



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00036
Dato: 17.august 2023

Klager: Rivian IP Holdings, LLC
Representert ved: Advokat Kristine Snyder AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:
Gunhild Giske Skyberg, Amund Grimstad og Anders Flaatin Wilhelmsen
har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 6. desember 2022, hvor ordmerket R1V, med søknadsnummer 202007674, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 12: Landkjøretøy og deler og tilbehør dertil, nemlig konstruksjonsdeler og drivverkskomponenter i form av elektriske motorer, girkasser og aksler; motorvogner, motorkjøretøy; karosseri til motorkjøretøy; bagasjenett for kjøretøy; monterte deksler for kjøretøy; antiskli-kjettinger for kjøretøy; lapper og deler for reparasjon av bildekk; pumper for oppblåsing av dekk til kjøretøy; listverk til bilinteriør; paneler til bilinteriør; spesialtilpasset skinninteriør for kjøretøy; spoilerer til kjøretøy; rammer til registreringsskilt, bilskilt; bilskiltholdere, registreringsskiltholdere; møbeltrekk for kjøretøy; hjulnav til kjøretøy; hjul til kjøretøy; elektriske landkjøretøyer; deler til elektriske kjøretøy, nemlig motorer; deler til elektriske kjøretøyer, nemlig bakspeil, vindusviskere og bakluker; batterielektriske kjøretøy med høy ytelse; kjøretøyseter; hjulnav til kjøretøy; kjøretøyhjul; møbeltrekk, tilpassede trekk og deksler for kjøretøy; delvis tilpassede trekk og deksler for kjøretøy; ratt for kjøretøy; motorer for landkjøretøy; takstativer, støtdempere, fjærer, stabilisatorstenger og fjæringer, alt for kjøretøy; listepaneler (trim panels) for karosserier; bremseklave, bremsecalipper for landkjøretøy; tilpassede setetrekk for kjøretøy; motorfester for kjøretøy; pre-designet vinyldekke/-belegg spesielt tilpasset kjøretøy; bildeler, nemlig servostyringssslanger; skilt/merke (insignia) for kjøretøy; puter for seter til kjøretøy; hjulnavanordninger til kjøretøy; skistativ for kjøretøy; speil for kjøretøy, nemlig bakspeil; gir for landkjøretøy; kroker spesielt designet for bruk i kjøretøy for å holde tilbehør til kjøretøyer; frontruter til kjøretøy; tyveriapparater og -innretninger for kjøretøy; dekk for kjøretøy; dekkør for kjøretøy; dekkinflatorer til kjøretøy; plastdeler for kjøretøy, nemlig plast til bileksteriør og bilinteriør i form av ekstrudert dekorativ og beskyttende beskjæring; landkjøretøyer, nemlig elektriske biler, lastebiler og SUV-er; trekk for kjøretøy; bremseluftkompressorer for landkjøretøy; bremsesylinger for landkjøretøy; fronter til kjøretøy; chassis for motorvogner; setebeskyttere til kjøretøy; konstruksjonsreparasjonsdeler for lastebiler og andre motorkjøretøyer; kraftmekanismer til kjøretøy som består av clutch, girkasse, drivaksel og differensial; deksel for landkjøretøy; monteringsplater for landkjøretøy; girkasser for landkjøretøy; tilhengerfester for kjøretøy; gjørmeklaffer for kjøretøy; trinn som kan festes til landkjøretøy; bilstenger til kjøretøy; hjulfelger og konstruksjonsdeler til kjøretøy; all terrain vehicles (ATV)s; sensorer for landkjøretøy, nemlig elektriske servodreiemomentsensorer, solgt som en del av servostyringssystemet; felger til kjøretøy; girkasser for landkjøretøy; bremses for kjøretøy; kjøretøykarosserier; transmisjoner for landkjøretøy; bildeler, nemlig vindskjermvisirer; deler til kjøretøy, nemlig solskjermer; deler til kjøretøy, nemlig tomgangsarm; deler til kjøretøy, nemlig kuleledd; deler til kjøretøy, nemlig fjærbenstenger; deler til kjøretøy, nemlig konstante hastighetsledd; ventilstammer for dekk til kjøretøy; deler til landkjøretøy, nemlig differensialer; panserbeskyttelse som konstruksjonsdeler av kjøretøy; drivakslar for landkjøretøy; bremselinjer for kjøretøy; bremsetrommer for landkjøretøy; bremseklave, bremsecaliper for landkjøretøy; støtdempingssystemer til landkjøretøy, nemlig bladfjærer; støtdempingssystemer til landkjøretøy, nemlig spiralfjærer; vindusviskerblader for kjøretøy; hydrauliske kretsløp for kjøretøy; fjæringsdeler til landkjøretøy, nemlig utjevnerer; tilpasset skinninteriør for kjøretøy; skivebremseklosser for kjøretøy; koppholdere til bruk i kjøretøy; landkjøretøytransmisjon og reservedeler derav; belter for overføring av landkjøretøy; fjæringsapparater og -innretninger for landkjøretøy; hjullager for landkjøretøy; glassvindu for kjøretøy; innbruddsalarmer for kjøretøy; bremses for landkjøretøy;

bremsemaskinvare for kjøretøy; sykkelstativer for kjøretøy; bagasjeromsett for landkjøretøy; akselaksellager for landkjøretøy; kulelager for aksler til landkjøretøy; skivebremser for landkjøretøy; takstativoppbevaringscontainere for landkjøretøy; sportskjøretøy; kollisjonspuler for kjøretøy; bilvinduer, vinduer til kjøretøy; sikkerhetsbelter for bruk i kjøretøy; ventiler for dekk til kjøretøy; horn for kjøretøy; deler til landkjøretøy, nemlig drivbelter; clutcher for landkjøretøy; tilpassede kjøretøydeksler for biler og lastebiler for å beskytte mot vær og elementer; nakkestøtter for kjøretøy; oppblåsbare kollisjonspuler til bruk i kjøretøy for å forhindre skader i ulykker; kjettinger for landkjøretøy; ettermarkedstilbehør til biler, nemlig vesker, bager, nett, Brett og skuffer spesielt tilpasset for montering i kjøretøy; sikkerhetsbelter til seter; bagasjenett for kjøretøy; bremsebelegg/-innlegg (brake linings) for landkjøretøy; deler til landkjøretøy, nemlig aksler; deler til landkjøretøy, nemlig drivhjul; metalleder for kjøretøy, nemlig dekorative og beskyttende utsmykningsbelegg til eksteriør og interiør i biler; elektriske kjøretøyer, nemlig biler, lastebiler og SUV-er; sykler; ryggesensorer/-varsling for kjøretøy; hjulskiver for kjøretøy; strømlås til motorkjøretøy; alarmsystemer til motorkjøretøy; styringsenheter for kjøretøy og deler derav; spoilerer for kjøretøy; rammer til registreringsskilt; registreringsskilt; møbelstoff og møbeltrekk (upholstery) for kjøretøy; trinn, rampe (running board) for kjøretøy; kollisjonspuler; støtdempere for biler; støtfangere for biler; takstativ og bagasjebærere til kjøretøy; tilpassede trekk til kjøretøy; deler til landkjøretøy, nemlig trinn, rampe (running board); deler til landkjøretøy, nemlig gjørmebeskyttere; deler til landkjøretøy, nemlig fendere; deler til kjøretøy, nemlig støtdempere; dører til kjøretøy; seter til kjøretøy; blinklysspaker for kjøretøy; deksler bensinlokk for landkjøretøy; deksler til registreringsskilt for kjøretøy; dørpaneler for kjøretøy.

3 Varemerket ble nektet registrert av Patentstyret fordi det ble ansett å være egnet til å forveksles med registrering nummer 280190, ordmerket R1, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

4 Registrering nr. 280190, ordmerket R1, er registrert for følgende varer:

Klasse 12: Motorsykler, scootere, mopeder, trehjuls motorsykler, trehjuls scootere, trehjuls mopeder og deler og utstyr/tilbehør dertil.

5 Klage kom inn 1. februar 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 7. mars 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det søkte merket nektes registrert fordi det er fare for forveksling med det tidligere registrerte ordmerket R1, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b.
- Merkene gjelder samme varer i klasse 12. Søkers varefortegnelse omfatter i hovedsak vide kjøretøyangivelser med tilhørende utstyr og tilbehør, som klart omfatter det eldste merkets varer. De vide angivelsene «landkjøretøy; motorkjøretøy» dekker kjøretøyene som det eldre merket er registrert for. Tilsvarende gjelder for utstyr, deler og tilbehør til kjøretøyene.
- Enkelte av klagers varer er spesifikt angitt til å kun gjelde biler. Merket er tilbudt registrert for slike varer, men uten at dette har blitt akseptert av søkeren.

- Begge merkene innledes med R1. Sammenstillingen har ikke noe klart betydningsinnhold for de aktuelle varene og det legges derfor til grunn at R1 har normal grad av særpreg.
- Tilføyelsen av bokstaven V skaper visuelle og fonetiske forskjeller mellom merkene. Granskning viser imidlertid at bokstaven V brukes for å angi en motortype.
- Når søkers merke tar opp i seg hele det eldre merket, og er sammenstilt med et beskrivende merkeelement, vil en registrering frata vernet som det eldste merket har oppnådd gjennom registrering.
- Felleselementet R1 gjør at merkene er mer like enn ulike. Likhetene fører til at gjennomsnittsforbrukeren vil tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom merkene, slik at det i alle tilfeller foreligger indirekte forvekslingsfare.
- Hvordan merker faktisk brukes er ikke noe Patentstyret kan legge vekt på i forvekselbarhetsvurderingen. Det at lignende og identiske modellangivelser er vanlig i bilindustrien får derfor ikke avgjørende betydning. At samme og lignende modellbetegnelser brukes for varene hindrer ikke forvekslingsfare etter varemerkelovens regler.
- Patentstyret har sett nærmere på klagers henvisning til hvordan tilsvarende merker er behandlet hos ulike registreringsmyndigheter. Det er ikke grunnlag for å slå fast at slike merker som hovedregel vil kunne sameksistere. Patentstyrets undersøkelser viser at det finnes flere saker hvor merket er nektet med tilsvarende begrunnelse som i foreliggende sak, eventuelt at merket er registrert på bakgrunn av samtykke eller at det ikke er tilstrekkelig vare- og tjenestelagslikhet. I flere av sakene er det ulike merkeelementer som kan ha påvirket forvekselbarhetsvurderingen.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merkene er ikke forvekselbare, og det søkte merket er registrerbart for alle de søkte varer.
- Det søkte og det eldre merket inneholder begge elementet R1. Klagers merke består imidlertid av bokstaven V i tillegg. Det må også legges stor vekt på at modellangivelser for biler har et begrenset varemerkerettslig vern, noe som støttes av omfattende praksis.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil legge merke til forskjellen som bokstaven V representerer. Søkers merke vil bli uttalt med tre stavelser; R_ÉN_V. Det eldre merket vil bli uttalt med to stavelser; R_ÉN. Lydbildet og den ekstra stavelsen som bokstaven V skaper gjør at det fonetiske uttrykket blir meget ulikt. Ved korte ord skal det mindre til for at man oppnår tilstrekkelig forskjell.
- Visuelt er det også klar avstand mellom merkene. I et merke på to bokstaver kan det ikke hevdes at den ekstra bokstaven V er uten betydning for merkets helhet. Ordmerker som består av to bokstaver er i praksis tradisjonelt ansett å ha et begrenset verneomfang, jf. blant annet KFIR-2015-108, LV, avsnitt 19. Det vises også til KFIRs avgjørelse 19/00089.

- Det finnes andre registreringer av merket R1 for lignende varer. Patentstyret har også godkjent flere av søkers andre modellmerker inneholdende kombinasjonen R1. Klager viser her til at Patentstyret relativt nylig godtok søkers ordmerker R1S og R1T uten innvendinger, jf. registreringsnumrene 312684 og 312687. Det gir da ingen mening at Patentstyret skal nekte registrering av merket R1V.
- Patentstyret må altså mene at den skjønnsmessige helhetsvurderingen for samme varer slår ulikt ut når merket R1 tillegges en S, T eller V.
- Andre eksempler på merker som er ansett å kunne sameksistere med R1 er registrering nr. 227997 merket LR1 og nr. 307409 merket VR1, begge for varer i klasse 12. Disse eksemplene illustrerer hvor snever beskyttelsessfære Patentstyret tidligere har gitt merket R1.
- Yamaha har en registrering nr. 223412, RS. I ettertid har Audi fått registrert en rekke RS-merker, som RS 3, RS 4, RS 5, RS 6, RS 7, RS 8 (m/flere), og Volvo har fått registrert merket RSC, jf. registrering 0806329. Alle registreringene gjelder tilsvarende varer i klasse 12.
- Volkswagen har registrert merket R32, jf. reg.nr. 0783773. I ettertid har Yamaha registrert merket R3, Landrover har registrert LR3, og Volkswagen, Suzuki og SAIC Motor Manufacturing Co Ltd har registreringer av merket R. Daimler Chrysler har også registreringer av merket R med ulike tall bak. Samtlige gjelder samme varer i klasse 12.
- Praksisen ovenfor viser at det innenfor bilindustrien er en kjent sak at lignende eller identiske modellangivelser benyttes av ulike produsenter for å beskrive relaterte produkter. De sameksisterer helt uten forvirring, og denne praksisen er dannet slik at forbrukeren lettere skal kunne sammenligne biler med relaterte funksjoner. Dette innebærer også at den alminnelige omsetningen ikke forventer at like eller lignende modellangivelser har samme kommersielle opprinnelse. Modellnavnene har følgelig et helt spesifikt formål, og det er produsentnavnet som er drivende for forbrukerens beslutninger. Dette er i dag allment kjent og godtatt av registreringsmyndighetene rundt om i verden.
- Bilkjøp er svært nøye bestemt, dyrt og kjøpes av sofistikerte kjøpere. Det foreligger derved svært høy grad av kjennetegnbevissthet. I lys av forskjellene mellom merkene, praksis og sameksistens knyttet til modellangivelser, kjøpsituasjon og oppmerksomhetsnivå, er det ikke sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil forveksle eller tenke at det er en kommersiell forbindelse mellom merkene.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

10 Det aktuelle varemerket er ordmerket R1V.

11 Det følger av varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b at et merke ikke kan registreres dersom det er «risiko for forveksling» med et merke som allerede er

registrert eller gitt virkning i Norge. Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnernes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 41–42.

- 12 Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Det er et innbyrdes avhengighetsforhold mellom disse momentene, slik at en svak grad av vareslagslikhet kan oppveies av en høy grad av kjennetegnslikhet og omvendt, jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 40 og EU-domstolens rådgivende uttalelse i C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 19. Se også EU-domstolens rådgivende uttalelser i sakene C-251/95 Sabèl/Puma avsnitt 18 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 17.
- 13 I helhetsvurderingen skal det tas hensyn til gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå, hvilke varer eller tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes. I tillegg er det relevant å se hen til det eldste merkets grad av særpreg. Jo mer særpreget det eldste merket er, desto større vil risikoen for forveksling være, jf. sakene C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18 og 19 og T-56/20 VROOM avsnitt 43. Merker med sterk grad av særpreg, enten iboende eller oppnådd som følge av bruk, har større verneomfang enn merker med svak grad av særpreg, jf. C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer, jf. EU-domstolens avgjørelse C-334/05 P Shaker avsnitt 35. Det må tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene side om side, men må stole på det bildet han/hun har i hukommelsen, jf. C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 26.
- 15 Omsetningskretsen for de aktuelle varene i klasse 12 vil være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende. Produkter som «landkjøretøy» og «motorsykler, scootere, mopeder» er varer med høy pris som ikke er gjenstand for hyppige innkjøp. Dette tilsier at gjennomsnittsforbrukeren må anses å ha en høy grad av oppmerksomhet ved innkjøp av disse produktene. Når det gjelder delene og tilbehør må det antas at graden av oppmerksomhet vil variere fra gjennomsnittlig til høy alt etter om det er viktig at for eksempel delen er original eller gjelder sikkerhet, eller om det dreier seg om alminnelige slitedeler som vindusviskerblader. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96 Gut Springenheide avsnitt 31. Klagenemnda legger til grunn at omsetningskretsen for de aktuelle varene i klasse 12 vil ha gjennomsnittlig til høy grad av oppmerksomhet.
- 16 Klagenemnda er kommet til at deler av klagers varefortegnelse overlapper med varefortegnelsen i det eldste merket. Klagers merke er søkt registrert for angivelser som «landkjøretøy og deler og tilbehør dertil, nemlig konstruksjonsdeler og

drivverkskomponenter i form av elektriske motorer, girkasser og aksler» og «motorvogner, motorkjøretøy» i klasse 12. Disse vide angivelsene omfatter alle typer kjøretøy, alt fra lastebiler til motorsykler og scootere som det eldre merket har vern for. Dette er dermed identiske varer. I tillegg er klagers merke søkt registrert for spesifikke kjøretøydeler som «lapper og deler for reparasjon av bildekk» og «bremselinjer for kjøretøy», som må anses identisk med det eldre merkets, for eksempel «motorsykler (...) trehjuls mopeder og deler og utstyr/tilbehør dertil.»

- 17 Merkene som skal sammenlignes er ordmerket R1V og det eldre ordmerket R1.
- 18 Ved vurderingen av kjennetegnslikhet, må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet vektlegges.
- 19 Sammenstillingen R1 inngår i begge merkene. Klagenemnda er enig med Patentstyret i at R1 ikke har noen relevant betydning i relasjon til de aktuelle varene, og at det eldre merket R1 har normal grad av særpreg. Merker som består av to tegn vil likevel kunne ha et noe begrenset verneomfang i den forstand at mindre forskjeller får større innvirkning på helhetsinntrykket, jf. forutsetningsvis i Klagenemndas avgjørelse VM 21/00099 FI vs. F1 avsnitt 38 og 39.
- 20 Det yngre merket R1V avsluttes med bokstaven V. Klagenemnda kan ikke se at det er tilstrekkelige holdepunkter for at gjennomsnittsforkbrukeren umiddelbart vil oppfatte bokstaven V som beskrivende for motortypen V-motor/V-engine i sammenstillingen R1V, slik Patentstyret anfører. En V-motor er «en stempelmotor der sylindrene er plassert i to rekker som danner en V», jf. Store norske leksikon, se snl.no/V-motor. Det er «vanlig for V-motorer å beskrives som V#, hvor # er antallet sylindre», for eksempel V6, V8, V10 og V12, jf. artikkelen «V-motor» på Wikipedia, se <https://no.wikipedia.org/wiki/V-motor>. For eksempel er V8 mye brukt i motorsport og sportsbiler, og må derfor anses som en kjent type V-motor. På denne bakgrunn er Klagenemnda av den oppfatning at det først er når bokstaven V står foran et tall som er egnet til å angi antall sylindre, eller ordet «motor», at bokstaven V er egnet til å oppfattes som en henvisning til en type motor. Klagenemnda kan ikke se at det samme gjelder når bokstaven V er sammenstilt med en tall- og bokstavkombinasjon uten relevant betydningsinnhold. Merket består heller ikke av noen øvrige elementer som indikerer hva V-en betyr, for eksempel finnes det ikke V1-motor. Etter Klagenemndas syn er denne vurderingen i overensstemmelse med vurderingen av bokstaven S i merket S 560, se Klagenemndas avgjørelse VM 21/00053 avsnitt 21. Etter Klagenemndas vurdering vil derfor merket R1V oppfattes som en helhet uten et bestemt meningsinnhold.
- 21 Både R1 og R1V vil dermed oppfattes som to bokstav-/tallsammenstillinger uten noen konkret betydning i relasjon til varene. Det foreligger dermed ikke konseptuelle likheter eller ulikheter.
- 22 Visuelt og fonetisk har merkene både likheter og forskjeller. De er like ved at begge innledes av sammenstillingen R1. Bokstaven V tilfører imidlertid klare visuelle og fonetiske forskjeller. Klagenemnda legger til grunn at merkene vil uttales «er-en» og «er-en-ve».

Ettersom merkene er korte utgjør bokstaven V en betydelig andel av størrelsen til det yngste merket, noe som også får innvirkning på merkes visuelle helhetsinntrykk.

- 23 Etter en helhetsvurdering av vareslags- og kjennetegnslikheten er Klagenemnda kommet til at det ikke er risiko for at gjennomsnittsfbrukeren kan komme til å ta feil av kjennetegnene eller tro at det er en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnenes innehavere. I helhetsvurderingen har Klagenemnda lagt avgjørende vekt på at merkene R1 og R1V er korte, og at tilføyelsen av bokstaven V dermed utgjør en betydelig forskjell i merkenes helhetsinntrykk. Det er sannsynlig at gjennomsnittsfbrukeren vil legge merke til forskjellene som den ekstra bokstaven skaper og skille de fra hverandre. I tillegg vektlegges det at den relevante gjennomsnittsfbrukeren legger merke til forskjellene mellom disse korte merkene og skiller de fra hverandre. Det at det eldste merket har normal grad av særpreg endrer ikke på dette. Det foreligger derfor ikke forvekslingsfare for de overlappende og identiske varene i klasse 12 i henhold til varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 24 På denne bakgrunnen omgjøres Patentstyrets avgjørelse. Merket R1V kan registreres for de aktuelle varene i klasse 12, uten hinder av varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.

Det avsies slik

Slutning

Klagen tas til følge.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Anders Flaatin Wilhelmsen
(sign.)