



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 19/00010  
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. 290819, det følgende kombinerte merket:



- Klasse 1: Bindemidler for industriell bruk; lim for industriell bruk; silikoner; sparkel, fyllstoffer og masser for industriell bruk; adhesjonsmidler.
- Klasse 7: Håndverktøy, andre enn manuelt drevne; elektriske kjøkkenverktøy og kjøkkenapparater; elektriske maskiner og apparater for rengjøring.
- Klasse 8: Hånddrevne håndverktøy og redskap for behandling av materialer og for konstruksjon, reparasjon og vedlikehold; jordbruks-, hage- og hagearkitektsredskap.
- Klasse 11: Apparater for belysning; lamper; grillapparater (kjøkkenapparater); kjøkkengriller; utendørsgriller; innretninger for koking, oppvarming, kjøling og behandling av mat og drikke; innretninger for oppvarming, ventilasjon, luftkondisjonering samt rensing.
- Klasse 16: Poser og artikler for emballering, forpakning og oppbevaring av papir, kartong eller plast; lim for papirvarer.
- Klasse 17: Tetninger, pakninger og fyllstoffer; silikongummi, varmebeskyttende silikonskum; fugetetningsmasse av silikongummi; fugetetningsblandinger av silikongummi; blandinger av silikongummi; tetningsmiddel av silikongummi.
- Klasse 20: Containere (ikke av metall) (oppbevaring, transport); oppbevaringskar, ikke av metall eller mørtel; oppbevaringsskap; møllposer for oppbevaring av klær; møbler; hagemøbler; blomsterstativ (møbler); benker (møbler); metallmøbler; statuer, figurer, kunstgjenstander, ornamenter og dekorasjoner, fremstilt av materialer som tre, voks, gips eller plast, opptatt i klassen.
- 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

WIRSB0-CLEANPEX ble slettet. Klagers krav er derfor begrunnet i faren for forveksling med følgende:

- Registrering nr. 85056, ordmerket WIRSB0PEX:

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 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.
- Innsigers merke er registrert for rør som deler av sanitærinstallasjoner, noe som innbefatter rør til badekar, dusj, vaskeservanter og varmtvannsberedere. Innehavers merke er ikke registrert for sanitærinstallasjoner, men for kjøkkenapparater og apparater for belysning. Selv om alle varene inngår i klasse 11, er disse ikke av samme eller lignende slag.
- Innsigers merke er registrert for fleksible rør, ikke av metall, i klasse 17. Innehavers merke er registrert for forskjellig tetning- og isolasjonsmateriale i samme klasse. Varene er av forskjellig art og har forskjellig formål, og de står heller ikke i et konkurranseforhold og det er ikke dokumentert at varene normalt har samme kommersielle opprinnelse. En pakning kan derimot være nødvendig når rør skal kobles sammen eller kobles til for eksempel en kran. Det må også antas at disse varene selges gjennom de samme distribusjonskanalene til den samme omsetningskretsen. Varene kan etter dette anses som lignende, men med en lav grad av varelikhet.
- 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 WIRSB0 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 legges også 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. 290819 for varene «innretninger for oppvarming, ventilasjon, luftkondisjonering samt rensing» i klasse 11 og «tetninger, pakninger og fyllstoffer» i klasse 17.
- Klager har over lang tid benyttet merket WIRSBOPLEX 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. Gjennomsnittsforbrukeren 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 vareslagslikhet, 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 WIRRSBOPEX, 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 byggevarehus, men dette 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 innklagedes merke består av to stavelser, mens klagers 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 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 WIRRSBOPEX, og innklagedes registrering nr. 290819, 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 kjennetegnernes innehavere

(indirekte forveksling), jf. Rt-2008-1268 SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.

- 13 Klagen retter seg kun mot «innretninger for oppvarming, ventilasjon, luftkondisjonering samt rensing» i klasse 11 og «tetninger, pakninger og fyllstoffer» i klasse 17. De resterende varene i de nevnte klassene og samtlige varer i klasse 1, 7, 8, 16 og 20 er dermed ikke berørt av klagen.
- 14 Klagenemnda er enig i Patentstyrets vurdering av at det foreligger vareslaglighet mellom «tetninger, pakninger og fyllstoffer» i 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. Når det gjelder varene i klasse 11, omfatter innklagedes varefortegnelse ulike innretninger for oppvarming, ventilasjon, luftkondisjonering samt rensing. Dette innebærer ikke at det kun er snakk om ferdige apparater, men også installasjoner som alle kan inkorporere rør i ulike former for bruk til f.eks. rensing av vann eller for vannbåren varme. Klagenemnda finner etter dette at det også foreligger en viss likhet mellom rør og innklagedes varer i klasse 11 som klagen retter seg mot, da disse kan ha samme bruksområde, formål, utsalgssted og omsetningskrets.
- 15 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.
- 16 Kjennetegnene som skal vurderes er følgende:

Klagers int. reg. nr. 85056:  <b>WIRSCOPEX</b>	Innklagedes reg. nr. 290819:  
--	--

- 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 særpreget, enten iboende særpreget

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 WIRSBOPEX. 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 WIRSBO 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 WIRSBO 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-rettsens avgjørelse T-292/01 Bass, avsnitt 47, T-256/04 Respicur, avsnitt 52. Sett hen til de store likhetene mellom WIKSBO og WIRSBO, 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 WIRSBO 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. 290819, det kombinerte merket WIKSBO, oppheves for varene «innretninger for oppvarming, ventilasjon, luftkondisjonering samt rensing» i klasse 11 og «tetninger, pakninger og fyllstoffer» i klasse 17.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Thomas Strand-Utne  
(sign.)

Kaja von Hedenberg  
(sign.)