



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 25/00002
Dato: 10.februar 2025

Klager: Twoday Holding Denmark ApS
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen, Amund Grimstad og Thomas Strand-Utne

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 8. november 2024, hvor ordmerket TWODAY, med søknadsnummer 202211477 ble nektet registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 9	Databehandlingsutstyr for forretningsvirksomhet; dataprogramvare for forretningsvirksomhet
Klasse 35	Forretningsledelse og -administrasjon gjennom utvikling av ledelses- og administrasjonsverktøy; forretningsadministrasjon av lisensiering av varer og tjenester for andre; kontortjenester; rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; forretningsbistand og organisasjonsrådgivning; forretningsevaluering; outsourcing [forretningsassistanse]; konsultasjoner i personalspørsmål; administrasjonstjenester relatert til lønningslister og personale; systematisering av informasjon til databaser; personellrekruttering; effektiviseringsekspertise; anskaffelsestjenester; administrativ behandling av innkjøpsordre; administrasjon av data-arkiver.
Klasse 42	Produktutvikling; utleie av dataprogramvare og datamaskiner, utleie av databehandlingsutstyr; utleie av databaser for lagring av digitale adresser; booking av digitale adresser; drift av dataprogramvare; programmering; konfigurering og drift av serverteknologi; installasjon, vedlikehold, oppdatering og reparasjon av dataprogramvare; design og utvikling av dataprogramvare og maskinvare; rådgivning i forbindelse med dataprogramvare og dataprogrammering; design av computersystemer; installasjon av dataprogramvare; opprettelse og vedlikehold av nettsteder for andre; leie av webserver; webhotell [tilby vertsserver for andres hjemmesider], alle de forannevnte tjenestene tilbudt innen forretningsvirksomhet.

- 3 Varemerket ble nektet registrert av Patentstyret fordi det ble ansett å være egnet til å forveksles med eldre norsk varemerkeregistrering nummer 310279, ordmerket DAYTWO, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Den eldre registreringen gjelder følgende tjenester:

Klasse 35	Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse av bedrifter; administrasjon av bedrifter; kontortjenester; reklamebyråer;
-----------	---

reklamevirksomhet; reklame- og salgsfremmende tjenester; rådgivning innen markedsføring og reklamestrategi; rådgivingstjenester vedrørende markedsføring og reklamestrategi, nemlig rådgivning innen strategi og utvikling av digitale tjenester og e-commerce løsninger.

Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og industriell forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; design, opprettelse og utvikling av nettsider; rådgivning relatert til design av hjemmesider og nettsted; utvikling av digitale tjenester og e-commerce løsninger.

- 4 Klage kom inn 18. desember 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 3. januar 2025, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Det søkte merket nektes registrert fordi det er fare for forveksling med det eldre merket DAYTWO, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b.
- Omsetningskretsen består i hovedsak av næringsdrivende, men også alminnelige private sluttbrukere. Varefortegnelsen retter seg ikke bare mot en særlig kunnskapsrik omsetningskrets.
- De aktuelle varene og tjenestene er til dels identiske og til dels likeartede.
- Merkene består begge av ordelementene TWO og DAY, plassert i motsatt rekkefølge. Reversering av ordelementer utelukker ikke at det foreligger merkelikhet, jf. T-21/19 Stepeasy vs. Easystep avsnitt 91. Det må tas hensyn til om reverseringen bidrar til å gjøre merkene visuelt, fonetisk eller konseptuelt ulike.
- Det eldste merket, DAYTWO, vil forstås som «dag to». Det har ingen beskrivende betydning for tjenestene, og har dermed normal grad av særpreg.
- Som helhet fremstår merket TWODAY som «to dag». Selv om merket fonetisk gir assosiasjoner til «today», vil ikke omsetningskretsen direkte og umiddelbart forstå det slik.
- Når merkene er sammensatt av identiske ordelementer, plassert i motsatt rekkefølge, så skaper det en helhetlig visuell og fonetisk likhet mellom merkene. Merkene vil uttales med samme vokallyder og antall stavelser, og med lik lengde. Ordsammenstillingene vil fremstå med et svært likt meningsinnhold, som henholdsvis «dag to» og «to dag».

- Høy grad av vare- og tjenesteslagslikhet, samt at merkene har klare visuelle, fonetiske og konseptuelle likheter leder til forvekslingsfare. Det yngre merket vil kunne oppfattes som en variant av det eldre merket.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Varemerket TWODAY er ikke egnet til å forveksles med det tidligere merket DAYTWO.
- Den relevante omsetningskretsen for varene og tjenestene som TWODAY er søkt registrert for, består utelukkende av profesjonelle aktører, med et høyt oppmerksomhetsnivå. For de søkte varene i klasse 9 følger dette av at varene presiseres å være «for forretningsvirksomhet». Det samme gjelder for de søkte tjenestene i klasse 42. For de søkte tjenestene i klasse 35 er dette unødvendig å presisere ettersom samtlige av tjenestene etter sin art bare ytes til forretningsdrivende. Selv om en skulle forutsette at de søkte varene og tjenestene kan kjøpes av privatpersoner, vil privatpersonene uansett ha til formål å bruke dem i profesjonell virksomhet.
- DAYTWO har lav grad av særpreg og tilsvarende snevert vern. «Day two» vil forstås som dag to i en sekvens av dager. Særlig med hensyn til de teknologiske og digitale tjenestene, spiller DAYTWO på løsninger for fremtiden. Merket er på grensen til beskrivende.
- Merkene både starter og slutter ulikt, noe som indikerer klare visuelle forskjeller mellom dem. Merkene har ulike visuelle strukturer som påvirker deres lesbarhet og umiddelbare gjenkjennelse. Forskjellen i bokstavrekkefølgen skaper unike visuelle identiteter for hvert merke.
- Det blir en merkbar fonetisk forskjell når vokalene kommer i motsatt rekkefølge. Merkene har ulik uttale, betoningsmønster og flyt.
- Konseptuelt skiller merkene seg betydelig fra hverandre. DAYTWO vil utelukkende oppfattes som en sammenstilling av ordene «day» og «two». TWODAY vil derimot ikke forstås som en sammenstilling av to ord, men som en omskriving av det engelske ordet «today». Omsetningskretsen vet at dette betyr «i dag». Det er kunstig å slutte at merket vil oppfattes som «to dag», som er et uttrykk uten mening. Gjennomsnittsforbrukeren vil dele merket opp i «elements which, for them, suggest a specific meaning or which resemble words known to them», jf. T-256/04 Respicur avsnitt 57. TWODAY fester seg i bevisstheten i mye større grad enn det eldre merket DAYTWO, og forestillingsbildet som dannes av TWODAY er et helt annet enn forestillingsbildet som dannes av DAYTWO.
- Ettersom TWODAY ikke vil forstås som to separate ord, er rettspraksisen om reverserte merker som Patentstyret viser til ikke overførbar til vår sak. Flere avgjørelser viser at det ikke konstateres forvekslingsfare i tilfeller hvor reverseringen av elementer i et merke resulterer i et annet merke med et annet meningsinnhold eller på annen måte gir merket

et annet helhetsinntrykk, jf. Board of Appeals saker R 1600/2012-5 TOPDES v. DESTOP, R 498/2016-1 ONE GLOBE v. GLOBALONE, og innsigelsessaken No B 3 158 498 GO SPORT v. SPORTOGO. At merker kan være konseptuelt, fonetisk og visuelt ulike selv om de består av samme enkeltelementer, er også forutsatt i praksis fra Klagenemnda, jf. KFIR-2021-6 avsnitt 27.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er ordmerket TWODAY.
- 10 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.
- 11 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.
- 12 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 særpreg 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.

13 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 hen har i hukommelsen, jf. C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 26.

Vare- og tjenesteslagslikhet

14 I vurderingen av om varene og tjenestene er av samme eller lignende slag, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b, skal det ses hen til art og anvendelsesformål, hvordan de benyttes og om de er i konkurranse med hverandre eller er komplementære, jf. EU-domstolens rådgivende uttalelse i C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 23. Andre kriterier som har blitt nevnt i rettspraksis er om varene har samme distribusjonskanaler, omsetningskrets og om de normalt har samme kommersielle opprinnelse, se for eksempel EU-rettens avgjørelser i T-99/01 Mystery/Mixery avsnitt 40 og T-85/02 Castillo/El Castillo avsnitt 38.

15 Merket DAYTWO har blant annet vern for vide angivelser i klasse 35, som «bistand ved ledelse av bedrifter», «administrasjon av bedrifter» og «kontortjenester». Disse dekker flere av tjenestene i klasse 35 som TWODAY er søkt for, eksempelvis «forretningsledelse og -administrasjon gjennom utvikling av ledelses- og administrasjonsverktøy» og «forretningsadministrasjon av lisensiering av varer og tjenester for andre».

16 Med hensyn til klasse 42 har det eldre merket vern for blant annet «vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil», «design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer» og «design, opprettelse og utvikling av nettsider». Disse tjenestene overlapper og er av liknende art som tjenestene som er angitt for det søkte merket i samme klasse, eksempelvis «design og utvikling av dataprogramvare og maskinvare» og «opprettelse og vedlikehold av nettsted for andre».

17 Til slutt bemerkes at også varene i klasse 9 som er oppgitt for det søkte merket, anses likeartet med det eldre merkets vide angivelser i klasse 42.

Omsetningskretsen, og gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå

18 Omsetningskretsen for de overlappende og liknende vare- og tjenesteangivelsene vil kunne være både profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttbrukere med særskilt kompetanse på området. For eksempel vil «opprettelse og vedlikehold av nettsted for andre» og «leie av webserver» i klasse 42 være tjenester som både næringsdrivende og private vil kunne benytte seg av. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96 Gut Springenheide avsnitt 31. Tjenestenes art og prisnivå tilsier at de ikke omsettes i en flyktig situasjon, men etter mer veloverveide valg. Oppmerksomhetsnivået anses dermed å være middels høyt.

Kjennetegnslighet

- 19 Merkene som skal sammenlignes er ordmerkene TWODAY og DAYTWO.
- 20 Ved vurderingen av kjennetegnslighet, må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet vektlegges. I denne vurderingen vil særpregede og dominerende elementer ha større betydning for merkenes helhetsinntrykk enn svake og lite fremtredende elementer, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelser i C-251/95 Sabèl/Puma avsnitt 23 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 25-27 og C-334/05 P Shaker avsnitt 35.
- 21 Det eldre merket DAYTWO, vil etter Klagenemndas syn oppfattes som «dag (nummer) to», altså den andre dagen i en rekke av dager. Meningsinnholdet har ingen direkte beskrivende relasjon til tjenestene i klasse 35 og 42. I den grad det gir assosiasjoner til fremtidens løsninger og teknologi, anses dette å være en suggestiv uttrykksmåte. Klagenemnda legger dermed til grunn at merket har normal grad av iboende særpreg.
- 22 Merkene likner hverandre ved at de begge består av ordelementene DAY og TWO. Det er imidlertid ingen automatikk i at dette skaper forvekslingsfare; det må foretas en konkret vurdering.
- 23 Etter Klagenemndas syn er merkene konseptuelt ulike. Klagers merke, TWODAY, vil oppfattes som en kreativ omskrivning av det vanlige, engelske ordet «today», med betydningen «i dag». Den norske gjennomsnittsforbrukeren har gode engelskkunnskaper, og er vant til at tallene 2 og 4 på engelsk kan erstatte preposisjonene «to» og «for», for

eksempel i uttrykk som «2go» og «4ever». Det er derfor sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren ganske umiddelbart vil forstå TWODAY som «today».

- 24 For dem som eventuelt ikke skulle forstå ordspillet og oppfatte betydningen «today/i dag», vil ikke TWODAY gi noen fornuftig mening. Klagenemnda er ikke enig med Patentstyret i at det er nærliggende å oppfatte merket TWODAY som en direkte oversettelse ord for ord, i betydningen «to dag».
- 25 Etter dette vil det ene merket forstås som «i dag» eller eventuelt som en ordsammenstilling uten klar mening, mens det andre merket har det klart forståelige budskapet «dag nummer to».
- 26 Visuelt og fonetisk har merkene både likheter og forskjeller, i og med at de består av samme bestanddeler i motsatt rekkefølge. Den konseptuelle ulikheten som gjør seg gjeldende i vår sak, fører etter Klagenemndas syn til at rettspraksis om reverserte merker, eksempelvis T-67/08, Hedge Invest vs. InvestHedge og T-214/19, Mediflex vs. Fleximed, får begrenset betydning.
- 27 Til tross for at tjenestene til dels er identiske, har Klagenemnda etter en helhetsvurdering kommet til at de to kjennetegnene ikke er egnet til å forveksles. Klagenemnda har lagt vekt på at de refererer til to ulike idéer, henholdsvis «i dag» og «dag nummer to». Videre har Klagenemnda tatt hensyn til at omsetningskretsen har et noe forhøyet oppmerksomhetsnivå ved kjøp av de aktuelle tjenestene.
- 28 På denne bakgrunn tas klagen til følge og Klagenemnda opphever Patentstyrets avgjørelse. Varemerkesøknad nr. 202211477, ordmerket TWODAY, kan registreres for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9, 35 og 42 uten hinder av varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

Det avsies slik

Slutning

Klagen tas til følge.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)