



# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 18/00080  
Dato: 21. mai 2019

---

Klager: Intel Corporation  
Representert ved: Bryn Aarflot AS

---

Innklagede: SAP Norge AS  
Representert ved: Advokatfirmaet Schjødt AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Anne Cathrine Haug-Hustad og Liv Turid Myrstad

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 2. august 2018, hvor Patentstyret etter innsigelse opprettholdt registrering nr. 287749, ordmerket FEDEM INSIDE. Varemerket ble den 4. juli 2016 registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Databehandlingsutstyr; dataprogrammer.

Klasse 42: Teknologiske tjenester.

- 3 Intel Corporation innleverte innsigelse basert på forvekselbarhet med flere tidligere registreringer inneholdende merkeelementet INSIDE, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b.

- Registrering nr. 200038, ordmerket INTEL INSIDE, er registrert med følgende varefortegnelse:

Klasse 9: Videospill

Klasse 14: Edle metaller og deres legeringer og gullsmedvarer av edle metaller eller overtrukne hermed (unntatt knivsmidvarer, gafler og skjær); juvelérvarer, smykker, edle stener; ur, kronometriske instrumenter og klokker; nøkkelringer, mansjettknapper, slipsfestanordninger, knapphullsnåler, seddelklemmer av edelmetall, serviettringer, anheng, skopynt, slipsnåler, troféer.

Klasse 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere, nemlig tegnemateriale, redskaper til tegning, modelleringsmaterialer, kammer til marmorering, malerkoster, malerlerret, malerruller, malerskrin, armstøtter for malere, staffelier for malere samt paletter; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjons- og undervisningsmateriell; plastemballasje; spillkort; trykktyper; klisjéer; binders; bokstøtter; bokmerker; penneskriver; kalendere; tavler; skrivebordsordnere; klistremerker.

Klasse 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; koffert og reisevesker, bager, vesker og poser; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer.

Klasse 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere (ikke av edelt metall eller plettet dermed); kammer og svamper for husholdningsbruk; børster (ikke malerpensler; materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); mugg, krus og sportsflasker; sparegriser

Klasse 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

Klasse 28: Spill og leketøy; stoppede leker, leker av plysj, dukker, erteposer og bønneposer; brettspill, lekekjøretøy, elektroniske spill; gymnastikk- og sportsartikler; juletrepynt.

- Registrering nr. 234072, det følgende kombinerte merket:



Klasse 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; datamaskiner; bærbare datamaskiner (notebook computers); bærbare datamaskiner (laptop computers); bærbare datamaskiner; håndholdte datamaskiner; personlige digitale assistenter (PDA); personlige mediaavspillere; mobiltelefoner; smarttelefoner; digitale kameraer; datamaskinarbeidsstasjoner; servere; datahardware; data- og telekommunikasjonsnettverkshardware; datanettverksadaptere, -svijsjer, -rutere og -hub'er; trådløse og ledningsforbundne modemer og kommunikasjonskort og -anordninger; datafirmvare (fastvare) for bruk til betjening, styring, drift og vedlikehold av datasystem; datasoftware; halvledere, mikroprosessorer; integrerte kretser; sentralprosessorenheter; mikrocomputere; brikkesett for datamaskiner; hoved-, mor- og datterkort for datamaskiner; grafikkort for datamaskiner; periferiutstyr for datamaskiner og elektroniske apparater og instrumenter for bruk med datamaskiner; deler, tilbehør og testapparater og -instrumenter for alle forannevnte varer; nedlastbare elektroniske publikasjoner innen områdene datamaskiner, telekommunikasjon, telefoni og trådløs kommunikasjon.

- Registrering nr. 284020, det følgende kombinerte merket:



Klasse 9: Elektroniske overvåkingsapparater og -software; monitorer/kontrollanordninger, sensorer og bærbare (wearable) databehandlingsenheter for måling,

kontroll/overvåking, arkivering/lagring og overføring av fysiologiske og biometriske data, slik som hjerterytm, puls, kroppstemperatur, perspirasjon, blodtrykk, soverytm, tid, distanse, rytme, kaloriforbrenning, og andre kondisjons-/helsemålinger; grensesnitt for computere og smarttelefoner; overvåkings- og avøkings/avlesingshardware og – software for bærbare (wearable) databehandlingsenheter som måler, overvåker, arkiverer/lagrer og overfører fysiologiske og biometriske data, slik som hjerterytm, puls, kroppstemperatur, perspirasjon, blodtrykk, soverytm, tid, distanse, rytme, kaloriforbrenning og kondisjons-/helsemålinger; bærbare (wearable) databehandlingsenheter for måling av biometriske og fysiologiske data; bærbare (wearable) databehandlingsenheter for personlig bruk; trådløse databehandlingsenheter som overfører data til computere, PDA (personlige digitale assistenter), smarttelefoner, softwareapplikasjoner og brukergrensesnitt gjennom internettsider og andre computer- og elektroniske kommunikasjonsnettverk; smarttelefoner; mobiltelefoner; PDA (personlige digitale assistenter); computere; elektroniske nettbrett; computer- og nettverksservere; databehandlingsutstyr; datasentre; enheter for trådløs kommunikasjon; hardware og operativsoftware for LAN (Local Area Network) og WAN (Wide Area Network); softwareapplikasjoner for computere, smarttelefoner og nettbrett; halvledere; integrerte kretser; mikroprosessorer; hardware og software for computere og telekommunikasjon; NICs (Network Interface Cards); computer firmware; chips-/databrikkesett for computere; hovedkretskort for computere; grafikkdatabrikker/-chips; grafikkbrett; grafikkort; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder; enheter, plattformer og software for bruk med eller for nettskyer og tingenes internett; elektroniske ladeenheter; trådløse elektroniske ladeenheter for tilbehør; antivirussoftware og hardware for computere; smykker, klokker, armbånd, ringer, edelmetall, stener, og edelstener som inkorporerer funksjoner for overvåking og rapport av helse- og aktivitetsdata, slik som hjerterytm, puls, temperatur, perspirasjon, , tid, distanse, rytme, kaloriforbrenning, og soverytm, samt kumulativ aktivitetsinformasjon; klokker og armbånd som samler, lagrer, overfører og kommuniserer data til computere, PDA (personlige digitale assistenter), smarttelefoner og softwareapplikasjoner og grensesnitt gjennom internettsider og computer- og elektroniske kommunikasjonsnettverk; bærbar (wearable) elektronikk med inkorporerte funksjoner for overvåking og rapport av helse- og aktivitetsdata, slik som hjerterytm, puls, temperatur, perspirasjon, tid, distanse, rytme, kaloriforbrenning, og søvnrytm, samt kumulativ aktivitetsinformasjon.

Klasse 10: Sensorer, overvåkingskomponenter og enheter for innsamling av biometriske og fysiologiske data; pulsmålere; hjerte- og søvnmonitorer; blodtrykksmonitorer; kondisjons- og helsemålingsinstrumenter og -enheter.

Klasse 25: Klær; klær, nemlig skjorter, hettegensere, gensere, topper, bukser, shorts, badedrakter, sko, sokker, pyjamas, undertøy, dresser (one-piece), hjelmer, hatter, hansker, skjerf.

- Registrering nr. 206447, ordmerket THE JOURNEY INSIDE, er registrert med følgende varefortegnelse:

Klasse 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utdannelsesvirksomhet i form av klasser, seminarer, konferanser og workshops vedrørende EDB og bruk av programvare, navigering i globale

datanettverk, drift av datamaskiner og datamaskininnkjøp, samt distribusjon av kursmateriale dermed; utdannelses- og underholdningstjenester; tilveiebringelse av interaktive og ikke-interaktive elektroniske informasjonstjenester vedrørende utdanning og underholdning.

- Registrering nr. 271155, ordmerket LOOK INSIDE, er registrert med følgende varefortegnelse:

Klasse 9: Datamaskiner; håndholdte datamaskiner; minicomputere; datahardware; integrerte kretser; integrerte krets-minner; integrerte krets-brikker; databrikkesett; halvlederprosessorer; halvlederprosessorbrikker; halvlederbrikker; mikroprosessorer; trykte krets-kort; trykte kretser, nemlig integrerte krets-kort, trykte kretskort og elektriske kretskort; elektroniske krets-kort; hovedkort for datamaskiner; datalagere; operativsystemer; mikrokontrollere; dataprosessorer; sentralprosessorer; halvlederminneinnretninger, nemlig halvlederminner og halvlederminneenheter; softwareprogrammerbare prosessorer; digitale og optiske mikroprosessorer; dataperiferiutstyr; videokretskort; lyd-kretskort; audio-video-kretskort; videografikkakseleratorer; multimediaakseleratorer; videoprosessorer; videoprosessorkort; dataminner; elektronisk sikkerhetsutstyr og overvåkingsutstyr, nemlig datahardware, databrikker og mikroprosessorer optimalisert for elektronisk sikkerhetsovervåking; algoritmesoftwareprogrammer for drift og kontroll av datamaskiner; dataoperativsystemsoftware; dataoperativsystemer; datasystemforlengelser, -verktøy og -hjelpemidler innen applikasjonssoftware for sammenkobling av personlige datamaskiner, nettverk, telekommunikasjonsutstyr og globale datanettverksapplikasjoner; datastyrt telekommunikasjons- og nettverksutstyr bestående av operativsystemsoftware; datahardware og software for forbedring og tilveiebringelse av sanntids overføring, fremsending, mottak, behandling og digitalisering av lyd- og bildgrafikkinformasjon; datafastvare, nemlig dataoperativsystemsoftware, hjelpeprogramvare og annen datasoftware som brukes til vedlikehold og drift av datasystemer; datainstallasjoner; minnekort; personlige digitale assistenter; bærbar og håndholdte elektroniske personlige planleggere; lagringsenheter, nemlig startdriverenheter (jump drives), flashdriverenheter og minneinnretninger (thumb drives); sikkerhetssystemer for datahardware og software, nemlig brannmurer, nettverkstilgangsserverhardware for oppretting og vedlikehold av brannmurer, virtuelle private nettverk (vpn), datahardware og dataservertoperativsoftware for opprettelse og vedlikehold av brannmurer; software for besørgelse av sikkerhet for datanettverk; software for tilgangskontroll og -sikkerhet; datahardware og software for bruk til beskyttelse av datanettverk fra datatyveri eller skade fra uautoriserte brukere; komponenter for datamaskiner; stemmeakselerator-kort for datamaskiner; tale-/stemme-, data-, bilde- og videoakselerator-kort for datamaskiner; flash-minnekort; telekommunikasjonsutstyr og datanettverk, nemlig prosesserings- og operativsystemer; telekommunikasjonsutstyr og instrumenter, nemlig datarutere, nav (hubs), servere og svitsjer; datahardware og software for utvikling, vedlikehold og bruk av lokal- og regiondatanettverk; dekodereenheter (set-top-bokser); elektroniske styringsenheter for grensesnitt og kontroll av datamaskiner og globale data- og telekommunikasjonsnettverk med tv- og kabel-tvsendinger og utstyr; utstyr for testing og programmering av integrerte kretser; dataperiferiminneutstyr; fastfunksjonsdataservere; datanettverksmaskinvare; hardware og software for opprettelse, fasilitering og administrasjon av ekstern tilgang til og

kommunikasjon med lokalnettverk (lan), virtuelle private nettverk (vpn), regionnettverk (wan) og globale datanettverk; ruter-, svitsj-, nav og serveroperativsoftware; datasoftware og hardware til bruk ved tilveiebringelse av flerbrukertilgang til et globalt datainformasjonsnettverk for søking, gjenfinning, overføring, manipulasjon og spredning av et bredt spekter av informasjon; datasoftwareverktøy for tilrettelegging av tredjeparts softwareapplikasjoner; datahardware og software for trådløs nettverkskommunikasjon; nedlastbare elektroniske publikasjoner i form av nyhetsbrev, bøker, blader, tidsskrifter, brosjyrer, utredninger og rapporter innen området elektronikk, halvledere, integrert elektronisk utstyr og enheter, datamaskiner, telekommunikasjon, underholdning, telefoni, og kablet og trådløs telekommunikasjon; konstruksjonsdeler og tilbehør for alle forannevnte varer; instruksjonsmanualer solgt som en enhet med de forannevnte varer og elektroniske instruksjonsmanualer, nedlastbare fra et globalt datanettverk; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, opptaksplater; kompaktdisker, dvd-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater.

Klasse 41: Opplæringstjenester innen nettverk, nettverksystemdesign, nettverksdrift, nettverksvedlikehold, nettverkstesting, nettverksprotokoller, nettverksadministrasjon, nettverksingeniørarbeid, datamaskiner, software, mikroprosessorer og informasjonsteknologi; underholdningstjenester, nemlig organisering av utstillinger og demonstrasjoner for dataspill, tilveibringe online-dataspill, og organisering av sports- og kulturarrangementer for fellesskap; tilveiebringelse av online-publikasjoner i form av magasiner, nyhetsbrev, tidsskrifter, bøker og brosjyrer innen områdene fotografering, bildebehandling og relaterte varer og tjenester; utdanningstjenester, nemlig tilby seminarer, kurs og undervisningssamlinger innen området digital bildebehandling via global datanettverk; tilveiebringelse av en database med digitale bilder online for bruk av forbrukere; tilveiebringelse av et onlinebibliotek med digitale bilder som kan deles av brukere; foto- og bildebibliotekstjenester; databaserte online utdanningstjenester, nemlig tilveiebringelse av kurs, seminarer, undervisningssamlinger, konferanser og arbeidsgrupper innen området datamaskiner, datahardware, mikroprosessorer, software og nettverk; databasert online-opplæringstjenester innen området datamaskiner, datahardware, mikroprosessorer, software og nettverk; undervisningstjenester, nemlig tilby interaktiv undervisningssamlinger og kurs i form av veiledninger, tips og teknikker, ekspertveiledning og -råd, alt knyttet til kjøp, bruk, pleie, vedlikehold, support, oppgradering, oppdatering og konfigurering av datahardware, da

tasoftware, datanettverk, telekonferanser og kommunikasjonsprodukter og - tjenester; undervisningstjenester, nemlig avholdelse av kurs, seminarer, konferanser og online undervisningsfora innen bruk av datamaskiner og software, navigasjon over globale datanettverk, informatikk og teknologi, datamaskinadministrasjon og distribusjon av kursmaterieell i denne forbindelse; utvikling og spredning av undervisningsmaterieell utviklet for å øke teknologikompetanse blant studenter; opplæringstjenester for

nettverkshardware og programvare; opplæringstjenester innen online forretningsløsninger; utdanning; opplæring; underholdning; sportslige og kulturelle aktiviteter.

Klasse 42: Datanettverksadministrasjonstjenester, nemlig, overvåking av nettverksystemer for tekniske formål; vertskapstjenester for digitalt innhold på internett; datanettverksovervåkingstjenester, nemlig tilveiebringelse av informasjon om drift av datanettverk; spesialtilpasning av websoftware og databruker grensesnittdesign for andre; konsulentstjenester innen datamaskiner og trådløs databehandling; tilby midlertidig bruk av ikke-nedlastbar software for forbedring og tilveiebringelse av sanntids overføring, fremsendelse, mottak, behandling og digitalisering av lyd- og bildegrafikkinformasjon; tilby midlertidig bruk av ikkenedlastbar software for behandling, lagring, gjenfinning, overføring, visning, input, output, komprimering, dekomprimering, modifisering, kringkasting og utskrift av data; tilby midlertidig bruk av ikkenedlastbar software for å besørge sikkerhet for datanettverk, for tilgangskontroll og sikkerhet, og for bruk til beskyttelse av datanettverk fra datatyveri eller skade fra uautoriserte brukere; tilby midlertidig bruk av ikkenedlastbar software for utvikling, vedlikehold og bruk av lokal- og regiondatanettverk; tilby midlertidig bruk av ikkenedlastbar programvare for mottak, visning og bruk av kringkastet video, lyd og digitale datasignaler; tilby midlertidig bruk av ikkenedlastbar software for oppretting, tilrettelegging og administrering av fjerntilgang til og kommunikasjon med lokalnett (lan), virtuelle private nettverk (vpn), regionnettverk (wan) og globale datanettverk; tilby midlertidig bruk av ikkenedlastbar software for bruk ved tilveiebringelse av flerbrukertilgang til et globalt datainformasjonsnettverk for søking, gjenfinning, overføring, manipulering og spredning av et bredt spekter av informasjon; tilby midlertidig bruk av ikkenedlastbare softwareverktøy for fasilitering av tredjeparts softwareapplikasjoner; tilby midlertidig bruk av ikkenedlastbar software for trådløs nettverkskommunikasjon; utvikling, design og rådgivningstjenester av/for spesialtilpasset software og hardware; design og utvikling av standarder for andre ved design og implementering av datasoftware, datahardware og telekommunikasjonsutstyr; tilveiebringelse av informasjon vedrørende data-prosjektledelse til kunder og teknikere; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og design relatert dertil; industriell analyse og forskningstjenester; design og utvikling av datahardware og software.

I tillegg er innsigelsen basert på at det yngre merket krenket innsigerens velkjente merke INTEL INSIDE, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 andre ledd

- 4 Klage innkom 28. september 2018. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 7. november 2018, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

## **5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Det søkte merket er ikke egnet til å forveksles med innsigers registreringer når det brukes for de aktuelle varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Det er ikke dokumentert at innsiger har rettigheter til noen merkefamilie. Det søkte merket utløser ingen assosiasjon til det velkjente kombinerte merket INTEL INSIDE, jf.

varemerkeloven § 4 andre ledd. Innsigelsen blir dermed å forkaste, jf. varemerkeloven § 29 annet ledd. Registreringen opprettholdes.

- Merkene vil kunne henvende seg både til profesjonelle aktører og til den vanlige sluttbrukeren.
- Det foreligger vareslagslikhet og delvis overlapping mellom tre av innsigers registreringer og søkers varer i klasse 9. Videre er det full overlapping av både varene og tjenestene til søker med innsigers registrering nr. 271155.
- Det tas utgangspunkt i innsigers ordmerke INTEL INSIDE, da det er der merkelikheten vil være størst. Dette merket består av de engelske ordene INTEL som er forkortelse for «intelligence», som blant annet betyr intelligens, og INSIDE som blant annet betyr «på innsiden av, innenfor, inn i, inni». Elementet FEDEM i det søkte merket er et rent fantasiord uten noen bestemt betydning.
- Merkene avsluttes med det identiske elementet INSIDE som er med på å gi dem en viss likhet fonetisk og visuelt. Innledningsvis er det ingen likheter mellom FEDEM og INTEL. Dette gjelder både fonetisk og visuelt.
- Helhetlig fremstår merkene som like lange både visuelt og uttalemessig. De oppfattes likevel som svært ulike på grunn av de ulike innledende elementene.
- Konseptuelt vil INTEL INSIDE kunne oppfattes som at det finnes «noe intelligent på innsiden», eventuelt som et fantasiord INTEL med «noe på innsiden». FEDEM INSIDE vil oppfattes som et helt annet fantasiord «med noe på innsiden».
- INSIDE alene vil ha en varierende grad av særpreg, og vil kunne oppfattes som rent beskrivende for en del av de aktuelle varene og tjenestene isolert sett. Det er ikke avgjørende i saken da merkene må vurderes slik de er søkt og registrert som et hele, nemlig FEDEM INSIDE og INTEL INSIDE.
- Søkers hensikt med å legge til elementet INSIDE etter elementet FEDEM er ikke relevant for vurderingen.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil tenke at ulike former for hardware vil kunne ha teknologi på innsiden av «skallet». INSIDE, som et tilleggselement på slike varer, vil dermed oppfattes som en angivelse av at noe befinner seg på innsiden. På programvare vil det være en mer suggestiv angivelse av noe på innsiden.
- Det krever ikke at man kjenner til et produktnavn/husmerke for å kunne konkludere med at elementet INSIDE skal si noe om at produktet befinner seg på innsiden av et annet produkt. Ordet INSIDE og dets kjente betydning vil umiddelbart gi en opplysning eller forestilling om at noe befinner seg inni eller på innsiden av noe annet.



- INTEL INSIDE og FEDEM INSIDE vil oppfattes som to ulike merker, som begge viser til at noe befinner seg på innsiden, eller inni produktet. Selv om begge har en likhet i referansen til «noe på innsiden», vil dette ikke gi noen forestillinger om felles kommersiell opprinnelse. De to innledende elementene har høyere grad av atskillende evne, og de er helt ulike.
- Det er ikke tilstrekkelig dokumentert bruk av andre varianter av formatet enn INTEL INSIDE. Det kan derfor ikke legges til grunn at innsiger har rettigheter til en merkefamilie.
- Patentstyret har under noe tvil kommet til at det er dokumentert at innsigers kombinerte merke INTEL INSIDE er velkjent i Norge. Det er ikke tilstrekkelig likhet mellom dette kombinerte merket og søkers FEDEM INSIDE til å utløse nødvendige assosiasjoner hos gjennomsnittsfbrukeren. Likheten i elementet INSIDE oppfattes som en henvisning til at noe befinner seg på innsiden av produktet og vil ikke utløse noen assosiasjon til innsigers merke. Elementet INSIDE alene er ikke innarbeidet/velkjent, kun som en del av helheten i det kombinerte merket INTEL INSIDE.

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

- Patentstyrets avgjørelse er basert på en feilaktig analyse av den språklige betydningen av INTEL INSIDE, virkningen av omsetningskretsens kjennskap til dette merket, og følgelig hvorledes merkene vil oppfattes av en gjennomsnittlig forbruker av partenes produkter og tjenester.
- Patentstyret har ikke tatt hensyn til det iboende særpreget for elementet INSIDE i forbindelse med software i klasse 9 og tjenester i klasse 42. Elementet er iboende særpreget også for databehandlingsutstyr og hardware i klasse 9. Patentstyret har heller ikke tatt høyde for det styrkede særpreg som klager har oppnådd for sitt kjennetegn.
- Det må skyldes en misforståelse fra Patentstyrets side at «intel» anses å være en forkortelse for det engelske ordet «intelligence». INTEL er for lengst etablert som et velkjent varemerke for teknologirelaterte varer og tjenester, og er særdeles godt kjent som navnet på en teknologibedrift. Eventuelle andre betydninger av ordet vil dermed bli overskygget av denne sekundærbetydningen i forbindelse med slike varer og tjenester.
- For nærmere dokumentasjon til støtte for påstandene om INTEL INSIDE er innarbeidet, oppbærer styrket særpreg og er et velkjent varemerke i Norge vises det til saksinnlegg av 11. september 2017 med vedlegg.
- Det er dette forkortede budskapet til forbrukeren, som Intel har gjort så slagkraftig gjennom sin årelange og konsistente markedskommunikasjon, innklagedes merke trekker veksler på gjennom å benytte det eksakt samme formatet som i det berømte INTEL INSIDE-merket. Dette medfører en klar risiko for at goodwill knyttet til INTEL INSIDE projiseres over på innklagedes produkter og dermed en uberettiget kommersiell vinning for innklagede, samt en slitasje på den blikkfangereffekten og goodwillen som Intel har opparbeidet for sitt merke i markedet.

- Innklagedes varemerke består av teksten FEDEM INSIDE uten tilleggselementer. Teksten er i samme format som Intels varemerker INTEL INSIDE, CELERON INSIDE, XEON INSIDE osv., og inkluderer elementet INSIDE som et fremtredende og særpreget element som utgjør det andre og avsluttende tekstelement i et sammensatt (to-ords) merke, i likhet med hva som gjelder for klagers kjennetegn.
- Merkene er i identisk format «(tekst) INSIDE», bestående av eksakt samme antall bokstaver, stavelser og ord (FEDEM INSIDE vs. INTEL INSIDE) og rekkefølgen på ordene er den samme. Merkene gjelder for overlappende og sterkt beslektede produkter/tjenester og det er dokumentert sterk innarbeidelse og utvidet vern for klagers kjennetegn.
- Merkene kan ikke brytes ned i sine enkelte elementer. Man må ta det helhetlige kommersielle og assosiasjonsmessige inntrykket merkene skaper hos en gjennomsnittlig forbruker i betraktning.
- På samme måte som med INTEL er det nokså innlysende at det ikke finnes noen FEDEM «inni» innklagedes varer og tjenester, og INSIDE-elementet er dermed et iøynefallende, fremtredende og særpreget element i helheten av innklagedes merke. INSIDE brukes som et forkortet budskap i relasjon til en teknologiplattform eller grunnstruktur, for å kommunisere at visse egenskaper og fordeler, teknologi og innovasjon, er en del av systemets oppbygning – akkurat på samme vis som INTEL INSIDE signaliserer nettopp dette. Budskapet fordrer dermed en kognitiv prosess som medfører at ordet INSIDE fremstår som særpreget i konteksten av partenes kjennetegn, og de to elementene (FEDEM INSIDE/INTEL INSIDE) i hver av partenes respektive kjennetegn vil bli tillagt nær samme vekt som identitetsbærere i konteksten av partenes merker.
- Det faktum at elementene INTEL og FEDEM, hver for seg, ikke er egnet til å fremkalle forveksling, forhindrer ikke forvekselbarhet mellom merkene FEDEM INSIDE og INTEL INSIDE som helhet. Merkenes helhetlige inntrykk er egnet til å skape antakelser om fellesskap i kommersiell opprinnelse for partenes varer og tjenester (indirekte forveksling).
- Klager hevder ikke noen enerett til ordet INSIDE; verken til bruk av ordet alene eller i rent beskrivende sammenhenger. Det er med andre ord merkefamilien eller det eksakte formatet «(tekst) INSIDE» som er skapt og gjort kjent av Intel man ønsker å beskytte mot andres bruk.
- Det er ingen konseptuelle forskjeller mellom merkene. Sammenfall i øvrige elementer kan dermed være tilstrekkelig til å fremkalle (særlig indirekte) forveksling.
- Klager fastholder at det foreligger klare paralleller til EU-rettens avgjørelser i sak nr. T-178/16 Policolor vs Proficolor og T-49/16 NIMORAL vs. NEORAL, hvor retten konkluderte med at det forelå sannsynlighet for forveksling.
- Forvekslings- og assosiasjonsrisikoen styrkes som følge av omsetningskretsens kjennskap til Intels eldre merke. Det er svært sannsynlig at en forbruker umiddelbart vil oppfatte FEDEM INSIDE som en forlengelse av Intels varemerke INTEL INSIDE og formatet «(tekst)

INSIDE» som er kjent fra andre Intel-merker som XEON INSIDE, CELERON INSIDE, CORE INSIDE, PENTIUM INSIDE, etc.

- Fedem Technologys søknad omfatter varer og tjenester som er overlappende og/eller høyst likeartede med de varer/tjenester som er omfattet av Intels registreringer og som omfattes av Intels innarbeidede rettigheter. Merkene vil opptre i forbindelse med samme typer varer og tjenester, og kravet til merkelikhet må således settes relativt lavt.
- INTEL INSIDE og Intels øvrige «(tekst/merke) INSIDE»-merker er så godt kjent blant publikum at det opprinnelig iboende særpreget er betydelig styrket, og ethvert merke i dette formatet – i det minste i forbindelse med data- og teknologirelaterte produkter og tjenester – vil derfor umiddelbart bli oppfattet som en utvidelse av Intels merkefamilie.
- Det henvises til EUIPOs avgjørelser i sak nr. B 127243 CINEMA SOUND INSIDE (fig.)<sup>1</sup> og B 127391 DSM INSIDE (fig).
- Det henvises videre til at Hamburg tingrett i en avgjørelse av 4. september 2018 ga Intel fullt medhold i en sak mot en tredjeparts registrering og bruk av varemerket BEACON INSIDE for hardware og software knyttet til signalteknologi på grunnlag av at INTEL INSIDE ble ansett som et velkjent varemerke i Tyskland.
- Patentstyret har i sin avgjørelse konkludert med at klagers kjennetegn INTEL INSIDE er velkjent i Norge. Grunnet utstrakt bruk og markedsføring, og påfølgende anerkjennelse blant norske (så vel som utenlandske) forbrukere, foreligger det en tett assosiasjon mellom kjennetegnet INTEL INSIDE og klager. Det vises til EUIPOs avgjørelse i sak nr. B 653404 XXL INSIDE (fig.) hvor det konkluderes med at klagers merke er velkjent og at det foreligger risiko for urimelig utnyttelse av særpreg og goodwill knyttet til Intels varemerke.
- Det henvises til avgjørelse fra EUIPOs Opposition Division i sak nr. B 2 709 270 FACEBOOK vs. LIFE BOOK som vektlegger at merkene har samme struktur og det på dette grunnlag foreligger en risiko for assosiasjon.
- INTEL INSIDE-merket nyter et betydelig omdømme og representerer anselig goodwill som er opparbeidet gjennom Intels egen bruk og utlisensiering over flere tiår. Dette omdømmet og denne anseelsen strekker til formatet «(tekst/merke) INSIDE» ettersom forbrukerne har blitt opplært til, og stadig påminnet gjennom eksponering for INTEL INSIDE, å oppfatte dette formatet som en kommersiell opprinnelsesgaranti og at merker i dette formatet er basert på Intels avanserte teknologi.
- Det å koble fantasiordene FEDEM og INTEL opp mot teknologi fordrer at man kjenner til de respektive selskapene/varemerkene og deres teknologiprodukter. Det faktum at en forbruker må gjennomgå en kognitiv prosess for å komme frem til en tolkning som innklagede skisserer, indikerer klart at det er noe særpreget ved kombinasjonen av et fantasiord påfulgt av ordet INSIDE.

- Det faktum at Klagenemnda i sak nr. 16/00180 kom til at varemerket SHIPINSIDE ikke krenket klagers rettigheter i henhold til varemerkeloven § 16 bokstav a har ingen overføringsverdi i forhold til foreliggende sak. I SHIPINSIDE-saken fremla klager ikke i nærheten av tilsvarende dokumentasjon for opparbeidet/styrket særpreg, omdømme (velkjent merke) eller rett til merkefamilie som i foreliggende sak. Det påpekes at SHIPINSIDE har en nokså klar språklig betydning (innsiden av et skip), mens elementet INSIDE får en helt annen og mindre klar betydning i kombinasjon med fantasiordene FEDEM og INTEL.
- Klager har nylig vunnet frem med en klage til EUIPO Boards of Appeal over en avgjørelse fra EUIPO Opposition Division (førsteinstanden) i en innsigelsessak mot varemerket «LeEco inside». Det vises spesielt til klageinstansens uttalelser vedrørende graden av omdømme/kjennskap og opparbeidet særpreg. Vi viser i denne forbindelse til avgjørelsens premiss 81-84.

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

- SAP Norge AS har ervervet Fedem Technology AS, inkludert varemerket FEDEM INSIDE, slik at det er SAP Norge AS som er part i klagesaken.
- Intels anførsler og rettskildegrunnlag svarer i all hovedsak til det som ble anført for Patentstyret. Det er dermed ikke grunnlag for noe annet resultat i saken for Klagenemnda.
- Det foreligger ikke forvekslingsfare mellom innklagedes varemerke FEDEM INSIDE og klagers anførte varemerker, herunder INTEL INSIDE.
- FEDEM INSIDE og INTEL INSIDE viser til at produktene merkene anvendes for, inneholder eller gjør bruk av henholdsvis Fedem-teknologi og Intel-teknologi. For begge merker er det kombinasjonen av fantasiordet FEDEM/INTEL og det alminnelige ordet INSIDE som gir merkene særpreg. Følgelig vil gjennomsnittsførbrukeren feste oppmerksomheten ved FEDEM og INTEL, ikke ved det alminnelige ordet INSIDE som intuitivt oppleves som beskrivende.
- Klager har fremlagt et meget omfangsrikt materiale som bilag – over 1 000 sider med dokumentasjon. En nærmere gjennomgang av materialet avslører at storparten av dette har liten eller ingen relevans for nærværende sak, og uansett ikke støtter klagers sak. Klager ser heller ikke ut til å ha gjort noe større redaksjonelt utvalg av bilagene.
- Klager har anført at INSIDE har særpreg for software i klasse 9 og tjenester i klasse 42. Innklagede er uenig i dette, da bruken av ordet i kombinasjon med produsentens navn intuitivt viser til at produktet eller tjenesten inneholder eller på annen måte gjør bruk av eller drar nytte av produsentens teknologi. Det er ingenting særpreget ved slik beskrivende bruk av et alminnelig ord.
- Merkene vil forstås som en henvisning til at varer og produkter merket brukes på inneholder eller på annen måte gjør bruk av eller drar nytte av INTEL eller FEDEM-teknologi. Dette er

ikke et avansert budskap, som klager ser ut til å forutsette, og forstås intuitivt slik av gjennomsnittsfbrukeren.

- Klager har ikke fremlagt noen ny dokumentasjon for rettigheter til en varemerkefamilie. Nærværende sak er i all hovedsak lik sak 16/00180 SHIPINSIDE, der klager også anførte å ha rettigheter til samme varemerkefamilie som i nærværende sak. Dette ble avvist av Klagenemnda. Klager har heller ikke kommentert hva det eventuelt er ved nærværende sak som skulle tilsi en annen konklusjon her enn i SHIPINSIDE-saken.
- Klager har anført relativt store mengder praksis fra Klagenemnda, EUIPO m.m. som angivelig skulle ha overføringsverdi til nærværende sak og støtte klagers standpunkt. En nærmere gjennomgang av avgjørelsene viser at de på ingen måte kan tolkes slik. Dette er også tilfellet for sak R 0207/2018-2 fra Second Board of Appeal.

## **8 Klagenemnda skal uttale:**

### **9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 10 Klager har anført at INTEL INSIDE-merket er velkjent her i riket og at også formatet «(tekst) INSIDE» som en følge av dette umiddelbart vil assosieres med Intel i tilknytning til teknologirelaterte varer og tjenester.
- 11 Klagenemnda har tolket klagers anførsel slik at det gjøres gjeldende at både merkefamilien eller det eksakte formatet «(tekst) INSIDE» er velkjent i tillegg til merket INTEL INSIDE isolert sett, og at det yngre merket FEDEM INSIDE som et resultat av dette, krenker klagers rettigheter etter varemerkeloven § 4 andre ledd.
- 12 Klagenemnda kan ikke se at det foreligger rettskildemessige holdepunkter for å hevde at et sammensatt antatt velkjent merke, i dette tilfelle INTEL INSIDE, vil kunne ha en smitteeffekt på andre merker som inkorporerer ett av elementene i merket, i dette tilfellet INSIDE, som kan medføre at andre sammenstillinger med INSIDE vurderes som velkjent etter varemerkeloven § 4 andre ledd. Klager uttaler selv at de ikke hevder enerett til elementet INSIDE alene eller at dette elementet i seg selv er innarbeidet som kjennetegn for klager. Klagenemnda ser dermed ikke hvordan klagers anførsel kan føre frem ettersom det ikke vil være mulig å oppnå varemerkebeskyttelse på bakgrunn av velkjenthets for et konsept som sådan.
- 13 Slik Klagenemnda ser det, vil denne problemstillingen først gjøre seg gjeldende i forbindelse med vurderingen av risiko for forveksling etter varemerkeloven § 4 første ledd ved å påberope seg rettighetene til en «merkefamilie», og vil derfor behandles på et senere punkt i den foreliggende avgjørelsen.
- 14 Klagenemnda vil derfor gå over til å vurdere om klagers merke INTEL INSIDE er et velkjent merke her i riket.

15 Varemerkeloven § 4 andre ledd lyder:

«For et varemerke som er velkjent her i riket, innebærer varemerkeretten at ingen uten samtykke fra merkehavere kan bruke et tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller annet slag, hvis bruken ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse (goodwill)».

- 16 I vilkåret «velkjent» ligger det ifølge juridisk teori at det kreves «et visst bekjenthetsnivå», jf. Lassen/Stenvik (2011) s. 369. I dette ligger implisitt at kjennetegnet må være innarbeidet – i motsatt fall er det lite sannsynlig at det skulle være «velkjent», se s. 370. For å finne at merket er velkjent, må man likevel kreve noe mer – merket må ha «en goodwillverdi [...] utover den som innarbeidede varemerker gjerne har», jf. også Annen avdeling sak 7573 NOSTALGIE ISTANBUL ORIENT EXPRESS, hvor det uttales at bestemmelsen i utgangspunktet må «være forbeholdt varemerker med en goodwill-verdi utenom det vanlige».
- 17 Vilkåret om at et varemerke er «velkjent», anses ifølge EU-domstolen for å være oppfylt når merket er «kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dekket af dette mærke», og i så henseende i en «væsentlig del af» riket, jf. avgjørelse C-357 CHEVY, avsnitt 26 og 28. Det må tas hensyn til alle relevante omstendigheter, eksempelvis den geografiske utstrekningen av bruken, varigheten av bruken og merkets markedsandel, jf. samme avgjørelse avsnitt 27.
- 18 Klager hevder at det er ubestridelig at varemerket INTEL INSIDE er blant verdens mest velkjente og verdifulle varemerker, og dermed nyter et utstrakt vern i henhold til varemerkeloven § 4 andre ledd.
- 19 Klagenemnda finner derimot at dokumentasjonen som er fremlagt av klager på dette punktet ikke er særlig overbevisende. Dokumentasjonen viser ikke en konsekvent bruk av merket INTEL INSIDE, men ofte i kombinasjon med andre elementer som CORE. Mye retter seg heller ikke mot den norske omsetningskretsen.
- 20 Klagenemnda har likevel, etter en helhetsvurdering og under tvil, kommet til at merket INTEL INSIDE må anses velkjent. Klagenemnda har i sin vurdering lagt vekt på at klager på verdensbasis har en markedsandel på ca. 80 % innenfor mikroprosessorer. Selv om tallet ikke viser spesielt til Norge, anses tallet å være representativt for klagers markedsandel også her i landet. Når storparten av disse produktene som benytter seg av klagers mikroprosessorer, slik som pc-er og mobiltelefoner, er merket med INTEL INSIDE, sannsynliggjør dette alene i stor grad at merket har opparbeidet seg status som velkjent merke.
- 21 Andre momenter i vurderingen inkluderer det relativt lange tidsperspektivet merket har vært benyttet, omtale i markedsførings- og lærebøker der INTEL INSIDE-kampanjen trekkes frem som svært suksessfull og markedsføringsmateriell fra store norske forhandlere

av elektroniske og elektriske varer. Samlet sett er dokumentasjonen vurdert som tilstrekkelig til å vise at merket INTEL INSIDE nyter vern som velkjent.

- 22 Det neste spørsmålet Klagenemnda må ta stilling til er om FEDEM INSIDE «ligner» på det velkjente merket INTEL INSIDE, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd. Vurderingen etter varemerkeloven § 4 andre ledd er ikke sammenfallende med forvekselbarhetsvurderingen etter § 4 første ledd. Det kreves en likhet mellom merkene, men ikke en risiko for forveksling, jf. C-408/01 Adidas/Fitnessworld. Ifølge forarbeidene, Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s. 43, må graden av likhet «medføre at den berørte kundekretsen i sin bevissthet skaper en forbindelse, en «link», mellom tegnet og varemerket».
- 23 Hvorvidt det foreligger en assosiasjonsrisiko beror på en konkret helhetsvurdering hvor kjennetegnslikhet, vareslagslikhet og graden av hvor velkjent og særpreget klagers merke er, vil være momenter i vurderingen, jf. C-136/08, Japan Tobacco v OHIM, avsnitt 26. Av EU-domstolens avgjørelse i sak C-552/09, Ferrero v OHIM, avsnitt 52, følger det at grunnlaget for vurdering av kjennetegnslikhet etter § 4 andre ledd, i likhet med en tradisjonell forvekselbarhetsvurdering, skal være en visuell, fonetisk og konseptuell sammenligning av de aktuelle merkene som helhet.
- 24 I denne saken blir spørsmålet dermed om merkene er så like at gjennomsnittsforbrukeren i møte med varemerket FEDEM INSIDE på de aktuelle varer og tjenester vil få en assosiasjon til det velkjente merket INTEL INSIDE.
- 25 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9 og 42 vil både være profesjonelle næringsdrivende og private sluttbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96, Gut Springenheide.
- 26 Det er på det rene at det foreligger vare- og tjenesteidentitet og -likeartethet mellom varene som klagers merke må anses velkjent for, nemlig mikroprosessorer, og innklagedes registrering for «databehandlingsutstyr; dataprogrammer» i klasse 9 og «teknologiske tjenester» i klasse 42. Dette synes ikke bestridt av partene.
- 27 Når det gjelder vurderingen av om merkene kan anses lignende, må det som nevnt over foretas en visuell, fonetisk og konseptuell sammenligning av de aktuelle merkene som helhet. Klagenemnda bemerker at alle merkeelementer skal tas med i betraktning ved den konkrete vurderingen, enten disse er svake eller sterke eller endog mangler særpreg. Det er helhetsinntrykket av merkene som skal vurderes, og at elementer i og for seg ikke er omfattet av vernet, betyr ikke at de er uten innvirkning på helhetsinntrykket.
- 28 Visuelt innledes merkene med de to særpregede og helt ulike elementene FEDEM og INTEL. Selv om merkene inneholder det samme antall stavelser og avsluttes med ordet INSIDE, er det de innledende elementene som dominerer inntrykket av merkene. Disse er av så ulik fremtoning at Klagenemnda ikke kan se at det foreligger visuelle likheter mellom merkene.

De samme betraktningene gjør seg gjeldende for den fonetiske sammenligningen av merkene.

- 29 Når det gjelder den konseptuelle sammenligningen av merkene, er Klagenemnda enig med klager i at INTEL INSIDE er et så velkjent merke at det er usannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte INTEL i betydninger som «intelligens» eller «etterretning». Omsetningskretsens kjennskap til INTEL gjør at dette overskygger eventuelle betydninger ordet har rent leksikalsk, selv om det kan oppfattes å spille på disse betydningene. FEDEM fremstår som et fantasiord uten noe betydning og dermed også uten noe konsept. Begge merker benytter seg av ordet INSIDE som vil oppfattes som indikasjon på hva som befinner seg på innsiden av de aktuelle varene, men Klagenemnda er av den oppfatning at dette ikke kan føre til at merkene vurderes som konseptuelt like tatt i betraktning de ulike innledende elementene.
- 30 Andre viktige momenter i vurderingen av om det foreligger en fare for assosiasjon, er blant annet graden av hvor velkjent og særpreget klagers merke anses å være.
- 31 Klagenemnda er av den oppfatning at INTEL INSIDE har en normal grad av iboende særpreg og som har blitt styrket gjennom langvarig bruk. Til tross for dette, kan Klagenemnda ikke se at det foreligger en tilstrekkelig likhet mellom merkene til at det foreligger assosiasjonsrisiko. Den beskrivende bruken av ordet INSIDE til å kommunisere hva som finnes på innsiden av produktene er ikke tilstrekkelig til å overskygge de store ulikhetene som skapes av de innledende elementene FEDEM og INTEL.
- 32 Klagenemnda er derfor ikke enig i klagers anførsel om at de to elementene i de respektive merkene vil bli tillagt nær samme vekt, men at gjennomsnittsforbrukens fokus og oppfatning av merket i stor grad vil falle på merkenes innledning. Det sammenfallende elementet INSIDE, kan således ikke føre til at merkene som helhet vurderes som lignende, og innklagedes registrerte merke FEDEM INSIDE krenker derfor ikke klagers rettigheter etter varemerkeloven § 4 andre ledd.
- 33 Klager har videre anført at det foreligger forvekslingsfare mellom innklagedes varemerke FEDEM INSIDE og klagers eldre rettigheter, jf. varemerkeloven § 4 første ledd.
- 34 Klagenemnda vil i den forbindelse først ta stilling til om klager har opparbeidet rettigheter til en merkefamilie rundt formelen eller det eksakte formatet «(tekst) INSIDE».
- 35 EU-domstolen har lagt til grunn at dersom det er snakk om en «familie» av merker, kan risikoen for forveksling oppstå som følge av muligheten for at det antas å være en forbindelse mellom det søkte merket og de eldre varemerkene som tilhører familien, når det søkte merket har likheter med de sistnevnte som kan få gjennomsnittsforbrukeren til å tro at det søkte merket tilhører den samme familien. I EU-domstolens avgjørelse i sak C-234/06 P BAINBRIDGE, avsnitt 63 uttales følgende «...Når der er tale om en 'familie' eller 'serie' af varemærker, består risikoen for forveksling nærmere bestemt i, at forbrukeren kan tage fejl med hensyn til herkomsten eller oprindelsen af de varer eller tjenesteydelser, der er



*omfattet af det varemærke, som er søgt registreret, og med urette antage, at dette varemærke udgør en del av denne familie eller serie af varemærker».*

- 36 To betingelser må være oppfylt for at en familie av merker kan få betydning i en helhetsvurdering, se EU-rettsens avgjørelse i sak T-194/03 premiss 125 og utover. Dette er også fulgt opp i senere EU-praksis, blant annet EU-rettsens avgjørelse i sak T-344/09 COSMOBELLEZA/COSMOPOLITAN avsnitt 85 og utover.
- 37 De ulike merkene som hevdes å tilhøre en serie eller familie med merker, må være dokumentert tatt i bruk, og de må alle ha et fellestrekk som knytter merkene sammen. I tillegg må det yngste merket, her innklagedes, ligne de eldste merkene som tilhører en serie eller familie av merker. Dette vil for eksempel ikke være tilfellet hvis bruken av familieelementet i innklagedes merke skiller seg fra familieelementet når det gjelder plassering av elementet eller semantisk innhold.
- 38 Klagenemnda bemerker at når det gjelder merkene XEON INSIDE, CELERON INSIDE, CORE INSIDE og PENTIUM INSIDE har disse enten opphørt eller har aldri vært registrert i det norske varemerkeregisteret. Bortsett fra muligens CORE INSIDE, kan Klagenemnda heller ikke se at det er vist noen bruk av disse merkene, og vilkåret om at merkene må være dokumentert i bruk er dermed ikke oppfylt. Også her er altså dokumentasjonen mangelfull. Klager har registrert merkene THE JOURNEY INSIDE og LOOK INSIDE, men Klagenemnda finner det lite sannsynlig at merkene vil oppfattes som en del av en merkefamilie når ordet INSIDE inngår som en naturlig del av en helt normalt formulert ytring som følger en helt annen oppbygging enn de resterende påberopte merkene.
- 39 Det er videre en forutsetning at det felles elementet faktisk har iboende særpreg eller har innarbeidet særpreg gjennom bruk for at forbrukeren skal oppfatte det som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Klager uttaler selv at det ikke hevdes noen enerett til ordet INSIDE.
- 40 Klagenemnda er av den oppfatning at merkeelementet ikke er særpreget da det angir direkte hva forbrukeren kan forvente å finne på innsiden av de aktuelle produktene. Når elementet må anses å være beskrivende, ekskluderer dette muligheten for å bygge en merkefamilie rundt ordet INSIDE. Dette kan ikke avhjelpe av at ordet fremstår særpreget i kontekst slik klager hevder.
- 41 Klager har etter dette ikke dokumentert noen rett til en merkefamilie bestående av formatet «(tekst) INSIDE».
- 42 I lys av det ovenstående, og når man har funnet at det ikke foreligger assosiasjon etter § 4 andre ledd, vil merkene etter Klagenemndas oppfatning ikke kunne anses forvekslebare når de benyttes for samme eller likeartede varer og tjenester, jf. varemerkeloven § 4 første ledd. Det er tatt hensyn til at merket INTEL INSIDE har opparbeidet et styrket særpreg gjennom bruk, men Klagenemnda finner ikke at dette kan få avgjørende betydning. Når Klagenemnda

har funnet at det ikke er dokumentert noen rettighet til en merkefamilie, vil dette heller ikke kunne bidra til risikoen for forveksling i forhold til innklagedes merke, jf. § 4 første ledd.

- 43 Klagenemnda finner heller ikke å kunne å legge avgjørende vekt på avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner som klager har fremlagt. Disse gjelder andre merker enn dem Klagenemnda har til behandling i den foreliggende saken, ofte med beskrivende tilleggselementer, og Klagenemnda kan ikke se at disse skulle peke mot samme resultat.
- 44 På bakgrunn av dette, finner Klagenemnda at registreringen av ordmerket FEDEM INSIDE ikke krenker klagers eldre rettigheter, jf. varemerkeloven § 4 første og andre ledd.

**Det avses slik**

## Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Registrering nr. 287749, ordmerket FEDEM INSIDE, opprettholdes.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad  
(sign.)

Liv Turid Myrstad  
(sign.)