikhet. Siden merkene er korte, vil den aktuelle omsetningskretsen legge merke til den visuelle ulikheten.
- Ulikhetene blir større når en ser på de fonetiske ulikhetene. Merket til klager vil bli uttalt TI-KL-A, mens det motholdte merket vil bli uttalt som TI-P-LA.
- Klagers merke kan hentyde til det engelske ordet «tickle», kiling. Betydningen av det motholdte merket TIPLA, er ifølge Ordnett.no, avledet av tipp, «å tiple». Oppslag hos Wikipedia viser at «tiple» på engelsk også er et instrument som tilhører gitarfamilien. Dermed er det ingen betydningsmessige likheter mellom merkene.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er ordmerket TICLA.
- 10 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.

- 11 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.
- 12 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. Jo mer særpreget 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.
- 13 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.
- 14 Omsetningskretsen for varene i klasse 33 vil både bestå av alminnelige sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96 Gut Springenheide avsnitt 31. Klagenemnda er enig med Patentstyret i at oppmerksomhetsnivået for alkoholholdige drikker vil være varierende, blant annet ut fra pris og type drikk, og legger til grunn en gjennomsnittlig grad av oppmerksomhet.

Vareslagslikhet

- 15 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 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-rettsens avgjørelser i T-99/01 Mystery/Mixery avsnitt 40 og T-85/02 Castillo/El Castillo avsnitt 38.

- 16 Varene er identiske siden «alkoholholdige drikker, unntatt øl» i varefortegnelsen til klagers merke omfatter brennevin i det eldre merkets varefortegnelse. Med hensyn til annen alkoholholdig drikke, eksempelvis vin, er varene av liknende slag.

Kjennetegnslighet

- 17 Merkene som skal sammenlignes er ordmerkene TICLA og TIPLA.
- 18 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 merkene 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.
- 19 Etter Klagenemndas vurdering gir ingen av merkene noe klart betydningsinnhold for den norske gjennomsnittsforbrukeren. Det gir derfor ingen mening å sammenlikne varemerkene konseptuelt. Det eldste merket TIPLA fremstår som et fantasimerke med relativt stort verneomfang.
- 20 Klagenemnda er ikke enig i klagers argumentasjon om at TIPLA vil forstås som en form av «å tiple», som betyr «å dryppe» eller «å piple». «Å tiple» fremstår som et lite brukt ord; sitatene i Det norske akademis ordbok viser til eldre litteratur og tyder på at ordet var mer vanlig før i tiden. A-endelsen «tipla» er en nynorsk form av ordet. Sett hen til at verbet «å tiple» i relasjon til alkoholholdige drikker, er det kanskje mer sannsynlig at omsetningskretsen vil tenke igjennom eventuelle betydninger av ordet på engelsk, spansk, italiensk eller fransk. På spansk betyr ordet «tiple» med e-endelse «sangerinne» eller «sopran». På engelsk kan «tiple» også betegne en type gitar. Det anses lite sannsynlig at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil få assosiasjoner til sopran eller gitar, siden «tiple» må anses som et lite kjent ord, som heller ikke er identisk med det aktuelle merket

i varemerkesøknaden. Klagenemnda deler heller ikke klagers oppfatning om at TICLA henspiller på det engelske ordet «to tickle», altså å kile. Skrivemåten med «ck» i «tickle» er annerledes enn i merketeksten, og endelsen med bokstaven A medfører også at en assosiasjon til ordet «tickle» fremstår lite sannsynlig.

- 21 Omsetningssituasjonen for de aktuelle varene vil kunne være både muntlig og ved visuell betraktning av varene, siden eksempelvis brennevin selges både på selvbetjente vinmonopol og gjennom muntlig bestilling på barer og restauranter.
- 22 Den fonetiske og visuelle forskjellen på TICLA og TIPLA består i at den midterste bokstaven C og T er ulik. Merkene innledes og avsluttes på samme måte med bokstavene TI- og -LA. Dette bidrar til å skape likhet mellom merkene. Forskjellen opptrer midt inne i ordet, og får dermed mindre oppmerksomhet enn om den hadde kommet helt først eller helt sist. Bokstavene C og P er konsonanter, som ikke er spesielt fremtredende i uttalen av ordene. Ordene TICLA og TIPLA vil begge uttales med trykk på første stavelse. Visuelt har både C og P en buet form, men buen går motsatt vei. Alt i alt er Klagenemnda av den oppfatning at merkene har klare visuelle og fonetiske likhetstrekk.
- 23 Det at merkene er relativt korte trekker i retning av at selv én bokstav kan utgjøre en merkbar forskjell. Til tross for dette har Klagenemnda kommet til at det er en risiko for at gjennomsnittsforbrukeren vil kunne ta feil av varemerkene. Klagenemnda har lagt vekt på at omsetningskretsen sjelden har anledning til å sammenlikne merkene side om side, men må stole på hukommelsen. Når merkene ikke gir noe betydningsinnhold, kan det være vanskelig å huske om det var en P eller en C midt inne i ordet.
- 24 Etter en helhetsvurdering finner Klagenemnda at ordmerkene TICLA og TIPLA er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. I denne vurderingen har Klagenemnda lagt avgjørende vekt på at varefortegnelse omfatter identiske varer, og at det eldste merket TIPLA er et fantasimerke med relativt stort verneomfang.
- 25 Klagenemnda har på denne bakgrunn kommet til at varemerkesøknad nr. 202213524, ordmerket TICLA, må nektes registrert for de aktuelle varene i klasse 33, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Margrethe Lunde
(sign.)

Thomas Frydendahl
(sign.)