



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 25/00003
Dato: 5. september 2025

Klager: DASSAULT SYSTEMES
Representert ved: Onsagers AS

Innklaget: BRÅTEN INNOVATION AS
Representert ved: Ikke representert ved fullmektig

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen, Ingeborg Alme Råsberg og Thomas Frydendahl

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 11. oktober 2024, hvor registreringen av ordmerket SELF SIMULA, med registreringsnummer 328660, ble opprettholdt, jf. varemerkeloven 29 andre ledd. Merket er registrert for følgende varer:

Klasse 9 Hodesett for virtual reality-spill; hodemonterte utvidete reality skjermer; virtual reality-hodetelefon tilpasset for bruk av videospill; virtual reality-modeller; virtual reality-briller.

Klasse 12 Sivile droner; militære droner; droner; kameradroner; redningsdroner; droner for levering.

- 3 Saken har sin bakgrunn i en innsigelse fra Dassault Systemes, jf. varemerkeloven § 26. Innsigelsen er begrunnet med at bruk av merket SELF SIMULA vil krenke en annens rett, fordi det er egnet til å forveksles med innsigerens eldre internasjonale registreringer, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b:

Internasjonal registrering nr. 861602, ordmerket SIMULIA, er gitt virkning for følgende varer og tjenester:

Klasse 9 Recorded computer software for graphic visualization in two or three dimensions, especially for computer-aided design, animation, simulation, publication, document searches, defeaturing, for remote monitoring and surveillance; imagery software; maintenance software; software for presenting knowledge about industrial products, their manufacture, their use, their maintenance, their documentation; game design software; computer-gaming software; data exchange software; educational software; training software; teaching software; CDs, DVDs and diskettes.

Klasse 16 Files, printed matter, newspapers, books, periodicals; programmer's manuals; users' handbooks for computer programs; photographs, printing blocks; instructional and teaching material (except apparatus).

Klasse 41 Arranging and conducting conferences on software programs, computer program development and data processing systems.

Klasse 42 Computer programming services; rental of computers, computer programs or peripheral equipment for computers; software design, updating and maintenance services; technical assistance services to personalize software to adapt the said software to the specific requirements arising out of a customer's area of activity and working methods; consulting services in the field of computing.

Internasjonal registrering nr. 1650938, ordmerket SIMULIA, er gitt virkning for følgende varer og tjenester:

- Klasse 9 Computer-aided design (CAD) software especially two- or three dimensional, or multi-physical, computer-aided manufacturing (CAM) software and simulation software, especially for the editing, graphic visualization, display, simulation, animation, publication, research of documents; software for simulating nature and living beings; artificial intelligence software; software for managing and presenting knowledge and technical data relating to industrial products, their manufacture, their use, their maintenance, their documentation; product lifecycle management software; software for generating and displaying images; software for data analysis based on research applications; software for digital model and digital mannequin modeling; digital recording media, especially CDs, DVDs, USB sticks.
- Klasse 38 Provision of access to databases and information by means of computer networks concerning the design, development, sale, maintenance and update of computer-aided design (CAD) software, computer-aided manufacturing (CAM) software and simulation software.
- Klasse 41 Training Services with respect to computer-aided design (CAD) software, computer-aided manufacturing (CAM) software and simulation software; organizing and conducting conferences and seminars with respect to computer-aided design (CAD) software, computer-aided manufacturing (CAM) software and simulation software.
- Klasse 42 Services for the design, maintenance and update of computer aided design (CAD) software, computer-aided manufacturing (CAM) software and simulation software; cloud computing; software as a service (SaaS); platform as a service (PaaS); infrastructure as a service (IaaS); research and development in the field of computer-aided design (CAD) software, computer aided manufacturing (CAM) software, simulation software and artificial intelligence software; engineering and consulting services concerning the design, simulation of nature and living beings, and manufacture of products; technical support services enabling repair of the software and adaptation of the software to a specific need.
- 4 Klage kom inn 11. 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 6. januar 2025, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Patentstyret har ikke anledning til å avvise en innsigelse på grunnlag av habilitet. Innsigelsen avvises derfor ikke.
- Merkene er ikke forvekselbare, og registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.
- Formuleringen «virtual reality-modeller» i klasse 9 forstås som en type software for å lage bilder eller modeller av objekter og funksjoner i en virtuell verden. Dette er delvis overlappende, og ellers likeartet, med «recorded computer software for graphic

visualization in two or three dimensions...» og «software for digital model and digital mannequin modeling» i samme klasse.

- Når det gjelder «hodesett for virtual reality-spill; hodemonterte utvidete realityskjermer; virtual reality-hodetelefon tilpasset for bruk av videospill; virtual reality-briller», er dette ulike former for utstyr som blant annet brukes til å spille spill, se på film og drive opplæring i form av simulering. Slike varer er av en annen art enn innsigerens programvare. Utstyret vil inneholde programvare som gjør at det fungerer, men det er ikke vanlig å kjøpe programvare som tillegg til utstyret. Utstyret brukes normalt sammen med en datamaskin eller spillmaskin. Det foreligger ikke vareslagslikhet her.
- Det foreligger delvis likeartethet for varene. Merkelikheten, og eventuelt graden av denne, blir avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen.
- I ordmerket SELF SIMULA er SELF engelsk og kan oversettes til «selv, jeg, ego» eller som adjektiv til «ens-, lik, samme». SIMULA har ingen kjent betydning, men kan oppfattes som en forkortelse for «simulate» eller «simulation» som betyr simulere/simulasjon. Helheten vil derfor gi tanker i retning av «selvsimulering», «simulasjon av selvet» eller liknende.
- Ordet SIMULIA har ingen kjent betydning. Det kan minne om «simulate» og «simulation», men vil sannsynligvis først og fremst oppfattes som et fantasiord.
- Det er klare visuelle likhetstrekk mellom det siste elementet i det søkte merket og innsigerens merker. Disse skilles kun av en ekstra I som er plassert som nest siste bokstav i innsigerens merker. Elementet SELF bidrar til å gjøre merkene forskjellige, både visuelt og fonetisk. Dette elementet har ikke en underordnet rolle.
- Ordet SELF bidrar også til å skape konseptuell forskjell mellom merkene. SELF SIMULA vil forstås i retning av «simulering av eller for selvet» eller selvsimulering. SIMULIA vil på sin side oppfattes som et fantasiord uten noe bestemt forestillingsbilde. Eventuelt kan ordet også gi tanker i retning av simulering. I den grad begge merker gir assosiasjoner til simulering, vil dette si noe om de aktuelle varene og deres bruksområde eller formål.
- Merkene fremstår verken som visuelt eller fonetisk like, og de gir i liten grad samme forestillingsbilde. Det foreligger ikke risiko for forveksling.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klagers fullmektig anser seg ikke som inhabile i saken.
- Det er stor risiko for at en gjennomsnittsforbruker kan komme til å ta feil av merkene, og tro at det er en kommersiell forbindelse mellom merkenes innehavere. Motpartens merke SELF SIMULA er godkjent i strid med varemerkeloven § 16 første ledd bokstav a,

jf. § 4 første ledd bokstav b. Klager ber om at registreringen oppheves for samtlige varer i klasse 9.

- Klagers eldre registreringer og motpartens merke omfatter lignede varer i klasse 9. Varene er delvis overlappende og ellers likeartet. Angivelsen «virtual reality-modeller» i klasse 9 er en type software for å lage bilder eller modeller av objekter og funksjoner i en virtuell verden.
- Varene er komplementære. Klager viser særlig til følgende angivelser som de har vern for i kraft av sine varemerkere registreringer (klasse 9):

«Computer-aided design (CAD) software especially two- or three-dimensional, or multi-physical, computer-aided manufacturing (CAM) software and simulation software, especially for the editing, graphic visualization, display, simulation (...)»

«recorded computer software for graphic visualization in two or three dimensions, especially for computer-aided design, animation, simulation (...)»

«game design software»

- Slik software er nødvendig for hodetelefoner og hodesett for spill. Det er ikke vanlig å kjøpe programvare som tillegg til utstyret. Utstyret brukes normalt sammen med en datamaskin eller spillmaskin. Det finnes en rekke selskap som opererer med både maskinvare og programvare.
- Videre vil «hodemonterte utvidete reality-skjermer» fordre «augmented reality» i skjermene, og er i direkte konflikt med klagers angivelser.
- SIMULIA har ingen kjent betydning i Norge. På grunn av den ekstra I'en er SIMULIA å anse som et fantasiord, som i høyden henspiller på «simulation». De to eldre registreringene har derfor høy grad av særpreg og en større beskyttelsessfare.
- Helhetsinntrykket ordmerkene etterlater seg i erindringen til gjennomsnittsforbrukeren er svært likt. Til tross for at motpartens merke består av to ord, opptar det store deler av klagers merke. De eneste forskjeller er elementet SELF, og den manglende I'en i SIMULA.
- SIMULA er den dominerende delen av merket SELF SIMULA. Elementet SELF har minimal innvirkning på helhetsinntrykket. Til tross for sin plassering som første merkeelement, får dette ordet en tilbaketrukken rolle, siden det er mindre særpreget. Det er SIMULA som forbrukeren primært merker seg. Dette må få avgjørende betydning i vurderingen av forvekslingsfaren.
- Det foreligger klar konseptuell likhet mellom merkene. Begge gir assosiasjoner til simulering, og det er dette forestillingsbildet som forbrukeren sitter igjen med i erindringen.

- Klager kan være enig med innklagede i at gjennomsnittsforgbrukeren for deres merker er profesjonell, med en merkebevissthet noe over gjennomsnittet. Imidlertid skal den konkrete forvekselbarhetsvurderingen i henhold til rettspraksis skje i lys av hvor særpregdet det eldste merket er. Det bør legges avgjørende vekt på at det foreligger vareslagslikhet og/eller identiske varer, sammenholdt med en høy grad av merkelikhet.

7 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klagers fullmektig er inhabil i saken, og som følge av dette må klagen avvises. Klagers fullmektig har tidligere ytt både generell immaterialrettslig rådgivning knyttet til utviklingen av vårt varemerke SELF SIMULA, og konkret juridisk bistand i forbindelse med Patentstyrets vurderinger av våre varemerkeregistreringer. Denne rådgivningen har vært direkte relatert til vurderingen og beskyttelsen av SELF SIMULA. Innklagede ber Klagenemnda om å sette behandlingen av saken i bero inntil spørsmålet om fullmektigens habilitet er nærmere avklart.
- Patentstyret har korrekt vurdert at det ikke er forvekslingsfare, da omsetningskretsen ikke vil anta at det er en kommersiell sammenheng mellom merkene.
- SIMULIA er et programvareprodukt for ingeniørsimulering, herunder computer-aided design (CAD), computer-aided manufacturing (CAM) og produktlivssyklusstyring (PLM). Det retter seg primært mot industrielle aktører innen ingeniørfag og teknisk simulering. SELF SIMULA er registrert for VR-maskinvare, herunder VR-hodesett, droner og annen maskinvare relatert til virtual reality-teknologi. Dette er fysiske produkter, ikke programvare for simulering. Selv om programvare og maskinvare kan samhandle i visse kontekster, betyr ikke dette at forbrukeren vil oppfatte dem som kommersielt beslektede.
- "Virtual reality-modeller" i klasse 9 refererer til fysiske enheter eller visuelle representasjoner i en VR-kontekst, ikke en programvareplattform for simulering. Dette skiller seg klart fra "recorded computer software for graphic visualization" og "software for digital model and digital mannequin modeling".
- Målgruppene for produktene er forskjellige. SIMULIA retter seg mot industrielle aktører og ingeniører som bruker avanserte simuleringsverktøy. SELF SIMULA retter seg mot forbrukermarkedet for VR-maskinvare.
- Den relevante omsetningskretsen har høy teknisk kunnskap. En informert målgruppe vil ikke anta at produktene har samme kommersielle opprinnelse.
- Visuelt og fonetisk er forskjellen mellom merkene betydelig. SELF SIMULA uttales med to distinkte ord, med en tydelig pause imellom. SIMULIA er et enkeltstående ord med en annen rytme og avslutning på grunn av "-IA"-endelsen. Tillegget SELF skaper en vesentlig forskjell, både visuelt og uttalemessig.

- SELF har ikke en tilbaketrukket rolle i merketeksten, slik klager har anført. Mennesker har en tendens til å huske det første elementet i en sekvens bedre enn de etterfølgende delene. Når en forbruker ser eller hører SELF SIMULA, vil SELF være det første ordet som oppfattes og lagres i hukommelsen.
- SIMULIA er et fantasiord uten umiddelbar betydning for gjennomsnittsforbrukeren, mens SELF SIMULA antyder "self-simulation", og gir assosiasjoner til personlige eller individuelle simuleringer.
- Klagers påstand om at begge merker gir assosiasjoner til simulering er ikke et tilstrekkelig grunnlag for forvekslingsfare. Klager hevder at SIMULIA er et sterkt særpreget fantasiord uten en etablert betydning. Samtidig argumenterer klager for at ordet gir en assosiasjon til "simulate" og "simulation". Dersom SIMULIA faktisk er et fantasiord, vil det ikke være en umiddelbar kobling til simulering. Dette svekker påstanden om forvekslingsfare.
- Klagers argument om at merkene skaper et lignende forestillingsbilde er irrelevant, fordi det ikke påvirker den reelle markedsmessige oppfatningen. Forvekslingsfare vurderes ikke ut fra en teoretisk eller assosiativ kobling, men ut fra hvordan merkene oppfattes i den reelle omsetningen av varene, jf. C-251/95 *Sabel v. Puma*. I C-39/97 *Canon* ble det presisert at forvekslingsfare kun kan oppstå dersom omsetningskretsen faktisk antar at merkene har en felles kommersiell opprinnelse.
- Innklagede er innehaver av tidligere varemerkeregistreringer i klasse 9 for reg. nr. 326761 ordmerket SELF SIMULA og reg. nr. 326767 ordmerket SELF SIMULA XR, uten at det kom innsigelser.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

Habilitet

- 10 Innklagede har påpekt at Onsagers tidligere har bistått innklagede, og nå bistår en motpart, slik at det har oppstått en interessekonflikt.
- 11 Den rettslige problemstillingen knyttet til habilitet knytter seg til Klagenemndas utvalgsmedlemmer, og ikke til partenes representanter. Klagenemnda har ikke hjemmel til å avvise saken på grunn av forhold som gjelder partenes representanter. En eventuell interessekonflikt kan ikke lede til inhabilitet i avgjørelsen av klagesaken.

Forvekselbarhet

- 12 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.
- 13 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.
- 14 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. 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. 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.
- 15 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.
- 16 Omsetningskretsen for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9, 16, 38, 41 og 42 vil være både profesjonelle næringsdrivende og private. 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 omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå i denne saken er middels høyt til høyt. De relevante varene er relativt kostbare, og vil normalt omsettes etter nærmere overveielser fra kjøperens side.

Vareslagslikhet

- 17 Temaet for vurderingen er om varene og tjenestene er av samme eller lignende slag, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. I vurderingen av om varene er av lignende slag, skal det ses hen til varenes 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.
- 18 Innledningsvis vil Klagenemnda presisere at klagen bare retter seg mot varene SELF SIMULA er registrert for i klasse 9, og ikke varene i klasse 12.
- 19 Etter Klagenemndas syn gjelder merkene delvis identiske og delvis sterkt likeartede varer.
- 20 Merket SELF SIMULA har vern for «virtual reality modeller» i klasse 9, mens SIMULIA har vern for «software for digital model» i samme klasse. Partene er uenige om hvordan «virtual reality modeller» skal forstås. Klagenemnda forstår angivelsen som datamodeller, eller tredimensjonale digitale objekter, som gjenskaper et virtuelt miljø som brukere kan oppleve, eksempelvis gjennom en VR-brille. Se til dette Wikipedias definisjon av «virtuell virkelighet» og Det Norske Akademis Ordbok sin definisjon av «virtual reality». En modell er en naturtro gjengivelse av noe. Dette følger eksempelvis av Store Norske Leksikon.
- 21 Angivelsen «software for digital model» er overlappende og til dels identisk med «virtual reality modeller». De digitale modellene som programvaren skaper kan omfatte modeller for virtuell virkelighet. Når «virtual reality modeller» er plassert i klasse 9, må modellene nødvendigvis være laget av programvare. De digitale modellene («software for digital model») vil kunne omfatte modeller for virtuell virkelighet. Angivelsene kan derfor omfatte den samme typen programvare.
- 22 Angivelsen «hodesett for virtual reality-spill» i klasse 9, som SELF SIMULA er registrert for, brukes sammen med varene «computer-gaming software» og «recorded software for graphic visualization in two or three dimensions» i samme klasse, som SIMULIA er registrert for. Programvaren kan inneholde virtual reality-spill, slik at de sistnevnte angivelsene vil være komplementære til hodesettene. Hodesettene og programvaren vil etter Klagenemndas oppfatning henvende seg til samme omsetningskrets, og vil kunne selges gjennom samme distribusjonskanaler. Det foreligger derfor en sterk grad av vareslagslikhet for disse varene. Et annet eksempel på likeartede varer er «hodemonterte utvidete reality skjermer» i klasse 9, som nødvendigvis må brukes med «software for generating and displaying images» i samme klasse.
- 23 Som følge av at varene er delvis like og sterkt likeartede skal det mindre til for å komme til at merkene er forvekselbare, jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 40, med henvisning til EU-domstolens rådgivende uttalelse i C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 19.

Kjennetegnslikhet

24 Merkene som skal sammenlignes er:

Innklagedes merke	Klagers merker
SELF SIMULA	SIMULIA

- 25 Ved vurderingen av kjennetegnslikhet, 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.
- 26 Visuelt og fonetisk finner Klagenemnda at merkene har både likheter og ulikheter. Likheten består i de felles bokstavene SIMUL og avslutningen med bokstaven A. Merkene er forskjellige ved at innklagedes merke starter med ordet SELF, samt at innklagedes merke har en ekstra bokstav I som nest siste bokstav i ordet SIMUL-I-A. Alt i alt foreligger det en middels høy grad av visuell og fonetisk likhet.
- 27 Ordet SELF betyr ifølge Ordnett: «selv, seg selv, meg selv, oss selv». Merkeelementene SIMULA og SIMULIA vil, når de brukes på de aktuelle varene og tjenestene, spille på verbet «to simulate» / å simulere», eventuelt substantivet «simulation» / «simulering». Gjennomsnittsforbrukeren av varer som VR-briller og software til utdanning og underholdningsformål, vil forstå at ordene SIMULA og SIMULIA er kreative omskrivninger av dette konseptet. Derfor vil enhver konseptuell likhet mellom merkene være begrenset til dette sterkt suggestive budskapet.
- 28 Når felleselementet har lav grad av særpreg, reduseres sannsynligheten for at merkene er forvekselbare, se til dette EU-domstolens avgjørelse i C-705/17 avsnitt 55. Som det fremgår av sitatet nedenfor må det imidlertid alltid foretas en konkret vurdering, og forvekslingsfare kan ikke utelukkes selv om merkene samsvarer i beskrivende eller svake merkeelementer:

«where the earlier trade mark and the sign whose registration is sought coincide in an element that is weakly distinctive or descriptive with regard to the goods or services at issue, the global assessment of the likelihood of confusion within the meaning of Article 4(1)(b) of Directive 2008/95 will admittedly not often lead to a finding that that likelihood exists. However, it follows from the Court's case-law that a finding that a likelihood of confusion exists cannot, because of the interdependence of the relevant factors, be ruled out in advance and in any event (see, in that respect, order of

29 November 2012, *Hrbek v OHIM*, C-42/12 P, not published, EU:C:2012:765, paragraph 63, and judgment of 8 November 2016, *BSH v EUIPO*, C-43/15 P, EU:C:2016:837, paragraphs 48 and 61 to 64). »

- 29 Med hensyn til vurderingen av kjennetegnslikheten og den helhetlige vurderingen av forvekslingsfare, har Klagenemnda delt seg i et flertall og et mindretall.
- 30 Klagenemndas flertall, som består av Ingeborg Råsberg og Thomas Frydendahl, har kommet til at det ikke foreligger risiko for forveksling, selv med hensyn til de identiske varene og tjenestene.
- 31 Flertallet vil først fastslå at starten på det eldste merket, SIMUL, klart vil oppfattes som en beskrivende referanse til konseptet simulering. Det er således endelsen -IA som tilfører distinktiv evne til dette merket.
- 32 Flertallet har lagt vekt på at likheten mellom merkene gjelder et svakt merkeelement, nemlig bokstavene SIMUL. Innenfor IT er simulering et forsøk på å etterlikne virkeligheten, og mange dataspill bygger helt eller delvis på simuleringer (Kilde: Store norske leksikon: www.snl.no). I varefortegnelsene inngår virtual reality-produkter og software for læring. Simulering er derfor en høyst relevant egenskap for de varer og tjenester det dreier seg om i denne saken.
- 33 Selv om både SELF SIMULA og SIMULIA spiller på simulering, har merkene hver sin kreative vri på slutten av ordet – henholdsvis bare en A (SIMULA), og de to bokstavene IA (SIMULIA).
- 34 Elementet SELF har en fremtredende posisjon, og adskillende evne, i helheten SELF SIMULA. Både orddelen SIMUL og bokstaven A (som er neste bokstav i ordet «simulation» og «simulate»), er svake merkeelementer med svært liten innflytelse på merkene adskillende evne som opprinnelsesangivelser. Disse fellestrekkene er, slik de fremstår i helheten, og til tross for at de visuelt og fonetisk utgjør en betydelig del av merkene, ikke tilstrekkelig til å skape forvekslingsrisiko hos gjennomsnittsforbrukeren med hensyn til varenes kommersielle opphav.
- 35 SELF SIMULA vil kunne oppfattes som «selvsimulerende» eller «selvsimulering». Dette gir et vagt konseptuelt innhold uten klar betydning for omsetningskretsen, hvorimod SIMULIA på en mer tydelig måte referer til 'simulering', hvilket skaper en konseptuell forskjell mellom merkene. Selv om begge merkene skulle forstås som en henvisning til ideen om simulering, kan ikke den konseptuelle likheten være avgjørende, all den tid det felles konseptet det vises til beskriver varene.
- 36 EU-domstolen har fastslått at formålet med varemerkedirektivet *“(…) is generally to strike a balance between the interest which the proprietor of a trade mark has in safeguarding its essential function, on the one hand, and the interests of other economic operators in having signs capable of denoting their products and services, on the other*

(...)”, jf. C-65/12, THE BULLDOG ENERGY DRINK/RED BULL KRATING-DAENG, avsnitt 41. I lys av dette har EU-retten uttalt at overdreven beskyttelse av svake varemerker eller til elementer med svakt særpreg, kan ha en negativ innvirkning på oppnåelsen av varemerkelovens mål. Se til dette T-436/24, Magic Crown / Crown avsnitt 60 til 66 og de øvrige avgjørelsene som er nevnt i avsnitt 37.

- 37 EU-retten har derfor gjentatte ganger, under liknende omstendigheter som i vår sak, konkludert med at forvekslingsfare var utelukket, hovedsakelig fordi likhetene mellom merkene refererte seg til svake eller deskriptive elementer. Se til dette T-506/19, Uma workspace / WORKSPACE (fig.), T-602/19, Naturanove / Naturalium, T-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.) / MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), T-222/21, Shoppi (fig.) / Shopify, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.)/ yoga ALLIANCE (fig.), T-459/22, BIOLARK (fig.) / BIOPLAK, T-663/22, RADIO MOOD In-store Radio, made easy (fig.) / MOOD:MIX (fig.), T-206/23, Sanoid (fig.) / SANODIN, T-328/22, EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME (fig.) / Hydrabio, T-261/22, EM BANK European Merchant Bank (fig.) / Mbank, T-30/23, flyPersia (fig.) / flydubai, T-398/24, SOUNDLESS (fig.) / SOUNDTEX, T-1154/23, TAXMARC / X TAXMAN (fig.) og T-436/24, Magic Crown / Crown.
- 38 Etter en konkret helhetsvurdering har Klagenemndas flertall kommet til at det ikke foreligger risiko for forveksling mellom innklagedes ordmerke SELF SIMUILA og klagers ordmerke SIMULIA, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Gjennomsnittsforbrukeren vil etter flertallets syn ikke tro at merkene har samme kommersielle opprinnelse. Flertallet legger avgjørende vekt på at felleselementet er svakt, og at merkeelementet SELF bidrar til å skape tilstrekkelig ulike helhetsinntrykk.
- 39 Mindretallet, som består av Sarah Wennberg Svendsen, har kommet til at det foreligger forvekslingsrisiko.
- 40 Mindretallet er av den oppfatning at merkeelementet SELF, til tross for at det kommer først i varemerket, vil vies mindre oppmerksomhet enn elementet SIMULA. Gjennom uttrykk som eksempelvis «selvkjørende», «selvrepeterende», selvdisiplin og «selvmedisinering», og vil gjennomsnittsforbrukeren være kjent med at pronomenet SELF (selv) står til det etterfølgende ordet. SELF SIMULA gir en noe vag henvisning til varenes egenskaper; en vare som simulerer seg selv, er selvgående, kan utføre simulering på egen hånd, eller liknende.
- 41 SIMULA er det mest særpregede elementet i sammenstillingen, både fordi det ikke er et ordentlig ord, men spiller på simulering på en suggestiv måte, og fordi SELF, riktignok på en noe vag måte, presiserer hvordan simuleringen skal foregå. I en omsetningssituasjon vil ikke gjennomsnittsforbrukeren grunne over hvordan en selvsimulering foregår eller hva den i detalj går ut på, men øynene vil dras videre mot det mer særpregede elementet SIMULA.

- 42 Ved sammenlikning av det mest særpregede elementet SIMULA og det andre varemerket, SIMULIA, er det lett å ta feil av kjennetegnene. Ordene SIMULA og SIMULIA begynner og slutter på samme måte. Det er kun bokstaven I som skiller dem fra hverandre; en bokstav som er bortgjemt i helhetsinntrykket og gjør lite ut av seg både visuelt og fonetisk. Siden begge merker spiller på simulering, skaper de en liknende forestilling i omsetningskretsens bevissthet. I den kreative avslutningen er det tatt et nokså likt språklig grep ved å tilføye henholdsvis «IA» og bare «A».
- 43 Mindretallet konkluderer med at det alt i alt foreligger en gjennomsnittlig grad av kjennetegnslikhet. Når det tas i betraktning at varene til dels er identiske, antar mindretallet at gjennomsnittsforbrukeren vil kunne tro det er tale om den samme kommersielle opprinnelsen, for eksempel ved at det ene merket er en versjon av det andre. Det finnes flere eksempler på avgjørelser fra EU-retten, hvor felleselementet er svakt, men hvor det likevel ble konstatert forvekslingsfare, se til dette T-7/22 FINANCERY vs FINANCIFY og T-605/23 VINITUS (kombinert merke) vs VINATIS. Etter en konkret helhetsvurdering har mindretallet kommet til at det foreligger risiko for forveksling mellom merkene.
- 44 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda Patentstyrets avgjørelse, i henhold til flertallets votum. Ordmerket SELF SIMULA er ikke registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a. Varemerkeregistrering nr. 328660 opprettholdes i sin helhet.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Ingeborg Alme Råsberg
(sign.)

Thomas Frydendahl
(sign.)