



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00027
Dato: 4. mai 2021

Klager: Balluff GmbH
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark og Maria Foskolos

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 15. desember 2020, hvor ordmerket MATRIX VISION, internasjonal registrering nr. 1435234, med søknadsnummer 201815591, ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 9: Apparatus for recording, transmitting and reproducing sound and image; cameras, in particular industrial cameras; optical scanners, image scanners; microscopes.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å være forvekselbart med eldre internasjonal registrering nr. 904176, det kombinerte merket MATRIX42, internasjonal registrering nr. 965880, det kombinerte merket MATRIX42, internasjonal registrering nr. 1186481, det kombinerte merket MATRIX, og internasjonal registrering nr. 1242171, det kombinerte merket MATRIXTL, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 4 Varemerket ble av Patentstyret gitt virkning for tjenestene i klasse 41. For Klagenemnda har klager begrenset varefortegnelsen i klasse 9 ytterligere, nemlig til å kun gjelde «industrial cameras» i klasse 9.
- 5 Internasjonal registrering nr. 904176, det kombinerte merket MATRIX42, er gitt virkning med følgende utforming og for følgende tjenester:

The logo for 'matrix42' features the word 'matrix' in a bold, lowercase, sans-serif font, followed by the number '42' in a larger, bold, blue, sans-serif font.

Klasse 35: Advertising; business management; business administration; office functions.

Klasse 38: Telecommunications.

Klasse 41: Entertainment; sporting and cultural activities.

Klasse 42: Scientific and technological services and research, design and development of computer software.

- 6 Internasjonal registrering nr. 965880, det kombinerte merket MATRIX42, er gitt virkning med følgende utforming og for følgende varer:

The logo for 'matrix42' features the word 'matrix' in a bold, lowercase, sans-serif font, followed by the number '42' in a larger, bold, blue, sans-serif font.

Klasse 9: Computer software; manuals, in the form of downloadable electronic publications.

- 7 Internasjonal registrering nr. 1186481, det kombinerte merket MATRIX, er gitt virkning med følgende utforming og for følgende varer og tjenester:



Klasse 9: Measuring apparatus, measuring sets; computer hardware and computer software.

Klasse 42: Engineering relating to measurements and evaluations for the aforesaid goods; development of measurement programs and installation thereof, for others; computer software design.

- 8 Internasjonal registrering nr. 1242171, det kombinerte merket MATRIXTL, er gitt virkning med følgende utforming og for følgende tjenester:



Klasse 37: Information on the maintenance of measuring and test equipment; repair information; installation of hardware for computer networks; computer hardware and telecommunication apparatus installation, maintenance; maintenance of computer hardware.

Klasse 42: Engineering drawing; monitoring of computer systems by remote access; digitization of documents; digitization of documents [scanning]; diagnosis of faults in computer software; design of graphics and of livery for corporate identity; product design and development; design of industrial products; design services relating to integrated circuits; industrial design; industrial research; styling [industrial design]; industrial testing; engineering services relating to robotics; engineering research; research and development of new products; information technology [IT] consultancy; control technology consulting services; consultancy services relating to product engineering; consultancy in the field of computers; electronic data storage; preparation of engineering drawings; preparation of technical reports; preparation of technical manuals; design of information systems; design of information systems relating to management; design of instruments; design of mechanical, electromechanical and optoelectronic apparatus and instruments; advisory services relating to industrial engineering.

- 9 Klage innkom 15. februar 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 11. mars 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.
- 10 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**
- Det foreligger fare for forveksling mellom det yngre ordmerket MATRIX VISION og de fire eldre registreringene for de omsøkte varene i klasse 9, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b.

- Det foreligger vare- og tjenesteslagslikhet mellom varene omfattet av innehavers merke i klasse 9, og enkelte varer og tjenester i klasse 9 og 42, omfattet av de eldre merkene. At det foreligger vareslagslikhet, er for øvrig ikke bestridt av innehaver.
- De eldre merkene består alle av ordet MATRIX. Det er ingenting i den aktuelle vare- og tjenestefortegnelsen som tilsier at disse har med sammensetninger av matriser å gjøre. Ordet MATRIX er dermed ikke beskrivende eller svakt for varene og tjenestene i de eldre merkene, og er et selvstendig og særpreget element i motholdene.
- MATRIX har videre iboende særpreg i innehavers merke. Ordet VISION, som blant annet betyr «syn», er derimot svakt distinktivt for de aktuelle varene i klasse 9. Følgelig er det ordet MATRIX gjennomsnittsfbrukeren vil feste seg ved i merket.
- Det foreligger etter dette en klar visuell, fonetisk og konseptuell likhet mellom MATRIX VISION, og de motholdte merkene. MATRIX er et særpreget og dominerende element i samtlige merker. Merkenes ulikheter i figurativ utforming eller tilleggsord, motvirker ikke merkenes kjennetegnsmessige likheter.
- Etter en konkret helhetsvurdering foreligger det forvekslingsfare mellom merkene, da gjennomsnittsfbrukeren av de aktuelle varene i klasse 9 vil kunne tro at merkene har fellesskap i kommersiell opprinnelse. Kjennetegnslikheten er her så høy at risiko for forveksling foreligger selv for varer og tjenester av lignende slag, og selv om man legger til grunn at omsetningskretsen har et forhøyet oppmerksomhetsnivå.

11 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurderinger og konklusjon om at det foreligger risiko for forveksling mellom MATRIX VISION, og de eldre registreringene bestående av ordet MATRIX, for varer og tjenester i klasse 9 og 42, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- Siden merket besluttet gjeldende for de omsøkte tjenestene i klasse 41, påklages ikke denne delen av avgjørelsen.
- For å begrense forvekslingsfaren ytterligere, er varefortegnelsen begrenset til å kun å omfatte «industrial cameras» i klasse 9.

Vare- og tjenestelikhet mellom klagers merke og de enkelte mothold:

- Internasjonal registrering nr. 904176, det kombinerte merket MATRIX42, har blant annet vern for den generelle angivelsen «teknologiske tjenester» i klasse 42. Å anse slike tjenester for å være likeartede med «industrial cameras» i klasse 9, blir å strekke vernet til det tidligere merket altfor langt. Det vil være det samme som å si at teknologiske tjenester er likeartet med enhver vare som har noe teknologisk ved seg. Tanken bak klassifikasjonssystemet er å spesifisere og begrense vernet til varemerker, slik at ikke registeret blokkeres av registreringer som dekker videre enn en naturlig tolking av registreringen.

- Internasjonal registrering nr. 965880, det kombinerte merket MATRIX24, har blant annet vern for dataprogramvare i klasse 9, som anses å være likeartet med diverse elektriske apparater og hardware i samme klasse. Industrielle kameraer er derimot en spesifikk vare, som ikke kan plasseres innunder kategorien dataprogramvare. Det foreligger dermed en for fjern forbindelse mellom varene til at en risiko for forveksling her foreligger.
- Internasjonal registrering nr. 1186481, det kombinerte merket MATRIX, har blant annet vern for datamaskinhardware i klasse 9, som ifølge Patentstyret omfatter ulike typer datamaskinutstyr som eksempelvis datahøytalere, webcamera, scannere og lignende. Etter klagers begrensning av varefortegnelsen i klasse 9 til «industrial cameras», er ikke nevnte eksemplifisering lenger aktuell – det foreligger ikke lenger vareslagslikhet.
- Internasjonal registrering nr. 1242171, det kombinerte merket MATRIXTL, har blant annet vern for tjenestene «development of new products» i klasse 42, som anses likeartet med de omsøkte varene i klasse 9, da tjenestene kan gjelde utvikling av produkter omfattet av klagers varefortegnelse. Det er imidlertid ikke en naturlig tolkning av et varemerkes verneomfang å anse at «utvikling av nye produkter» gir vern for alle tenkelige produkter.
- Vilkåret om vare- og tjenestelikeartethet i varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b, er etter dette ikke oppfylt.

Kjennetegnslikheten:

- Klagers merke har, som et rent ordmerke, flere fremtredende forskjeller sammenlignet med de motholdte merkene. Alle motholdene er figurative merker med kryptiske tillegg til felleselementet MATRIX. Disse tilleggene tilfører de motholdte merkene et særpreg, som ikke gjenfinnes i klagers merke. Klagers merke er i tillegg sammensatt med ordet VISION, som trekker forestillingen i en annen retning.
- Videre vil klagers merke forstås som «matrisesyn», som gir et fantasifullt forestillingsbilde, som ikke gjenfinnes i motholdene. Dette skaper konseptuelle forskjeller mellom merkene. Klagers merke skiller seg også visuelt og fonetisk fra de motholdte merkene.
- Gjennomsnittsforbrukeren for industrielle kameraer er profesjonell, med en merkebevissthet godt over gjennomsnittet. Det er helt usannsynlig at en slik gjennomsnittsforbruker vil forveksle merkene, for så vidt forskjellige varer og tjenester som her.
- Klagenemnda anmodes om å oppheve Patentstyrets avgjørelse, slik at merket besluttet gjeldende for den nye begrensede varefortegnelsen.

12 Klagenemnda skal uttale:

- 13 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret, men til at enkelte mothold kan frafalles.**

- 14 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten MATRIX VISION.
- 15 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.
- 16 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 kjennetegnernes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 17 Klagenemnda er enig med Patentstyret i vurderingen av at det ikke foreligger vare- og tjenesteslagslikhet mellom de omsøkte tjenestene i klasse 41, og varene og tjenestene omfattet av de fire eldre registreringene. Klagenemnda vil derfor ikke gå nærmere inn i denne vurderingen.
- 18 Som nevnt i avsnitt 4, har klager for Klagenemnda begrenset varefortegnelsen til kun å gjelde angivelsen «industrial cameras» i klasse 9. Saken står dermed i en annen stilling for Klagenemnda enn det som var tilfellet for Patentstyret.
- 19 I vurderingen av vare- og tjenesteslagslikheten, har Klagenemnda derfor kommet til at det ikke foreligger vare- og tjenesteslagslikhet mellom «industrial cameras» i klasse 9, og de generelle tjenesteangivelsene «technological services» i klasse 42, omfattet av internasjonal registrering nr. 904176, og «development of new products» i klasse 42, omfattet av internasjonal registrering nr. 1242171. Riktignok kan slike tjenester, i alle fall etter ordlyden, omfatte utvikling og produksjon av industrielle kameraer eller teknologi tilknyttet kameraer. Klagenemnda finner likevel ikke å kunne legge avgjørende vekt på dette i vurderingen av vare- og tjenesteslagslikheten, ettersom de omsøkte kameraene i klasse 9 har et definert formål og et bruksområde som er ulikt teknologiske tjenester og utvikling av nye produkter. Slike varer og tjenester er heller ikke i direkte konkurranse med hverandre, og retter seg, i alle fall i utgangspunktet, mot forskjellige omsetningskretser. Endelig er varer og tjenester, per definisjon, ulike i art, og distribueres normalt ikke gjennom samme kanaler.
- 20 Klagenemnda kan heller ikke se at det foreligger vare- og tjenesteslagslikhet mellom de øvrige tjenestene som internasjonal registrering nr. 904176 og nr. 1242171 er registrert for i henholdsvis klasse 35, 38, 41 og 42, og klasse 37 og 42, og varene «industrial cameras» i klasse 9.

- 21 Etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b må det både foreligge vare- og kjennetegnslighet, for å kunne konstatere risiko for forveksling. Når ett av grunnvilkårene i bestemmelsen ikke er oppfylt, kommer bestemmelsen heller ikke til anvendelse.
- 22 Klagenemnda finner etter dette at klagers merke MATRIX VISION ikke er egnet til å forveksles med internasjonal registrering nr. 904176, det kombinerte merket MATRIX42, og registrering nr. 1242171, det kombinerte merket MATRIXTL, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 23 Klagenemnda skal så ta stilling til om det yngre merket MATRIX VISION er forvekselbart med de to øvrige eldre registreringene som Patentstyret har anført som mothold, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 24 Klagenemnda vil først knytte noen kommentarer til de generelle angivelsene «computer software» og «computer hardware» i klasse 9. Disse angivelsene gir i praksis vern for «alt» av dataprogrammer og datamaskinhardware, herunder dataprogrammer og datamaskinhardware tilknyttet kameraer, som i foreliggende sak. Når man ser hvor viktig dataprogrammer og datamaskinhardware har blitt i dag som bestanddel og for produksjonen av en lang rekke varer, er det etter Klagenemndas syn uheldig at varemerker registreres for «computer software» og «computer hardware» uten en nærmere presisering av hvilket virksomhetsområde eller næring disse skal brukes innenfor. Sett ut ifra generelle rimelighetsbetraktninger, og det forhold at det bør legges til rette for at kommersielle aktører får en adgang til å beskytte sine varemerkerettigheter, uten å bli møtt med relative registreringshindre som tilkjennes et altomfattende vern, bør angivelsene «computer software» og «computer hardware» i større grad presiseres ved søknadsinnleveringen. Dette vil skape mer forutsigbarhet for innehavere av nyere varemerker, og samtidig bidra til å avverge unødvendige varemerkekonflikter, hvor eldre registreringer gis et uforholdsmessig stort vern overfor varer i klasse 9, og kryssende vare- og tjenesteklasser, på grunn av at disse har vern for «computer software» og/eller «computer hardware» generelt.
- 25 Når varefortegnelsen er angitt slik den er i motholdene, finner Klagenemnda at det foreligger et naturlig avhengighetsforhold mellom den generelle angivelsen «computer software» i klasse 9, omfattet av internasjonal registrering nr. 965880 og nr. 1186481, og «industrial cameras» i samme vareklasse. Det aller meste av elektroniske artikler og innretninger som inngår i klasse 9, herunder kameraer, har innebygd «software», som er uvurderlig for kameraets innretninger og funksjoner. Det foreligger dermed en komplementaritet mellom «computer software», som omfatter alle typer dataprogrammer, og «industrial cameras». «Computer software» og «industrial cameras» kan videre omsettes gjennom de samme kanalene, rette seg mot samme omsetningskrets, og tilbys av samme produsenter. «Industrial cameras» kan også være «computer hardware», omfattet av internasjonal registrering nr. 1186481. Periferiutstyr som «(web)cameras» har en naturlig tilhørighet til «computer hardware», all den tid slike kameraer kobles sammen med PC-er eller nettbrett.

- 26 Det foreligger derfor likeartethet og/eller identitet mellom «industrial cameras» i klasse 9 i klagers merke, og varer i klasse 9 omfattet av internasjonal registrering nr. 965880 og nr. 1186481.
- 27 Det avgjørende spørsmålet er da om det foreligger tilstrekkelig kjennetegnslighet ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig i lys av gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå og tatt i betraktning av hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes.
- 28 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkene 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.
- 29 Klager anfører at gjennomsnittsforbrukeren for industrielle kameraer er profesjonell, med en merkebevissthet godt over gjennomsnittet. Klagenemnda er enig i at den relevante omsetningskretsen, som omfatter profesjonelle næringsdrivende som kjøper «industrial cameras», dataprogramvare og annet datautstyr, har et oppmerksomhetsnivå som er høyere enn normalt.
- 30 I henhold til rettspraksis må den konkrete forvekselbarhetsvurderingen skje i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor 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.
- 31 De to eldre registreringene består begge av ordet MATRIX, som kan oversettes til «matrise» på norsk. MATRIX eller «matrise» har ingen kjent betydning i tilknytning til de aktuelle varene i klasse 9. Det har for øvrig heller ikke tallet 42, som er inntatt i internasjonal registrering nr. 965880. Klagenemnda legger derfor til grunn at de to eldre registreringene, MATRIX42 og MATRIX, har en normal grad av særpreg.
- 32 Ved vurderingen av kjennetegnslighet, må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet må vektlegges, jf. C-251/95, Sabèl/Puma, avsnitt 23 og C-342/97, Lloyd v. Klijsen, avsnitt 27.
- 33 Kjennetegnene som skal vurderes er ordmerket MATRIX VISION mot de eldre kombinerte merkene angitt i avsnitt 6 og 7.
- 34 Merkene har klare visuelle, fonetiske og konseptuelle likheter gjennom at det særpregede ordelementet MATRIX i de eldre registreringene opptas i sin helhet i klagers merke. MATRIX fremstår videre som et selvstendig element i klagers merke, og som det mest

særpregede – ordet VISION, «syn», har lav grad av særpreg for varene i klasse 9. MATRIX er videre det innledende elementet i klagers merke. Gjennomsnittsfbrukeren – som leser fra venstre til høyre – har en tendens til å feste seg ved begynnelsen av et merke, jf. eksempelvis T-183/02, Mundicor, avsnitt 51, og T-346/04, Arthur et Felicie, avsnitt 46. Klagenemnda kan i lys av dette ikke se at den grafiske utformingen av de eldre merkene motvirker merkens helhetlige likhetstrekk. Dette gjelder for eksempel den særegne utformingen av bokstaven X i internasjonal registrering nr. 1186481. Ordet MATRIX fremkommer likevel klart i begge merkene. Tallet 42 har også minimal innvirkning på helhetsinntrykket i internasjonal registrering nr. 965880, og er plassert etter ordet MATRIX, som, på grunn av lengden og plasseringen i merket, fremstår som merkets dominerende element.

- 35 Etter dette må det legges til grunn at det foreligger merkelikhet som følge av de visuelle, fonetiske og konseptuelle likhetene.
- 36 Etter en helhetsvurdering finner Klagenemnda at merkene er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. I denne vurderingen har Klagenemnda lagt avgjørende vekt på at det foreligger vareslagslikhet og/eller identiske varer, sammenholdt med en høy grad av merkelikhet. Tatt i betraktning at de eldre merkene er ansett som særpregede med krav på et visst vern, er Klagenemnda av den oppfatning at graden av vare- og merkelikhet er tilstrekkelig til at det vil foreligge en risiko for forveksling når merkene anvendes på de aktuelle varene i klasse 9. Selv om omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå her er høyere enn normalt, og dette er et moment i helhetsvurderingen av om forvekslingsfare foreligger mellom merkene, følger det av EU-rettens avgjørelse T-824/16, Kiosked v EUIPO, avsnitt 72, at «it cannot be accepted that there are cases in which, owing to the level of attention displayed by the relevant public, any likelihood of confusion and therefore any possibility of applying that provision can, a priori, be ruled out». Dette ble også lagt til grunn i den nylige avsagte EU-rettsavgjørelsen T-56/20, Vroom v Pop & Vroom, avsnitt 51.
- 37 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at ordmerket MATRIX VISION, med internasjonalt registreringsnummer 1435234, må nektes virkning for «industrial cameras» i klasse 9, jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Klagen må forkastes.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1435234, med søknadsnummer 201815591, ordmerket MATRIX VISION, nektes virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 9: «Industrial cameras.»

- 3 Internasjonal registrering nr. 1435234, med søknadsnummer 201815591, ordmerket MATRIX VISION, gis virkning i Norge for følgende tjenester:

Klasse 41: «Rental of industrial cameras and accessories and audiovisual apparatus; audio and video production and photography, production of image and video recordings and video and image processing for industrial and research companies.»

Elisabeth Ohm
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Maria Foskolos
(sign.)