



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 22/00103  
Dato: 15. november 2022

---

Klager: Amazon Europe Core S.à r.l. (LU)  
Representert ved: Advokat Kristine S Snyder AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Liv Turid Myrstad og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort framstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 27. april 2022, hvor ordmerket ECHO, med søknadsnummer 202112912, ble nektet registrert følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare.

Klasse 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.

Klasse 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet.

Klasse 42: Teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer.

3 Varemerket ble nektet registrert i Norge fordi det ble ansett å være egnet til å forveksles med internasjonalt registreringsnummer 1114809, ordmerket EUROECHO, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

4 Internasjonal registrering nr. 1114809, ordmerket EUROECHO, er gitt virkning for følgende tjenester:

Klasse 38: Telecommunications information; providing access to a global computer network; providing telecommunications connections to a global computer network; press or news agencies; electronic messaging services.

Klasse 41: Education; providing of training; information on entertainment or education; publication of books; arranging of competitions (education or entertainment); arranging and conducting of colloquiums, conferences or congresses; arranging of exhibitions for cultural or educational purposes; publication of electronic books and journals on-line.

Klasse 42: Design and development of computer hardware and software; development (design), installation, maintenance, updating or rental of computer software; conversion of computer data and programs (other than physical conversion); conversion of documents from a physical to an electronic medium.

5 Klage innkom 14. juni 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 6. juli 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

### Spørsmålet om graden av vare- og tjenestelagslikhet

- Det søkte merkets tjenester i klasse 38, 41 og 42 er å anse som identiske tjenester med det tidligere registrerte merkets tjenester i samme klasser. Det eldre merket gjelder for vide og generelle angivelser i disse klassene, slik at de dekker alle angivelser i det yngre merket.
- Videre finner Patentstyret at det foreligger normal grad av likeartethet mellom det søkte merkets varer i klasse 9 og enkelte av det tidligere merkets tjenester i klasse 42.
- Vilkåret om identiske og lignende varer og tjenester er derfor oppfylt.

### Spørsmålet om det foreligger kjennetegnlikhet

- Det eldre merket EUROECHO består av en sammenstilling av de to ordene EURO og ECHO. Det søkte merket ECHO er dermed identisk med det siste ordelementet i EUROECHO.
- Merkedelen EURO vil direkte og umiddelbart oppfattes som en beskrivende angivelse av at tjenestene i klasse 38, 41 og 42 er av europeisk opprinnelse, er tilpasset det europeiske markedet eller henvender seg til Europa. Merkedelen ECHO er særprega og har selvstendig adskillende evne i helheten. Gjennomsnittsforbrukeren vil dermed feste seg ved denne merkedelen som angivelse av den kommersielle opprinnelsen.
- Patentstyret har etter en samla vurdering kommet til at ECHO og EUROECHO har klare visuelle, fonetiske og konseptuelle likheter. Det innledende og beskrivende elementet EURO er ikke tilstrekkelig til å utelukke forvekslingsfare. En ikke uvesentlig del av omsetningskretsen kan komme til å tro at det er en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnernes innehavere.
- Det legges ikke avgjørende vekt på fullmektigens anførsel om at omsetningskretsen er svært merkebevisste, og at oppmerksomhetsnivået er usedvanlig høyt. Etter Patentstyrets vurdering anses gjennomsnittsforbrukeren å ha normal til høy grad av oppmerksomhet i relasjon til varene og tjenestene. Høy grad av oppmerksomhet utelukker ikke forvekslingsfare ettersom det dreier seg om identiske og lignende varer og tjenester.
- Den omfattende rettspraksis klager viser til er tatt hensyn til, men denne trekker ikke i retning av at det ikke foreligger forvekslingsfare mellom de to merkene.
- Det søkte merket nektes registrert i Norge fordi det foreligger fare for forveksling mellom det søkte merket og internasjonalt registreringsnummer 1114809, ordmerket EUROECHO, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b.


## 7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

### Spørsmålet om graden av vare- og tjenesteslagslikhet

- EUROECHO er navnet på en årlig konferanse om hjerte- og karsykdommer. Klager er verdens største netthandelsselskap, Amazon. Deres merke, ECHO, gjelder for et høyttalersystem Amazon har utviklet og tilbyr. Patentstyret har strukket det eldre merkets vern for langt, og sett bort fra at de to aktørene opererer innenfor helt ulike bransjer.
- Ved å se nærmere på de to selskapene bak merkene vil man se at forbrukere av disse varene og tjenestene har et høyt oppmerksomhetsnivå. Dette taler for at merkene ikke vil forveksles. Patentstyret har i liten grad lagt vekt på dette i sitt avslag.
- Patentstyret har brukt to angivelser i det eldre merkets klasse 42, til å nekte registrering av klagers klasse 42 og klasse 9. Patentstyret har konkludert med likhet uten å se nærmere på hvordan klagers varefortegnelse er spesifisert. Det registreringshindrende varemerket gjelder ikke for varer i klasse 9, og deres tjenester i klasse 42 sammenfaller ikke med klagers tjenester i samme klasse.

### Spørsmålet om det foreligger kjennetegnlikhet

- Det kan virke som Patentstyret kun baserer seg på at merkene inneholder et felles merkeelement, ECHO, uten å foreta en nærmere vurdering. Det er helhetsinntrykket av merkene som er avgjørende, og felleselementet er ikke tilstrekkelig til å konkludere med forveksling.
- Spørsmålet blir om det foreligger indirekte forveksling mellom merkene. Selv om ECHO skulle oppfattes som det dominerende elementet i det eldre merket, er likevel ikke elementet EURO uten betydning. Forbrukere vil ledes til elementet EURO siden dette står først, og sammenstillingen skaper et helt annet forestillingsbilde enn ECHO alene.
- EUROECHO vil oppfattes som ett ord. Dette ordet er dobbelt så langt som ECHO. De visuelle uttrykkene er dermed svært ulike.
- EUROECHO vil normalt uttales [EU-RO-ECH-O] mens klagers merke vil uttales rett fram [ECH-O]. Lengden og uttalen fører dermed til vesentlige fonetiske forskjeller.
- Begrepsmessig foreligger det også klare forskjeller. EUROECHO har ingen kjent betydning, og det er uklart hva «europeskekk» er. Forbrukere vil like gjerne oppfatte EURO som en angivelse av valutakursen. Klagers merke viser derimot direkte til lydfenomenet. I relasjon til produktet som merket skal markedsføre, en «smart assistent» som virker ved hjelp av talestyring, gir ECHO et helt annet forestillingsbilde enn EUROECHO.

- Gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved begynnelsen av et merke, jf. eksempelvis T-183/02, Mundicor, avsnitt 51, og T-346/04, Arthur et Felicie, avsnitt 46. Klager viser videre til flere avgjørelser fra EUIPO der merker med ulikt innledende element ikke ble funnet forvekslebare.
- Det vises til Klagenemndas avgjørelse, VM 13/115. Der ble det uttalt at forbrukere gjerne fester seg ved elementer som er plassert først i et varemerke. Klagenemndas avgjørelse, VM 14/006, RAW mot RAWFAT, bekrefter det samme. I tillegg vises det til Klagenemndas avgjørelser VM 13/052, ALEX mot ALEX VERDINI, VM 17/00111, BLACKBERRY mot EBERRY og VM 18/00079,  mot ALUCOBOND.
- Klager viser til Oslo tingretts kjennelse, dom og tilleggsavgjørelse som gjelder bl.a. DINOLOTTO og EUROLOTTO (17-081294TVI-OTIR/04 [TOSLO-2017-81294]; 17-055574TVI-OTIR/04 [TOSLO-2017-55574]). Vurderinga av om EUROLOTTO og LOTTO er forvekslebare er direkte overførbar til gjeldende vurdering.

## 8 Klagenemnda skal uttale:

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

- 10 Det aktuelle varemerket er ordmerket ECHO.
- 11 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.
- 12 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 kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 13 Det første spørsmålet er om det foreligger varer og tjenester av samme eller lignende slag.
- 14 Varefortegnelsen i den foreliggende internasjonale registreringa gjelder følgende tjenester: «apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare» i klasse 9; «telekommunikasjonsvirksomhet» i klasse 38; «utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet» i klasse 41;

«teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer» i klasse 42.

- 15 Internasjonal registrering nr. 1114809, ordmerket EUROECHO, er blant annet gitt virkning for følgende tjenester: «telecommunications information» i klasse 38, «education» i klasse 41, «design and development of computer hardware and software; development (design), installation, maintenance, updating or rental of computer software» i klasse 42.
- 16 Klagenemnda er enig med Patentstyret i vurderinga av at det foreligger tjenestelikhet og -identitet mellom klagers merke og den eldre internasjonale utpekingen. Merkene har varefortegnelser med identiske angivelser i klassene 38, 41 og 42. Videre er for eksempel klagers angivelse «teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil», i klasse 42, så vid at den også omfatter design av dataprogramvare, og dermed er det overlapp mellom denne angivelsen og det eldre merkets tjenester «design and development of computer hardware and software», i klasse 42. Siden det foreligger tjenesteidentitet, kreves det større forskjell mellom merkene for å unngå forvekslingsfare.
- 17 Varefortegnelsen i det foreliggende merket gjelder følgende varer: «apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare» i klasse 9. Det eldre merkets designtjenester – for eksempel «design and development of computer hardware and software» – er komplementære med disse varene. Videre blir varene og tjenestene normalt sett tilbudt gjennom de samme distribusjonskanalene. Til slutt har de vanligvis felles omsetningskrets og samme kommersielle opphav.
- 18 Klagenemnda er dermed enig i Patentstyrets vurdering av at det foreligger likhet mellom klagers varer i klasse 9 og det eldre merkes tjenester i klasse 42.
- 19 Klagenemnda vil ellers bemerke at det er innholdet i de to varefortegnelsene som er relevant for spørsmålet om forvekslingsfare. Hvem selskapene bak merkene er, og hvordan varemerkene brukes (eller er planlagt brukt) i praksis, skal ikke tillegges betydning. Klagenemnda viser til Høyesteretts uttalelser om dette i Rt-1998-1988 (Cosmea vs Cosmica).
- 20 Det avgjørende spørsmålet er da om det foreligger tilstrekkelig kjennetegnslikhet ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig i lys av gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå, hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvordan disse omsettes.
- 21 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.

22 Gjennomsnittsforbrukeren for varene og tjenestene i klasse 9, 38, 41 og 42 vil være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende. Klagenemnda legger til grunn at omsetningskretsen for de identiske tjenestene i klasse 38, 41 og 42 og de lignende varene og tjenestene i klasse 9 og 42 vil ha en gjennomsnittlig til høy grad av oppmerksomhet. Varene og tjenestene i dette tilfellet er imidlertid så like at det lett kan oppstå forvekslingsfare selv for den delen av omsetningskretsen med høyt oppmerksomhetsnivå. Vi viser i denne sammenheng til at høy grad av oppmerksomhet, etter en konkret vurdering av alle relevante faktorer, ikke på forhånd kan utelukke forvekslingsfare, jf. EU-rettens avgjørelse i T-824/16, Kiosk v EUIPO, avsnitt 72.

23 Kjennetegnene som skal vurderes ser slik ut:

Klagers merke	Det eldre merket
ECHO	EUROECHO

24 I henhold til rettspraksis må den konkrete forvekselbarhetsvurderinga skje i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med høy grad av særpreg, enten iboende særpreg eller gjennom bruk, vil ha en større beskyttelsessfære enn et merke med mindre særpreg, jf. EU-domstolens uttalelser i C-251/95 Sabel/Puma avsnitt 24 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18.

25 Den eldre utpekingen består av teksten EUROECHO, og vil bli oppfatta som en sammenstilling av ordene EURO og ECHO. Ordet ECHO betyr «ekko» eller «gjenlyd» og det må forventes at den norske gjennomsnittsforbrukeren kjenner til ordet. Det har ingen direkte betydning i relasjon til varene og tjenestene, og Klagenemnda legger derfor til grunn at merkedelen ECHO er distinktiv og har normal grad av særpreg. Merkedelen EURO framstår som et beskrivende element, da det brukes som et prefiks for å angi at noe er europeisk eller kommer fra Europa. Den relevante omsetningskretsen vil dermed oppfatte dette som en angivelse av at de aktuelle tjenestene er europeiske eller blir tilbudt i Europa. At norske forbrukere vil oppfatte ordet slik, er i overensstemmelse med Klagenemndas tidligere avgjørelser i sakene VM 15/011 EUROALL SEASON, VM 16/00205 GOEURO og VM 20/00127 EUROONE. Etter Klagenemndas syn har derfor merkedelen ECHO selvstendig adskillende evne i det eldre merket, og vil bli gjenkjent som det særprega elementet i helheten EUROECHO.

26 Merkene har både visuelle og fonetiske likheter og forskjeller. De er like ved at det yngre merket i sin helhet tar opp i seg det distinktive elementet ECHO fra det eldre merket. Tekstelementet EURO i det eldre merket gjør at merkene har visuelle og fonetiske forskjeller.

- 27 Ettersom merkene består av et felles distinktivt element – ECHO – vil merkene ha konseptuell likhet. Gjennomsnittsforbrukeren er vant til ordet EURO som en beskrivende angivelse av europeisk eller Europa, hvilket tilsier at man fester seg ved den særpregede merkedelen ECHO.
- 28 Selv om EU-retten i flere avgjørelser har lagt til grunn at gjennomsnittsforbrukeren har en tendens til å feste seg ved begynnelsen av et merke, er det ikke etablert noen fast norm som går ut på at merkets begynnelse alltid skal tillegges størst betydning, jf. T-56/20 VROOM vs. POP & VROOM, avsnitt 38. Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende, og hvilke elementer som vil bli tillagt mest vekt av gjennomsnittsforbrukeren vil bero på en konkret vurdering, jf. blant annet T-158/05, Alltrek, avsnitt 70. Klagenemnda kan ikke se at det er grunnlag for at gjennomsnittsforbrukeren vil legge mest vekt på det innledende og beskrivende ordet EURO i det eldre merket. Klagenemnda legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren først og fremst vil feste seg ved det distinktive felleselementet ECHO i møte med merkene. De visuelle, fonetiske og konseptuelle likhetene tilsier at merkene vil kunne forveksles.
- 29 I denne vurderinga legges det avgjørende vekt på tjenesteidentitet og -likhet, samt vareslagslikheten, og at det yngre merket tar opp i seg den særpregede merketeksten ECHO. Det distinktive felleselementet ECHO fører til at gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å ta feil av merkene når disse anvendes for de aktuelle varene og tjenestene. Den relevante omsetningskretsen vil tro at det dreier seg om samme tilbyder, eller at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom merkene. Klagenemnda har dermed kommet til at det samla sett foreligger en fare for forveksling mellom det eldre ordmerket EUROECHO og klagers ordmerke ECHO, jf. varemerkeloven § 16 første ledd bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 30 Klagenemnda har tatt hensyn til den omfattende rettspraksis klager viser til, men uten å se at denne trekker i retning av at merkene ikke vil forveksles. Oslo tingretts dom TOSLO-2017-81294 – TOSLO-2017-55574, angående EUROLOTTO og LOTTO ble trukket fram av klager. I denne dommen tok ikke retten stilling til om EUROLOTTO og LOTTO var forvekselbare:

«Retten oppfattet Norsk Tippings prosessfullmektig slik under prosedyren at denne opprinnelige påstanden ble endret. Endringen bestod dels i at betegnelsen EuroLotto utgikk i begge saker, fordi dette spillet ikke lenger tilbys av PlayCherry. Norsk Tipping har ikke gjort gjeldende at domenenavnet «Eurolotto.com» utgjør noen krenkelse av deres varemerkerett [...] Retten skal altså ta stilling om PlayCherrys bruk av betegnelsene lotto, LOTTO 6/49 og DINOLOTTO er et inngrep i Norsk Tippings enerett til ordmerket LOTTO.»

Videre kan ikke Klagenemnda se at for eksempel avgjørelse VM 13/052 om de kombinerte merkene ALEX CREATIVE TEAM mot ALEX VERDINI er tilstrekkelig analog med den foreliggende saken. Denne saken gjaldt et merke bestående et fornavn (pluss tilleggstekst) og et merke bestående av samme fornavn og etternavn. Merkene deler riktignok et felleselement, slik som i foreliggende sak, men den konkrete vurderingen blir likevel nokså ulik.



- 31 Klagenemnda har på denne bakgrunn kommet til at varemerkesøknad nr. 202112912, ordmerket ECHO, må nektes registrering for de aktuelle varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

1 Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen  
(sign.)

Liv Turid Myrstad  
(sign.)

Amund Grimstad  
(sign.)