



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00079
Dato: 1. juli 2020

Klager: Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading
as Toyota Motor Corporation)
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Liv Turid Myrstad og Torger Kielland

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 16. mars 2020, hvor det kombinerte merket GR TOYOTA GAZOO RACING, internasjonal registrering nr. 1338364, med søknadsnummer 201704244,



ble nektet virkning for følgende varer:

- Klasse 9: Cases for smartphones; cell phone straps; telecommunication devices and apparatus; mobile phone neck straps; mobile phone cases; mobile phone accessories; loudspeakers; cabinets for loudspeakers; battery chargers for use with telephones; headphones; earphones; telephone apparatus; intercoms; mobile phones; antennas; audio- and video- receivers; camcorders; electric capacitors for telecommunication apparatus; compact disc players; digital cameras; digital photo frames; DVD players; electrodynamic apparatus for the remote control of signals; electronic notice boards; facsimile machines; Global Positioning System (GPS) apparatus; hands free kits for phones; high-frequency apparatus; intercommunication apparatus; musical juke boxes; microphones; electric monitoring apparatus; navigation apparatus for vehicles (on-board computers); optical data media; personal stereos; portable media players; radar apparatus; radio pagers; radios; record players; remote control apparatus; satellite navigational apparatus; smartphones; sound and image recording apparatus; sound recording carriers; sound reproduction apparatus; sound transmitting apparatus; television apparatus; transmitters of electronic signals; vehicle radios; video recorders; telecommunication machines and devices for use in assisting in improving safety of car driving; audio equipment; car stereos; car televisions; in-car telephone handset cradles; protective cases for personal digital assistants; computer mouse; computer operating programs, recorded; computer programs, recorded; computer programs, downloadable; personal computers; personal computers for vehicles; tablet computers; computers for use in remote monitoring of fuel cell power generators using communication networks; carrying cases adapted for computers; covers and cases for mobile telephones; covers and cases for tablet computers and notebook computers; computer programs for mobile phones; computer programs for fuel saving drive diagnosis devices; blank USB flash drives; computer keyboards; apparatus and installations for the production of X-rays, not for medical purposes; bar code readers; central processing units; integrated circuits; computer memory devices; computer peripheral devices; computer software applications, downloadable; computer software, recorded; data processing apparatus; disks, magnetic; electronic agendas; electronic book readers; electronic pocket translators; electronic tags for goods; integrated circuit cards; interfaces for computers; lasers, not for medical purposes; light-emitting diodes (LED); magnetic data media; marine depth finders; metal detectors for industrial or military purposes; microprocessors; mouse pads; optical character readers; printed circuit boards; printed circuits; printers for use with computers; protection devices against X-rays, not for medical purposes; sonars; electronic components; electronic memory devices; electronic control apparatus and instruments for vehicles; electronic display units for vehicles;

electronic cruise control apparatus; computer hardware and software; navigation computers for cars; electric safety monitoring apparatus; vehicle safety apparatus in the nature of an on-board vehicular video surveillance systems; motor vehicle adaptive cruise control devices; electronic controllers for motor vehicle braking; motor vehicle cameras and sensors for detecting road lane markers, pedestrians, objects outside of the vehicle, and relative distance thereof from a vehicle; lane departure warning alarm systems for motor vehicles; electronic motor vehicle steering systems for assisting vehicles to stay on course near the center of a lane; front collision warning alarm systems for motor vehicles; motor vehicle lighting systems to automatically activate and deactivate high beam headlights upon sensing oncoming vehicle; eyeglasses; goggles for sports; sunglasses; eyeglass cases; eyeglass chains; eyeglass cords; eyeglass frames; contact lenses; containers for contact lenses; spectacle lenses; protective helmets for automobile races; downloadable image files; pre-recorded video discs; pre-recorded videos; exposed cinematographic films; exposed slide films; slide film mounts; downloadable electronic publications.

Klasse 14: Key rings; jewelry cases of precious metal; trophies of precious metal; commemorative shields; pin badges; ornaments of precious metal; bracelets (jewelry); brooches (jewelry); necklaces (jewelry); pendants (jewelry); tie pins; badges of precious metal; charms (jewelry); cufflinks; shoe ornaments of precious metal; clocks; watches; horological and chronometric instruments and cases therefor; horological and chronometric instruments and parts thereof.

3 Varemerket ble nektet virkning for de ovennevnte varene som følge av at det ble ansett å være forvekselbart med eldre varemerkeregistrering nr. 286389, ordmerket GR, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

4 Varemerkeregistrering nr. 286389, ordmerket GR, er registrert for blant annet følgende varer:

Klasse 9: Kommunikasjonsutstyr; datakommunikasjonsapparater; telekommunikasjonsutstyr; datamaskiner; bærbare datamaskiner; nettbrett; beskyttelsesdeksler/etui for nettbrett; kroppsbåret datamaskiner (wearable computers); smartarmbånd; smartklokker; smartklokker bestående hovedsakelig av en armbåndsklokke primært for visning, sending og mottak av tekstmeldinger, e-poster, data og informasjon og for å besvare anrop; kroppsbåret (wearable) digitale elektroniske enheter bestående primært av en armbåndsklokke som også inneholder en telefon, programvare og skjerm for visning, sending og mottak av tekstmeldinger, e-poster, data og informasjon fra smarttelefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner; smykker som formidler data; smarttelefoner i form av en klokke eller armbånd; smartarmbånd med trådløs teknologi og fjernkontrollfunksjon til bruk med mobiltelefoner som kan vise hvem som ringer og korte meldinger; kroppsbåret (wearable) smarthåndleddbånd med skjerm for visning, sending og mottak av tekstmeldinger, e-poster, data og informasjon og for å besvare anrop; smartbriller for visning, sending og mottak av tekstmeldinger, e-poster, data og informasjon og for å ta bilder; mobiltelefoner; smarttelefoner; beskyttelsesetui/deksler til mobiltelefoner; batterier for telefoner; øretelefoner; hodetelefoner; lydutstyr; stereoanlegg; kroppsbåret (wearable) lydutstyr; høyttalere; høyttalere; TV-dekodere; rutere; trådløse rutere; kommunikasjonsprogramvare; programvare; deler og tilbehør til alle de forannevnte varene.

Klasse 14: Klokkeremmer, juvelerarer; ur og kronometriske instrumenter; klokker [ur]; armbånd [smykker]; halskjeder [smykker]; klokker som formidler data; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer.

5 Klage innkom 15. mai 2020 og Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 28. mai 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Det foreligger fare for forveksling mellom det yngre kombinerte merket GR TOYOTA GAZOO RACING og den eldre registreringen, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b. Den internasjonale registreringen må derfor nektes virkning for varene i klasse 9, og 14, jf. varemerkeloven § 70 tredje ledd. For de resterende varene og tjenestene i klasse 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 41 og 43 kan merket gis virkning.
- Det eldre merket og den yngre internasjonale registreringen omfatter varer av samme slag. Dette er heller ikke bestridt av merke innehaver.
- Bokstavkombinasjonen GR har ingen betydning i relasjon til varene, og det er ingenting som tilsier at GR i det eldre merket vil oppfattes som «Graceful Restart». Det eldre merket fremstår som særpreget.
- Felleselementet GR er i det yngre merket plassert først og i større font enn merketeksten TOYOTA GAZOO RACING. På grunn av plasseringen, størrelsen og det iboende særpreg, blir det lagt til grunn at GR er et dominerende element i helhetsinntrykket, og at elementet har en selvstendig adskillende evne. Dette endres ikke selv om GR skulle oppfattes som en forkortelse for GAZOO RACING. Siden GR er uten et betydningsinnhold, kan merkene ikke sammenlignes konseptuelt.
- Merkene som helhet har merkbare fonetiske og visuelle likheter. Merkene er konseptuelt nøytrale.
- I helhetsvurderingen er det tatt hensyn til at teksten TOYOTA GAZOO RACING har særpreg, og at TOYOTA som innledende og særpreget element i TOYOTA GAZOO RACING, også har en dominerende rolle i merkets helhetsinntrykk. Dette tillegges likevel ikke avgjørende betydning. Det vises til at gjennomsnittsforbrukeren ofte legger mest merke til starten av et merke, som i dette tilfelle er GR, og at den enkle figurative utformingen av tekstelementet er ikke egnet til å trekke oppmerksomheten bort fra GR. Selv om vernet for tobokstavkombinasjoner ikke må strekkes for langt, er den særpregede bokstavkombinasjonen GR iøynefallende i det yngre merket og er det eneste elementet i det eldre merket. Det er GR gjennomsnittsforbrukeren vil legge merke til og feste seg ved i en omsetningssituasjon.
- Det kan ikke tillegges betydning at TOYOTA eller GAZOO RACING er velkjent, og det blir fremhevet at det ved forvekselbarhetsvurderingen skal tas hensyn til det eldre merkets særpreg for å fastslå beskyttelsesomfanget til dette merket. Særpreget til det yngre merket kan dermed ikke tillegges noen særlig vekt.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager bestrider at det foreligger en risiko for forveksling, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.
- Det er klart at det foreligger vareslagslikhet for en rekke varer i klasse 9 og 14, men klagers varefortegnelse dekker også varer i klasse 9 som er mer spesialisert, og som ikke dekkes av eller er likeartede med varene i motholdets klasse 9.
- Videre foreligger det tydelige forskjeller mellom merkene som overskygger likhetene.
- Det eldre merket har en lav grad av særpreg. Tobokstavkombinasjoner representerer det laveste særpreg som aksepteres til registrering for ordmerker, og det må være åpenbart at innehaver ikke kan påberope seg et bredt vern for sitt merke. Videre kan GR i det eldre merket oppfattes som «Graceful Restart». Når det eldre merket har et betydningsinnhold i relasjon til varene i klasse 9, har det et enda lavere særpreg. Dette gjør også at det foreligger en betydelig konseptuell forskjell mellom merkene.
- I klagers merke er GR kun ett av mange elementer, hvor helheten domineres av det verdenskjente merket TOYOTA og deres motorsportsmerke GAZOO RACING. Det er åpenbare visuelle forskjeller mellom merkene, og en direkte forveksling på bakgrunn av visuell likhet er ikke tenkelig.
- Klagers merke skiller seg også tydelig fra det motholdte merket ved omtale. Direkte forveksling på bakgrunn av fonetisk likhet er heller ikke aktuelt.
- Det foreligger således klare visuelle, fonetiske og konseptuelle forskjeller som adskiller merkene. I helhetsinntrykket styres klagers merke i stor grad av det særpregede og velkjente merkeelementet TOYOTA og det særpregede elementet GAZOO, og elementet GR fremstår kun som en forkortelse for GAZOO RACING. Dette i motsetning til hvordan GR i det eldre merket vil oppfattes.
- Det vil ikke på noen måte frata det eldre merket dets vern å la de to merkene gå ved siden av hverandre.
- På denne bakgrunn må den internasjonale registreringen gis virkning i Norge også for varene i klasse 9 og 14 uhindret av den tidligere registreringen.


8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 10 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke som består av teksten GR TOYOTA GAZOO RACING. Merket er gjengitt i avsnitt 2.

- 11 Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til er om det yngre kombinerte merket GR TOYOTA GAZOO RACING er forvekselbart med den eldre registreringen som er anført som mothold, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 12 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.
- 13 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.
- 14 Klagenemnda anser at det foreligger vareslagslikhet i form av både helt eller delvis identiske varer, samt likeartede varer, i klasse 9 og 14. Klager har ikke bestridt dette, men anfører at det også foreligger varer av andre slag i de aktuelle klassene, særlig i klasse 9. Klagenemnda finner imidlertid ikke grunn til å gå nærmere inn på dette her, da dette ikke har avgjørende betydning for utfallet i saken.
- 15 Det sentrale spørsmålet i denne saken er om det foreligger tilstrekkelig merkelikhet. Dette må bero på 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.
- 16 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkens 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 9 og 14 vil være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende, og vil ha et normalt oppmerksomhetsnivå.
- 17 Kjennetegnene som skal vurderes er følgende:

Det motholdte merket	Klagers merke
----------------------	---------------

GR	
----	--

- 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 ervervet 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 det er holdepunkter for at bokstavkombinasjonen GR i det eldre merket vil bli oppfattet som «Graceful Restart» eller i andre betydninger som beskriver de aktuelle varene. Klagenemnda anser at GR har et iboende særpreg for varene i klasse 9 og 14. Merker bestående av to bokstaver er likevel tradisjonelt ansett å ha et begrenset verneomfang, se eksempelvis Klagenemndas avgjørelse VM 15/108, LV, avsnitt 19, og VM 20/00062, RB LEIPZIG, avsnitt 20.
- 20 Ved vurderingen av kjennetegnslikhet 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 både visuelle likheter og forskjeller. Visuelt er merkene like ved at tekstelementet GR gjenfinnes i begge merker. Den visuelle forskjellen mellom merkene består av tekstelementene TOYOTA og GAZOO RACING, samt den figurative utformingen i det yngre merket. Selv om bokstavene GR, på grunn av plassering og størrelse, ikke kan karakteriseres som underordnet i klagers merke, er Klagenemnda av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved de øvrige tekstelementene i møte med merket, særlig TOYOTA, og dette har betydning for det visuelle helhetsinntrykket som merket gir. Slik Klagenemnda ser det, må det anses etablert at TOYOTA, som en av verdens største bilprodusenter, er et velkjent merke og dermed må anses som det mest dominerende elementet i klagers yngre merke. Merkene er etter Klagenemnda syn samlet sett visuelt mer ulike enn like.
- 22 Også fonetisk har merkene likheter og forskjeller. Siden den visuelle utformingen av GR ikke er av betydning i denne vurderingen og tekstelementene TOYOTA og GAZOO RACING ikke gjenfinnes i det eldre merket, anser Klagenemnda de fonetiske forskjellene som langt større enn den fonetiske likheten i felleselementet GR. Merkene er derfor samlet sett fonetisk ulike.
- 23 Merkene har heller ingen konseptuelle likheter. I det eldre merket vil GR oppfattes uten et betydningsinnhold. I det yngre merket er Klagenemnda derimot av den oppfatning at

gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte GR, særlig på grunn av fargebruken med sort og rød, som en forkortelse for GAZOO RACING.

- 24 I helhetsvurderingen av merkenes likheter og forskjeller, finner Klagenemnda det mest korrekt å legge avgjørende vekt på merkenes visuelle, fonetiske og konseptuelle forskjeller. Når det yngre merket består av andre særpregede tekst- og figurelementer, er det begrenset hvor stor visuell og fonetisk likhet tobokstavskombinasjonen GR alene kan medføre, og Klagenemnda kan ikke se at denne likheten kan veie opp for merkenes kjennetegnsmessige ulikheter. Klagenemnda legger etter dette til grunn at det ikke foreligger tilstrekkelig merkelikhet etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.
- 25 Risiko for forveksling beror på en helhetlig vurdering av vareslagslikheten og merkelikheten, jf. C-251/95, Sabèl/Puma, og C-39/97, Canon. I denne saken har Klagenemnda kommet til at det helhetlig sett ikke foreligger merkelikhet. Selv om merkene da gjelder for helt eller delvis identiske varer, er kjennetegnene helhetlig sett så vidt forskjellige at selv identitet mellom vareslagene ikke kan motvirke merkenes klare kjennetegnsmessige ulikheter.
- 26 Klagenemnda har på denne bakgrunn kommet til at det ikke foreligger forvekslingsfare mellom det eldre merket bestående av bokstavene GR og klagers internasjonale registrering nr. 1338364, det kombinerte merket GR TOYOTA GAZOO RACING, jf. varemerkeloven § 16 første ledd bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 27 Den internasjonale registreringen kan etter dette gis virkning i Norge for varene i klasse 9 og 14, og Patentstyrets avgjørelse blir her å omgjøre. For de øvrige varene og tjenestene i klasse 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 41 og 43 kom Patentstyret til at merket kunne gis virkning.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1338364, med søknadsnummer 201704244, det kombinerte merket GR TOYOTA GAZOO RACING, gis virkning i Norge også for varene i klasse 9 og 14, i tillegg til varene og tjenestene i klasse 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 41 og 43.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)