



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00032
Dato: 23. august 2019

Klager: Simon Holding, S.L.
Representert ved: Håmsø Patentbyrå AS

Innklaget: Flua Lighting Co., Ltd

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Martin Berggreen Rove og Torger Kielland

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 3. desember 2018, hvor Patentstyret etter innsigelse opprettholdt internasjonal registrering nr. 1357041, det kombinerte merket FLUA, for samtlige varer og tjenester. Det kombinerte merket har følgende utforming:

FLUA

3 Varemerket ble den 20. desember 2017 gitt virkning for følgende varer og tjenester:

Klasse 11: Lighting fittings; outdoor lighting fittings; lighting apparatus and installations; decorative electric lighting apparatus; LED luminaires; LED light bulbs; apparatus for lighting; lighting transformers; garden lighting; lamps; electric lamps; portable lamps [for illumination]; electrical lighting fixtures; electric light fittings; wall lights; ceiling lights; lighting devices for showcases; lighting fixtures for household use; electrical lamps for indoor lighting; outdoor electrical lighting fixtures; electric indoor lighting installations; electrical lamps for outdoor lighting; lighting fixtures for commercial use; chandeliers.

Klasse 25: Clothing; sportswear; casualwear; formal evening wear; clothing for gymnastics; clothing for children; leisurewear.

Klasse 42: Design of interior decor.

- 4 Flua Lighting AS innleverte innsigelse basert på forvekselbarhet med internasjonal registrering nr. 1172248, ordmerket FLUVIA, jf. varemerkeloven § 71 andre ledd, jf. § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b. Innsigelsen var begrenset til klasse 11.

- Internasjonal registrering nr. 1172248, ordmerket FLUVIA, er gitt virkning med følgende varefortegnelse i klasse 11:

Klasse 11: Electric lighting accessories; lighting accessories; incandescent lighting accessories; accessories for electric lamps; fluorescent tube accessories; accessories for fiber-optic lighting; accessories for outdoor lighting; accessories for ceiling lighting; accessories for wall fixtures other than switches; lighting; lighting apparatus and installations; emergency lighting; garden lighting; Christmas lighting (other than candles); security lighting; ceiling lighting [fixtures [lighting apparatus]]; decorative lighting, lighting for aquariums; lighting for exhibitions; lighting for use with security systems; solar energy lighting; combined normal and ultraviolet light apparatus; computer-controlled lighting apparatus; fiber-optic lighting apparatus; flat-screen lighting apparatus; indoor electric lighting apparatus; fluorescent lighting fixtures; fixtures [lighting accessories]; fluorescent lighting hanging fixtures; lighting fixtures; indoor fluorescent lighting fixtures; electric-discharge lighting fixtures, lighting fixtures for commercial use; lighting fixtures for household use; frames for lighting; lamp bases; light bulbs; LED light bulbs; electric light bulbs; electric light bulbs of glass; fluorescent electric light bulbs; opaque housings for lights; housings for lamps; lighting tracks [lighting apparatus]; sockets for electric lamps; colored light ribbons; hangers

for lights; pull switch cords [lighting accessories]; lamp glasses; lighting units; light diffusers; diffusers being parts of lighting apparatus; diffusers being part of lighting installations; lighting devices for showcases; lighting elements; emergency lighting equipment; luminous displays; lanterns for lighting; rows of colored lights for decorative purposes; filters for lighting apparatus; spotlights for home lighting; photocells (security lighting controlled thereby); light sources [other than for photographic or medical use]; self-luminous light sources; broad-spectrum light sources, electroluminescent light sources; lamp globes; lighting apparatus with light-emitting diodes [LED]; security lighting including a motion-activated sensor; security lighting incorporating a heat-activated sensor; pond lighting; security lighting incorporating an infrared activated sensor; street lighting installations; electric lighting installations; indoor electric lighting installations; set of; parts for lighting; screens for table lamps; lamp mantles; suspension mechanisms for lamps, indirect lighting lamps; table lamps; night lamps; wall lamps; floor lamps; projector lamps for lighting; lamps for outdoor use; electric lamps; incandescent electric lamps; fluorescent lamps; halogen lamps; halogen lamps for incorporation into electric cookers; incandescent lamps and their accessories; wall lamps; hanging lamps; lamps for home lighting; lamps for electrical installations; lamps for washrooms; projector lamps; lamps for illumination by gas discharges; lights [other than for photographic or medical use]; electric lights for carnivals; strings of lights [rope with lights]; lights equipped with extensible supports; flexible lights; musical stage lights; map lights; lamp mantles; light panels; crystal shades for lamps; lampshades for directing light; screens for controlling light, lampshades; counterweight parts for hanging lamps; rim light parts; fluorescent electric light parts for indoor use; Lamp pinnacles; ceiling lights [fixtures]; lampshade holders; illuminated push buttons; suspension tracks [non-electric] for electric light fittings; adapted reflectors for lighting apparatus; reflectors for wide-area lighting; resistors (lighting); decorative light sets; brackets for lamps; transformers for lights; electric discharge tubes for lighting; lamp chimneys; glass lamp chimneys; fluorescent lamp tubes; luminous tubes for lighting; lighting units; lighting units with spotlights on tracks; battery-powered fluorescent emergency lighting units; battery-powered incandescent emergency lighting units; all the aforesaid goods are not related to swimming facilities or to the environs of swimming facilities or indoor climate or indoor climate control.

5 Klage innkom 4. februar 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda den 20. februar 2019 for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Det yngre kombinerte merket FLUA er ikke egnet til å krenke en annens rett fordi det ikke er egnet til å forveksles med innsigers eldre kombinerte merke FLUVIA, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 andre ledd.
- Merkene er gitt virkning for samme eller lignende varer i klasse 11, nemlig diverse belysningsvarer.
- Merkene ligner hverandre fordi de tre første bokstavene FLU og den siste bokstaven A, er like. Merkene skiller seg også fra hverandre ved at innsigers merke har bokstavene V og I

som fjerde og femte bokstav. Forskjellen i lengden på merkene vil ikke bli oversett, selv om dette er i midten av merket. Merkene har henholdsvis to og tre stavelser, hvor trykket vil bli lagt på ulike bokstaver. Dette medfører at merkene har klare fonetiske forskjeller, selv om starten og slutten er lik.

- Tekstelementet FLU vil ikke bli oppfattet som en hentydning til «fluorescens» eller «fluorescere», og det er heller ikke dokumentert at FLU er en vanlig forkortelse for dette. Merkene har ikke noe klart betydningsinnhold som vil bli oppfattet, og det er derfor ingen konseptuelle likhetstrekk.
- Etter en helhetsvurdering anses merkene ikke forvekselbare.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merkene er forvekselbare etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- Klager er enig med Patentstyret i at merkene gjelder for samme eller lignende varer i klasse 11. Sterk vareslagslikhet og -identitet kan veie opp for en svakere grad av merkelikhet. Når det gjelder kjennetegnslikheten, er klager uenig i Patentstyrets vurdering, og viser til anførselene i innsigelsen som opprettholdes. Innsigelsen er vedlagt klagen.
- Det foreligger både en visuell, fonetisk og delvis konseptuell merkelikhet.
- Klagers merke er et ordmerke, som kan brukes i enhver form, farge og font, herunder nøyaktig samme font som det yngre merke. Dette medfører en visuell likhet mellom merkene. Begge merker er korte, hvor de tre første og den siste bokstaven er like. Denne oppbygningen sørger for en høy grad av visuell likhet.
- De nevnte likhetene medfører også en høy grad av fonetisk likhet. Førstestavelen FLU og sluttbokstaven A vil uttales likt i begge merker. Stavelsen VI i det yngre merket er mindre påfallende. Stavelsen VI kan uttales som VJ og trekkes sammen med bokstaven A til -VJA, og viser til ord med lignende oppbygning slik som Skandinavia, kaviar, Bolivia og bolivianer. Hvordan det uttales vil variere med hvor hurtig man snakker.
- Det kan være en konseptuell likhet mellom merkene for fagfolk som elektrikere og fagmellomledd. Ordet FLU kan minne om fagbegrepet «fluorescens». For den øvrige delen av omsetningskretsen vil begge merkene fremstå som vilkårlige med en høy grad av særpreg.
- EU-retten har uttalt at det er mer sannsynlig at innledningen av ordmerker fanger kundenes oppmerksomhet enn de påfølgende merkedelene.
- Selv om EU-retten har uttalt at omsetningskretsen lettere kan oppfatte forskjeller i korte merker, er klagers merke lengre enn det yngre merket, noe som betyr at det ikke vil være like lett å oppfatte forskjellene.

- Den sveitsiske varemerkemyndigheten fastslo i en avgjørelse forvekslingsfare mellom de aktuelle merkene. Det ble blant annet trukket frem at likhet i ett henseende, enten visuelt, fonetisk eller konseptuelt, vanligvis er nok til at ordmerker kan forveksles. Det legges også til grunn at klagers merke kan oppfattes som to stavelser idet -VIA kan uttales -VJA.
- Det er åpenbart at alle bokstaver i innklagedes merke inngår i, og dermed er opptatt i, klagers merke. Merkene gjelder for varer hvor omsetningskretsen har en relativt lav grad av oppmerksomhet, og må stole på et ufullstendig bilde av merkene i erindringen, herunder lydbildet som muliggjør at klagers merke kan oppfattes som to stavelser.
- Når klagers merke har en høy grad av særpreg, merkene har identiske innlednings- og avslutningsstavelser og det er en høy grad av vareslagslikhet, fastholdes det at dette er tilstrekkelig til at det foreligger en forvekslingsfare.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede har ikke besvart klagen.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til motsatt resultat av Patentstyret.

- 11 Den internasjonale registreringen er et kombinert merke som består av merketeksten FLUA. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 12 Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til, er om det yngre kombinerte merket FLUA er forvekselbart med det eldre ordmerket FLUVIA. I likhet med innsigelsen for Patentstyret, er klagen begrenset til varene i klasse 11.
- 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 HR-1998-63-A COSMEA, 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 kjennetegnernes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 15 Det er på det rene at det foreligger både identiske og svært like varer i klasse 11.

- 16 Det avgjørende spørsmålet som 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.
- 17 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, jf. 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 varene i klasse vil være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende. Klagenemnda legger til grunn at oppmerksomhetsnivået ofte ikke vil være særlig høyt for de aktuelle varene i klasse 11.
- 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 Klagenemnda kan ikke se at tekstelementet FLU vil bli oppfattet som en forkortelse for «fluorescens» eller «fluorescere», eller at det har noen annen betydning i relasjon til varene. Omsetningskretsen vil ikke oppfatte at merkene har noe klart betydningsinnhold, og Klagenemnda legger derfor til grunn at begge merkene er særpregede.
- 20 Ved vurderingen av kjennetegnslighet må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet må vektlegges, jf. C-251/95, Sabèl/Puma, avsnitt 23 og C-342/97, Lloyd v. Klijsen, avsnitt 27.
- 21 Merkene har en oppbygning som gjør at det foreligger en fonetisk og visuell likhet. Begynnelsen FLU-, som omsetningskretsen ofte legger mest merke til, er identisk, og begge merkene avsluttes med -A. Forskjellen ligger i den ekstra stavelsen -VI- plassert midt i merketeksten til klagers merke. Den figurative utformingen av merketeksten FLUA fremstår i all hovedsak som en alminnelig font, og Klagenemnda kan ikke se at dette skaper noen forskjell mellom merkene.
- 22 Ingen av merkene har noe klart betydningsinnhold i relasjon til varene, og Klagenemnda kan ikke se at det foreligger noen konseptuelle likheter. Det er imidlertid ingen konseptuelle forskjeller mellom merkene, som omsetningskretsen vil oppfatte, og som kan avverge en risiko for forveksling.
- 23 Klagenemnda finner etter dette at det foreligger en merkelikhet.

- 24 Etter en helhetsvurdering finner Klagenemnda at merkene er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. I denne vurderingen har Klagenemnda lagt avgjørende vekt på den høye graden av vareslagslikhet, hvilket tilsier at det kreves en lavere grad av merkelikhet. Tatt vareslagslikheten i betraktning, og det eldre merkets særpreg, er Klagenemnda av den oppfatning at graden av merkelikhet i denne konkrete saken er tilstrekkelig til at det vil foreligge en risiko for forveksling når de anvendes på varene i klasse 11.
- 25 I forlengelsen av dette kan ikke Klagenemnda se at forskjellen mellom merkene – stavelsen -VI- midt i klagers merke – i tilstrekkelig grad kan oppveie for de momenter som tilsier at det foreligger en risiko for forveksling. Gjennomsnittsforbrukeren vil tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom merkene når de benyttes for de aktuelle varene i klasse 11.
- 26 Klagenemnda har etter dette kommet til at innklagedes kombinerte merke FLUA er gitt virkning for varene i klasse 11 i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a.
- 27 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at det kombinerte merke FLUA, internasjonal registrering nr. 1357041, blir å oppheve for varene i klasse 11, jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 første og andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1357041, med søknadsnummer 201709619, oppheves for varene i klasse 11 i Norge.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)