



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

Sak: 23/00001
Dato: 3. juli 2023

Klager: Noro AB
Representert ved: Advokatfirmaet CLP DA

Innklaget: VVS NORGE EMV AS
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Gunhild Giske Skyberg, Tore Lunde og Thomas Frydendahl

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 14. oktober 2022, hvor ordmerket NORØ, registreringsnummer 319015, med søknadsnummer 202109446, ble opprettholdt for følgende varer:

Klasse 1: Bindemiddel til fliser; tetningsmasse [kjemikalier] for fliser; sement for festing av fliser; lim for keramiske fliser; klebemidler for bekleddningsfliser; lim for gulvfliser; bindemidler for gulv, innvendig tak og veggfliser; flekkforebyggende kjemikalier til bruk på myke møbler og inventar; kitt [fyllmasser]; kitt, fyllstoffer og masser for bruk i industrien; støpemasse for elektriske eller elektroniske komponenter; deigstøpemasse; sparkelmasse for bruk av rørleggere ved forsegling av toaletter.

Klasse 3: Rengjøringspreparater for bruk på fliser; vaskemiddel for møbler; rensedmidler for tekstiler; vaskemidler for tekstiler; rengjøringsmiddel for rensing av avløpsrør; toalettrensjøringsmidler; avløpsrens for servanter.

Klasse 4: Midler for bevaring av fliser [olje]; oljer for tekstiler; industrielle oljer for smøring av overflater.

Klasse 6: Fliser av metall; panel av metall; panelstifter; panelbord av metall; isolerte paneler av metall for vegger; kantlister av metall; tetningslister av metall; glasslister av metall; metallplater; metallbyggeplater med isolerende egenskaper; beslag av metall for møbler; brannsikre metallskap [andre enn møbler]; badekarhåndtak av metall; rør, ledninger og slanger og beslag dertil, inkludert ventiler, av metall; avfallsbeholder av metall; håndklekroker av metall; håndkleholdere av metall; toalett-papirdispensere, fastmonterte, av metall.

Klasse 7: Rengjøringsmaskiner og -apparater [elektrisk]; hagemaskiner; hageredskaper [maskiner]; elektrisk drevne hageslangetromler; elektriske vaskemaskiner; vaskemaskiner til husholdningsbruk; oppvaskmaskiner.

Klasse 9: Paneler med trykknapper (elektrisk -); brannslanger; lekkasjedetektorer; vekter.

Klasse 11: Dusjpaneler; badekar; mikrobølgegeneratorer for badekar; overløp til badekar; avløpsutstyr til badekar; dreneringsbeslag for badekar; tilpassede bekleddninger til badekar; reguleringsventiler for badekar [sanitærinneledning]; vanddyser for bruk i badekar; dyser til apparater for badekar; badekarvegger; badekarkraner; badekarføringer; badekarsavløpsrør; badekarvegger; deksler for barnesikring av badekarkraner; vannfiltreringsmembraner; dusjslanger; vannspreder for hage [automatisk]; hagedusjer; apparater og installasjoner for belysning, oppvarming, kjøling, dampproduksjon, koking, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; vifter for klimaanlegg; vifter til hjemmebruk; vifter [del av airconditioninstallasjoner]; blandebatterier; håndklevarmere; oppvarmede håndklestativ; dusjheter; dusjkabinett; dusjer; dusjhoder for vask (vvs-tilbehør); sanitæravløp for dusjer; kjøkkenvasker; varmtvannsberedere for vasker; servantskap med innebygget servant [koblet til vannforsyningen]; avløpsrør for servanter; kraner til servanter; bunnventiler for servanter; armaturer for servanter; søylekraner til servanter; blandebatterier for servanter[kraner]; vaskeservanter [del av sanitærinstallasjon]; veggmonterte avløpsrør for vaskeservanter; fleksible rør som en del av rørinntallasjoner for vaskeservanter; vannkraner for vaskeservanter;

betjeningshåndtak for toalettsisterner; vannreguleringsventiler [nivåkontrollering] for sisterner; toalettsetelukk; toalettinstallasjoner; toaletter inneholdende cisterner; toaletter tilpasset for bruk av funksjonshemmede; spylehåndtak for toaletter; spyleknapper for toaletter; toalettseter [deler av sanitærinneledning]; hygieniske beskyttelsestrekk for toalettseter; bideer; veggmonterte avløpsrør for bidet; armaturer for bideter; kraner for bideer; urinaler [sanitærinneledninger]; spylemekanismer for urinaler; sterilisatorer for urinaler; automatiske spyleinstallasjoner for urinaler; tørketrommel [tørking, oppvarming].

Klasse 17: Isolerende fliser; isolerende vanntette fliser; tetningsmidler for panelfuger; brannsikre isolerte paneler; polystyrenpaneler for isolasjon; lydisolasjonspaneler laget av ikke-metalliske materialer; komposittpaneler med isolerende egenskaper; halvbearbeidet gummi i form av lister; tetningslister; støydempende gummilister; plater for isolasjonsformål; lydabsorberende plater; lydisolerte plater for bygningsbruk; plast i form av plater, filmer, blokker, stenger og rør; gummiplater; kitt for tetting av forbindelsesledd; isolerende kitt; tetningslister i form av kitt; membraner og halvbearbeidede syntetiske filtreringsmaterialer; isolerende vanntette membraner; tetningsmembraner (ikke-metallisk -); slanger, ikke av metall, for landbruksformål; fleksible rør og slanger og deler dertil, inkludert ventiler, og deler til stive rør, ikke av metall; koblinger, ikke av metall, for brannslanger; gummiartikler til bruk ved tilkobling av rør; isolasjon av syntetisk materiale for termisk beskyttelse av tilkoblinger; rørtilkoblinger, ikke av metall [deler av stive vannrør]; tetningsmidler for bruk for å forhindre lekkasje fra rør; rørforsigling for å forhindre lekkasjer; kjemiske komponenter for tetting av lekkasjer; kjemiske sammensetninger for hindring av lekkasjer; tetningsmidler for reparasjon av lekkasjer i vannkjølesystemer; tetningsmaterialer for å stoppe lekkasjer fra vanntanker.

Klasse 19: Fliser, ikke av metall; brannsikre fliser; panel, ikke av metall; panellister av ikke-metalliske materialer; belegningssteiner for veggpaneler; ikke-metalliske dekorative lister; trelister; gulvlister ikke av metall; ikke-metalliske plater for vanntetting; ikke-metalliske brannsikre plater og paneler for konstruksjon; laminerte plater for bruk i bygging (ikke av metall); vannbestandige plater og paneler, ikke av metall, for konstruksjon; dekkplater (ikke-metalliske -); bygningsplater, ikke av metall; fuktspærremembraner laget av syntetiske plastmaterialer.

Klasse 20: Speilfliser; bordpaneler; møbelpaneler; rominndelingspaneler [møbler]; bakpaneler [deler av møbler]; lister for speil; møbellister; bordplater; benkeplater [møbler]; møbler, speil, bilderammer; vaskeservant [møbler]; baderomsinneledning [møbler]; oppbevaringskurver [møbler]; oppbevaringsenheter [møbler]; baderomsinneledning [møbler]; frittstående håndklestativer [møbler]; keramiske håndtak for møbler; ikke-metalliske kroker til møbler; beslag for møbler, ikke av metall; dekorative veggplater [møbler], ikke av tekstil; gjennomsiktige dører av glass til møbler; hylledelere (ikke metalliske) som deler av møbler; keramiske håndtak for skap, skuffer og møbler; kleshengere, klesstativ [møbler] og knagger for klær; baderomsmøbler; badekar av plast; bærbare babyseter for bruk i badekar; badekarstoler; badekarhåndtak, ikke av metall; badekarstang, ikke laget av metall; ikke-metalliske endetilkoblinger for rør [annet enn for husholdnings- eller kjøkkenbruk]; dusjpropper, ikke av metall eller gummi; dusjseter; dusjforhengstenger; dusjstenger; dusjforhengskroker; dusjforhengringer; dusjstoler; servantskap; toalettskap.

Klasse 21: Dekorative keramiske fliser, ikke for bygningsformål; fargede glassplater [ikke for bygging]; modifiserte glassplater [ikke for bygging]; kluter for møbler; badekarbørster; babybadekar; rengjøringsartikler; rengjøringsvotter av tekstil; rengjøringsredskaper [håndredskaper]; artikler for rengjøringsformål; skittentøyskurver; skittentøysbeholdere for husholdningsformål; munnstykker for slanger; dyser for slanger; avfallsbeholdere; børster; kammer og svamper; håndklestenger; holdere til

dusjgeléer; dispensere for dusjgeléer; dusjhyller; toaletttrullholder; toalettbørster; toaletttrullstativer; toalettmapper; bokser tilpasset toalettsaker.

Klasse 24: Tekstiler til møbler; vevde stoffer til møbler; tekstiler og erstatninger for tekstiler; dusjforheng av tekstiler eller plast; badestekstiler; trekk til toalettlokk; trekk til toalettseter.

Klasse 27: Fliser av linoleum; teppefliser; korkfliser; badestfliser [tepper]; bakbelegg til teppefliser; dusjmatter.

3 Saken har sin bakgrunn i en innsigelse fra Noro AB, jf. varemerkeloven § 26. Innsigelsen er begrunnet med at bruk av merket NORØ ville krenke en annens rett, fordi det er egnet til å forveksles med innsigers internasjonale registrering nr. 1191632, ordmerket NORO, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

4 Internasjonal registrering nr. 1191632 NORO er gitt virkning for følgende varefortegnelse:

Klasse 11: Bath fittings; bathroom installations; lighting apparatus for bathroom; showers; shower cubicles with steam facilities; bath cubicles with steam generating installations; massage cubicles and steam saunas; shower sets (pipe and handle); bath tubs; spa baths [vessels]; jet nozzles for generating massage currents in spa baths; fittings for massage baths; baths incorporating air jets; whirlpool baths; heated towel rails; electric towel warmers; apparatus for water supply and sanitary purposes; taps and faucets; units for mixing hot and cold water; fittings for bathtubs and for showers; mixing faucets for water piping; lavatory basins; water closets; lavatory bowls; single lavatories being wall mounted.

Klasse 20: Bathroom furniture; bathroom mirrors; locker mirrors; non-metallic hooks for towels; towel closets [furniture]; basin cabinets; bathroom vanity units incorporating basins.

Klasse 21: Towel rails and rings; towel bars; soap holders; soap containers; bathroom pails; bathroom glass holders; drying racks for washing; laundry baskets; water closet brush holders; toilet paper holders; toilet cases; bathroom cup holders; mugs.

5 Klage kom inn 25. November 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 2. januar 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Begge merkene er registrert for diverse varer i klasse 11, 20 og 21. For disse klassene foreligger det i stor grad samme eller lignende varer. Et unntak fra dette er «dekorative keramiske fliser», som ikke er lignende med innsigers varer i de angitte klassene.
- Innsigers merke er gitt virkning for blant annet de generelle angivelsene «bathroom installations», «showers» og «apparatus for sanitary purposes» i klasse 11. Disse varene er lignende med innehavers varer «badekarhåndtak av metall; håndklekroker av metall; håndkleholdere av metall; toalettgarderobesdispensere, fastmonterte, av metall» i klasse 6, «dusjforheng av tekstiler eller plast; badestekstiler; trekk til toalettlokk; trekk til

toalettseter» i klasse 24, «baderomsfliser [tepper]; dusjmatter» i klasse 27. Disse varene tilhører det samme baderomssegmentet, selges til dels i samme butikker og til samme omsetningskrets. Utover dette foreligger det ikke vareslagslikhet mellom vareangivelsene i de to merkene.

- Det er merkene slik de er registrert som er avgjørende for vurderingen av om merkene er egnet til å forveksles. Det er ikke lagt frem noe dokumentasjon som tilsier at det skal gjøres unntak fra denne praksisen for merker som inneholder bokstavene Æ, Ø og Å, når merkene benyttes på digitale plattformer.
- Merkene er korte, og det vil være mest naturlig for forbrukerne å feste seg ved ordene som helhet, se lignende vurdering i Klagenemndas avgjørelse VM 14/070 BOSCO avsnitt 24. Selv om merkene er visuelt like på grunn av bokstavene NOR, vil ulikheten som bokstavene O og Ø representerer ikke bli oversett.
- Trykket på vokalene vil være forskjellig i uttalen av de to merkene. Trykket i uttalen av NORØ vil være på bokstaven Ø, mens forbrukerne i uttalen av NORO, vil legge likt trykk på begge vokalene. Det vil dermed være en merkbar forskjell i uttalen av merkene.
- Konseptuelt gir NORØ assosiasjoner i retning av «norsk/nordisk øy», et etternavn eller et stedsnavn. NORO på sin side vil bli oppfattet som et fantasiord, uten noen assosiasjoner i en bestemt retning.
- Merkene er ikke egnet til å forveksles. De fonetiske og konseptuelle forskjellene veier opp for de visuelle likhetene. Da oppmerksomhetsnivået må anses som noe høyere for de aktuelle varene, vil den visuelle forskjellen som bokstavene O og Ø representerer, bidra til å skape avstand mellom merkene.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager ber om at varemerkeregistrering nummer 319015 oppheves for alle varer i klasse 11, 20 og 21, samt for varene «badekarhåndtak av metall; håndklekroker av metall; håndkleholdere av metall; toalettpapirdispensere, fastmonterte, av metall» i klasse 6, «dusjforheng av tekstiler eller plast; baderomstekstiler; trekk til toalettlokk; trekk til toalettseter» i klasse 24 og «baderomsfliser [tepper]; dusjmatter» i klasse 27.
- Varene i klasse 11, 20 og 21 er overlappende. Også «dekorative keramiske fliser» må anses overlappende med de generelle vareangivelsene i klasse 11, 20 og 21 som klagers merke er registrert for. «Dekorative keramiske fliser» tilhører også baderomssegmentet, selges i stor grad i samme butikker som de øvrige varene, til samme omsetningskrets og i samme distribusjonskanaler. Dette er også varer som ofte kjøpes inn i kombinasjon med øvrige varer nevnt i klasse 11, 20 og 21, for eksempel i forbindelse med oppussing. Av de samme grunner foreligger det også klar overlapping mellom klagers varer i klasse 11, 20 og 21 og innklagedes nevnte varer i klasse 6, 24 og 27.

- Patentstyret legger for høy oppmerksomhetsgrad til grunn og for mye vekt på gjennomsnittsforbrukerens skjerpede oppmerksomhet. Omsetningskretsen består av både profesjonelle og vanlige forbrukere. Varefortegnelsen er generell og vid, og omfatter baderomsartikler av ulik kvalitet og pris, alt fra baderommøbler til såpeholdere og toalettbørster. Fortegnelsen retter seg mot allmenheten generelt, og ikke en spesialisert omsetningskrets som må antas å ha særlig høy merkebevissthet. For en stor del av varene vil merket dessuten være underordnet for kjøperen, som for denne typen varer først og fremst vil fokusere på funksjon og design. Det må derfor legges til grunn at merkebevisstheten ikke kan anses som spesielt høy, se blant annet Klagenemndas avgjørelse 17/00205.
- Det er åpenbart stor grad av visuell likhet mellom merkene. Innklagedes merke opptar i all hovedsak klagers merke. Merkene består kun av fire bokstaver hvor de tre første er identiske. Den eneste forskjellen er i siste bokstav, som også har visuelle likheter. Omsetningskretsen vil dessuten feste seg mest ved den første delen av merket, og det er derfor ikke avgjørende at den siste bokstaven skiller seg fra klagers merke.
- Patentstyret overvurderer den fonetiske ulikheten mellom merkene. Det kan ikke uten videre legges til grunn at en vanlig omsetningskrets gjennomgående vil uttale merkene med forskjellig trykk på vokalene. Fonetisk likhet har uansett mindre betydning i dette tilfellet, ettersom de aktuelle varene omsettes på en måte der kundekretsen normalt har en visuell oppfattelse av varemerket, jf. sak C-234/06 P BAINBRIDGE avsnitt 36. Varene selges og markedsføres i stor grad på nettplattformer og i fysisk butikk, og forbrukeren vil i hovedsak velge produktene på basis av utseende, funksjonalitet, farge og størrelse – ikke på basis av hvordan de kommuniseres muntlig. De treffene som kommer opp ved nettsøk har usedvanlig stor innvirkning på hvilke varer kunder etterpå ser etter i fysiske butikker. Det er merkene visuelle inntrykk som i hovedsak gjør seg gjeldende ved markedsføring og kjøp av de aktuelle varene, og lydbildet får dermed vesentlig mindre betydning.
- Ved Googlesøk på «NORØ DUSJKABINETT» «NORO DUSJKABINETT» og «NOROE DUSJKABINETT» kommer klagers dusjkabinetter opp. Søkene illustrerer hvordan dette også etter all sannsynlighet vil se ut motsatt vei når innklagedes produkter kommer for salg. Innklagede hevder at bokstaven «Ø» i innklagedes merke på nett alltid vil erstattes med «OE», noe det etter vår oppfatning ikke er grunnlag for å hevde. Gjennomsnittsforbrukeren vil like gjerne erstatte «Ø» med «O» i nettsøk, noe som vil skape sammenblandinger.
- Partenes bruk av logoer er ikke relevant for spørsmålet om innklagede skal få registrert ordmerket.
- Merkene vil oppfattes som rene fantasimerker uten begrepsinnhold. Momentet konseptuell likhet må derfor vektes helt nøytralt. Merkeelementet NOR er ikke beskrivende for baderomsvarer. Klager er uenig med Patentstyret i at NORØ vil gi assosiasjoner i retning av «norsk», eller et etternavn eller et stedsnavn», og anser dette som udokumentert. Det er heller ikke gitt eller dokumentert at NORØ vil gi assosiasjoner i retning «norsk/nordisk øy», særlig ettersom betegnelsen «ø» for «øy» er et utdatert begrep som sjelden brukes i dag. Klager viser til 2. avdelings kjennelse 6348 BEL AMI hvor det uttales at «[d]ersom man skal

legge til grunn at en ulikhet i betydningsinnhold vil forhindre forveksling, må det følgelig være et krav at det bare vil være en ubetydelig del av omsetningskretsen som ikke vil oppfatte ulikheten i betydningsinnhold.»

- NORO må anses å ha et sterkt særpreg og en vid beskyttelsessfære. I tillegg foreligger det høy grad av vareslagslikhet og svært stor grad av kjennetegnslikhet, som indikerer at det er høy risiko for at den aktuelle omsetningskretsen kan forveksle varemerkene.
- Sakene innklagede viser til har liten overføringsverdi til vår sak. Det faktum at elementet NOR isolert er ansett som beskrivende i saker om registrerbarheten etter varemerkeloven § 14, vil ikke nødvendigvis innebære at ethvert varemerke som inneholder elementet mangler særpreg. I dette tilfellet er det ikke naturlig for en gjennomsnittsforbruker å oppfatte NORO som en sammentrekning av ordet NOR og bokstaven O. NORO og NORØ er korte fantasiord som det ikke er naturlig å dele opp, og det blir derfor kunstig å analysere elementet NOR på samme måte som Patentstyret gjorde i saken om NOR BIKE.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Omsetningskretsen har en høyere grad av oppmerksomhet fordi varene kjøpes sjeldent og etter nærmere overveielse, jf. tilsvarende vurdering i avgjørelsen fra EUIPOs Board of Appeal i sak R 1379/2015-4.
- Det medfører riktighet at det foreligger en overlapping og til en viss grad likeartethet mellom varene som er nevnt i klagers påstand. Men det er uansett ikke tilstrekkelig likhet mellom merkene til at det foreligger fare for forveksling.
- Elementet NOR er beskrivende og brukes av et stort antall næringsdrivende for å indikere at noe er norsk/nordisk. Det vises til Klagenemndas tidligere avgjørelse i VM 19/00031 NOROMEGA An Arctic Health Concept, avsnitt 17 og Patentstyrets uttalelser i søknadsnr. 201705205 NOR og nr. 201803478 NOR BIKE. Det finnes nesten 300 merker i varemerkerregisteret som begynner med NOR i klasse 11. Siden det felles elementet NOR er beskrivende, kan dette ikke belegges med enerett.
- Varemerker som består av få bokstaver, slik som klagers merke NORO, skal ikke ha et for vidt vern. Det vises til T-391/06 S-HE/SHE et al. og Klagenemndas avgjørelse i VM 14/070 BOSCO avsnitt 24.
- Det er dermed bokstavene O og Ø som skiller merkene. De er både visuelt og fonetisk svært ulike, og gjør at merkene som helhet ikke vil være egnet til å forveksles i lys av at omsetningskretsen har høy grad av oppmerksomhet.
- Innklagede er enig med Patentstyret i at NORØ vil gi gjennomsnittsforbrukeren «assosiasjoner i retning av «norsk», eller et etternavn eller et stedsnavn». Innklagede anfører i tillegg at elementet Ø også vil gjøre at omsetningskretsen vil tenke «øy».

- Til klagers anførsel om at merkene blir like på digitale plattformer svarer innklagede at Ø blir til OE og at logoene tilfører ytterligere ulikhet noe som gjør at merkene fint kan sameksistere.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 11 Saken gjelder ordmerket NORØ. Klager har begrenset klagen til samtlige av varene i klasse 11, 20 og 21, og for varene «badekarhåndtak av metall; håndklekroker av metall; håndkleholdere av metall; toalettpapirdispensere, fastmonterte, av metall» i klasse 6, «dusjforheng av tekstiler eller plast; baderomstekstiler; trekk til toalettlokk; trekk til toalettseter» i klasse 24 og «baderomsfliser [tepper] dusjmatter» i klasse 27. Klagenemnda skal derfor ta stilling til om klagers eldre merke NORO er til hinder for at innklagedes merke registreres for disse varene.
- 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 kjennetegnenes 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 hvordan gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merkene i lys av 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.
- 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 han/hun har i hukommelsen, jf. C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 26.

- 16 Klager og innklagede er enige om at det foreligger vareoverlapping og likeartethet mellom klagers varer i klasse 11, 20 og 21 og innklagedes varer i klasse 11, 20 og 21 og «badekarhåndtak av metall; håndklekroker av metall; håndkleholdere av metall; toalettpapirdispensere, fastmonterte, av metall» i klasse 6, «dusjforheng av tekstiler eller plast; baderomstekstiler; trekk til toalettlokk; trekk til toalettseter» i klasse 24 og «baderomsfliser [tepper]; dusjmatter» i klasse 27. Klagenemnda er enig i denne vurderingen og legger dermed til grunn at dette er varer av samme eller lignende slag.
- 17 Når det gjelder angivelsen «dekorative keramiske fliser» i klasse 21 er Klagenemnda enig med klager i at dette er varer som ofte selges i samme butikker og til samme omsetningskrets som for eksempel «bathroom furniture» i klasse 20 og «towel rails and rings» i klasse 21, for eksempel i forbindelse med renovering av baderom. Etter Klagenemndas vurdering foreligger det derfor i det minste lav grad av likeartethet.
- 18 For identiske varer må det være en «klarere ulikhet i kjennetegnene for at forvekslingsfare skal unngås», jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 50. Sakens sentrale spørsmål er dermed om det er så høy grad av kjennetegnslighet mellom NORØ og klagers eldre merke NORO at gjennomsnittsforkbrukeren av de aktuelle varene står i fare for å forveksle dem.
- 19 Gjennomsnittsforkbrukeren for varene vil være både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Innklagede anfører at oppmerksomhetsnivået for de aktuelle varene vil være høyt, og viser til en uttalelse fra EUIPOs Board of Appeal i sak R 1379/2015-4. Etter Klagenemndas syn vil omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå variere fra normalt til høyt, blant annet avhengig av den aktuelle varens prisnivå og forventet levetid. Den omtvistede delen av varefortegnelsen til NORØ omfatter alt fra kostbare baderomsinstallasjoner med lang levetid som badekar og dusjkabinetter, til billigere forbruksvarer som såpedispensere og toalettrullholdere.
- 20 Ved vurderingen av kjennetegnslighet må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet må vektlegges. Det er merkene slik de er registrert som skal sammenlignes, jf. C-131/06 P Castellblanch SA v. OHIM avsnitt 56 og Rt-1971-962 TEENI. Hvordan merkene rent faktisk er brukt, for eksempel i kombinerte utforminger eller på digitale plattformer, er dermed uten betydning. I vurderingen vil særpregede og dominerende elementer ha større betydning for merkens 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 Etter Klagenemndas vurdering har det eldre merket NORO normal grad av særpreg for varene i klasse 11, 20 og 21. Ordet NORO vil oppfattes som et helhetlig fantasiord uten et konkret betydningsinnhold. Det er ingen holdepunkter for at den siste bokstaven O vil oppfattes med et selvstendig betydningsinnhold som gjør at bestanddelen NOR vil oppfattes som en angivelse av varenes geografiske opprinnelse. Klagenemnda er med andre ord ikke enig med innklagede i at merkeelementet NOR i merket NORO vil oppfattes som beskrivende for at varene er norske eller nordiske. Klagers merke NORO

skiller seg dermed fra vurderingen i for eksempel NOROMEGA-saken hvor Klagenemnda legger vekt på at bestanddelene NOR og OMEGA henholdsvis vil oppfattes som en angivelse av at varene har sin opprinnelse i Norge og varenes art, jf. VM 19/00031 avsnitt 17 som innklagede viser til.

- 22 Merkene NORO og NORØ er relativt korte. Det vil derfor være naturlig for gjennomsnittsforbrukeren å feste seg ved merkene som helhet, ikke først og fremst innledningen, se til sammenligning Klagenemndas vurdering i VM 14/00069 BOSCO avsnitt 21.
- 23 Klagenemnda finner at ordmerket NORØ visuelt sett er temmelig likt det eldre merket NORO. De tre første bokstavene i ordene er like. Den eneste forskjellen er at de siste bokstavene Ø og O er ulike. Selv om bokstavene O og Ø har en visuell ulikhet ved den diagonale streken, ligner de likevel på hverandre ved sin like sirkulære grunnform. Etter Klagenemndas syn er det i tillegg klare fonetiske likhetstrekk mellom merkene. Det mangler holdepunkter for at gjennomsnittsforbrukeren vil uttale NORØ og NORO med ulikt trykk på vokalene, og det kan ikke utelukkes at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil uttale merkene med samme tonefall.
- 24 Etter Klagenemndas vurdering har merkene ingen konseptuelle forskjeller som kan nøytralisere de klare visuelle og fonetiske likhetene. I praksis fra EU-domstolen er det lagt til grunn at konseptuelle forskjeller kan motvirke forvekslingsfare mellom merker som er visuelt og fonetisk like, gitt at minst ett av merkene har en klar og spesifikk betydning som gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte, jf. C-361/04 P PICARO avsnitt 20 og C-437/16 P CHEMPIOL avsnitt 43. Klagenemnda viser også til sak T-559/13 GIOVANNI GALLI avsnitt 96, hvor EU-retten legger til grunn at det at merket refererer til en eller annen person ikke medfører at merket har en klar og spesifikk betydning. Til sammenligning kom EU-domstolen til at berømmelsen til fotballspilleren Messi medfører at det er konseptuell ulikhet mellom merkene MESSI og MASSI, jf. de forente sakene C-449/18 P og C-474/18 P avsnitt 47 og 48. Etter Klagenemndas vurdering vil NORO oppfattes som et helhetlig fantasiord, og NORØ har ikke en klar og spesifikk betydning som kan motvirke forvekslingsfare. Omsetningskretsen kan tro at NORØ sikter til en ukjent person eller at det er navnet til produsenten/designeren av den aktuelle varen. Noen vil kanskje også tenke at det refererer til et stedsnavn i form av en øy. Assosiasjonen er dermed så vag at gjennomsnittsforbrukeren ikke umiddelbart vil tenke på en konkret person eller et konkret sted i møte med merket. Etter Klagenemndas vurdering har dermed NORØ ikke en klar og spesifikk betydning som kan veie opp for de visuelle og fonetiske likhetene.
- 25 Etter en helhetsvurdering er Klagenemnda kommet til at det er risiko for forveksling mellom ordmerket NORØ og internasjonal registrering nr. 1191632, ordmerket NORO, for de aktuelle varene i klasse 6, 11, 20, 21, 24 og 27, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. I vurderingen har Klagenemnda lagt avgjørende vekt på at det eldre merket vil oppfattes som et fantasiord, at det er betydelige fonetiske og visuelle

likheter mellom merkene og at NORØ ikke har en tilstrekkelig klar og spesifikk betydning som kan motvirke forvekslingsfare. Etter Klagenemndas vurdering må det også legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren er vant til at Ø erstattes med O eller OE i domenenavn eller internasjonal sammenheng, for eksempel på flybilletter. Det kan derfor ikke utelukkes at gjennomsnittsforbrukeren vil tro at ordmerket NORO er ordmerket NORØ sin internasjonale variant til bruk i land som ikke har Ø som en bokstav i alfabetet. Klagenemnda er dermed av den oppfatning at graden av vare- og merkelikhet er tilstrekkelig høy til at gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å ta feil av merkene eller tro at det er en kommersiell forbindelse mellom merkene sine innehavere selv for de varer hvor gjennomsnittsforbrukerens grad av oppmerksomhet er høy.

- 26 På denne bakgrunn omgjør Klagenemnda beslutningen til Patentstyret. Klagenemnda opphever registrering nr. 319015 for de aktuelle varene i klasse 11, 20 og 21, og for de nærmere angitte varene i klasse 6, 24 og 27, se slutningens punkt 2.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Registrering nr. 319015 oppheves for følgende varer:

Klasse 6: badekarhåndtak av metall; håndklekroker av metall; håndkleholdere av metall; toalett-papirdispensere, fastmonterte, av metall.

Klasse 11: Dusjpaneler; badekar; mikrobølgegeneratorer for badekar; overløp til badekar; avløpsutstyr til badekar; dreneringsbeslag for badekar; tilpassede bekledninger til badekar; reguleringsventiler for badekar [sanitærinnredning]; vanndyser for bruk i badekar; dyser til apparater for badekar; badekarvegger; badekarkraner; badekarfôringer; badekarsavløpsrør; badekarvegger; deksler for barnesikring av badekarkraner; vannfiltreringsmembraner; dusjslanger; vannspreder for hage [automatisk]; hagedusjer; apparater og installasjoner for belysning, oppvarming, kjøling, dampproduksjon, koking, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; vifter for klimaanlegg; vifter til hjemmebruk; vifter [deler av airconditioninstallasjoner]; blandebatterier; håndklevarmere; oppvarmede håndklestativ; dusjenheter; dusjkabinett; dusjer; dusjhoder for vask (vvs-tilbehør); sanitæravløp for dusjer; kjøkkenvasker; varmtvannsberedere for vasker; servantskap med innebygget servant [koblet til vannforsyningen]; avløpsrør for servanter; kraner til servanter; bunnventiler for servanter; armaturer for servanter; søylekraner til servanter; blandebatterier for servanter[kraner]; vaskeservanter [del av sanitærinstallasjon]; veggmonterte avløpsrør for vaskeservanter; fleksible rør som en del av rørinstallasjoner for vaskeservanter; vannkraner for vaskeservanter; betjeningshåndtak for toalettsisterner; vannreguleringsventiler [nivåkontrollering] for sisterner; toalettsetelukk; toalettinstallasjoner; toaletter inneholdende cisterner; toaletter tilpasset for bruk av funksjonshemmede; spylehåndtak for toaletter; spyleknapper for toaletter; toalettseter [deler av sanitærinnredning]; hygieniske beskyttelsestrekk for toalettseter; bideer; veggmonterte avløpsrør for bidet; armaturer for bideter; kraner for bideer; urinaler [sanitærinnretninger]; spylemekanismer for urinaler; sterilisatorer for urinaler; automatiske spyleinstallasjoner for urinaler; tørketrommel [tørking, oppvarming].

Klasse 20: Speilfliser; bordpaneler; møbelpaneler; rominndelingspaneler [møbler]; bakpaneler [deler av møbler]; lister for speil; møbellister; bordplater; benkeplater [møbler]; møbler, speil, bilderammer; vaskeservant [møbler]; badersinnredning [møbler]; oppbevaringskurver [møbler]; oppbevaringsenheter [møbler]; badersinnredning [møbler]; frittstående håndklestativer [møbler]; keramiske håndtak for møbler; ikke-metalliske kroker til møbler; beslag for møbler, ikke av metall; dekorative veggplater [møbler], ikke av tekstil; gjennomsiktige dører av glass til møbler; hylledelere (ikke metalliske) som deler av møbler; keramiske håndtak for skap, skuffer og møbler; kleshengere, klesstativ [møbler] og knagger for klær; badersmøbler; badekar av plast; bærbare babyseter for bruk i badekar; badekarstoler; badekarhåndtak, ikke av metall; badekarstang, ikke laget av metall; ikke-metalliske endetilkoblinger for rør [annet enn for husholdnings- eller kjøkkenbruk]; dusjpropper, ikke av metall eller gummi; dusjseter; dusjforhengstenger; dusjstenger; dusjforhengkroker; dusjforhengringer; dusjstoler; servantskap; toalettskap.

Klasse 21: Dekorative keramiske fliser, ikke for bygningsformål; fargede glassplater [ikke for bygging]; modifiserte glassplater [ikke for bygging]; kluter for møbler; badekarbørster; babybadekar; rengjøringsartikler; rengjøringsvotter av tekstil; rengjøringsredskaper [håndredskap]; artikler for rengjøringsformål; skittentøyskurver; skittentøysbeholdere for husholdningsformål; munnstykker for slanger; dyser for slanger; avfallsbeholdere; børster; kammer og svamper; håndklestenger; holdere til dusjgeléer; dispensere for dusjgeléer; dusjhyller; toalettrullholder; toalettbørster; toalettrullstativer; toalettmapper; bokser tilpasset toalettsaker.

Klasse 24: dusjforheng av tekstiler eller plast; badersstekstiler; trekk til toalettlokk; trekk til toalettseter.

Klasse 27: badersfliser [tepper]; dusjmatter

3 Registrering nr. 319015 opprettholdes for følgende varer:

Klasse 1: Bindemiddel til fliser; tetningsmasse [kjemikalier] for fliser; sement for festing av fliser; lim for keramiske fliser; klebemidler for bekledningsfliser; lim for gulvfliser; bindemidler for gulv, innvendig tak og veggfliser; flekkforebyggende kjemikalier til bruk på myke møbler og inventar; kitt [fyllmasser]; kitt, fyllstoffer og masser for

bruk i industrien; støpemasse for elektriske eller elektroniske komponenter; deigstøpemasse; sparkelmasse for bruk av rørleggere ved forsegling av toaletter.

- Klasse 3: Rengjøringspreparater for bruk på fliser; vaskemiddel for møbler; rensedmidler for tekstiler; vaskemidler for tekstiler; rengjøringsmiddel for rensing av avløpsrør; toalettrensjøringsmidler; avløpsrens for servanter.
- Klasse 4: Midler for bevaring av fliser [olje]; oljer for tekstiler; industrielle oljer for smøring av overflater.
- Klasse 6: Fliser av metall; panel av metall; panelstifter; panelbord av metall; isolerte paneler av metall for vegger; kantlister av metall; tetningslister av metall; glasslister av metall; metallplater; metallbyggeplater med isolerende egenskaper; beslag av metall for møbler; brannsikre metallskap [andre enn møbler]; rør, ledninger og slanger og beslag dertil, inkludert ventiler, av metall; avfallsbeholder av metall.
- Klasse 7: Rengjøringsmaskiner og -apparater [elektrisk]; hagemaskiner; hageredskaper [maskiner]; elektrisk drevne hageslangetromler; elektriske vaskemaskiner; vaskemaskiner til husholdningsbruk; oppvaskmaskiner.
- Klasse 9: Paneler med trykknapper (elektrisk -); brannslanger; lekkasjedetektorer; vekter.
- Klasse 17: Isolerende fliser; isolerende vanntette fliser; tetningsmidler for panelfuger; brannsikre isolerte paneler; polystyrenpaneler for isolasjon; lydisolasjonspaneler laget av ikke-metalliske materialer; komposittpaneler med isolerende egenskaper; halvbearbeidet gummi i form av lister; tetningslister; støydempende gummilister; plater for isolasjonsformål; lydabsorberende plater; lydisolerte plater for bygningsbruk; plast i form av plater, filmer, blokker, stenger og rør; gummiplater; kitt for tetting av forbindelsesledd; isolerende kitt; tetningslister i form av kitt; membraner og halvbearbeidede syntetiske filtreringsmaterialer; isolerende vanntette membraner; tetningsmembraner (ikke-metallisk -); slanger, ikke av metall, for landbruksformål; fleksible rør og slanger og deler dertil, inkludert ventiler, og deler til stive rør, ikke av metall; koblinger, ikke av metall, for brannslanger; gummiartikler til bruk ved tilkobling av rør; isolasjon av syntetisk materiale for termisk beskyttelse av tilkoblinger; rørtilkoblinger, ikke av metall [deler av stive vannrør]; tetningsmidler for bruk for å forhindre lekkasje fra rør;

rørforsegling for å forhindre lekkasjer; kjemiske komponenter for tetting av lekkasjer; kjemiske sammensetninger for hindring av lekkasjer; tetningsmidler for reparasjon av lekkasjer i vannkjølesystemer; tetningsmaterialer for å stoppe lekkasjer fra vanntanker.

Klasse 19: Fliser, ikke av metall; brannsikre fliser; panel, ikke av metall; panellister av ikke-metalliske materialer; belegningssteiner for veggpaneler; ikke-metalliske dekorative lister; trelister; gulvlister ikke av metall; ikke-metalliske plater for vanntetting; ikke-metalliske brannsikre plater og paneler for konstruksjon; laminerte plater for bruk i bygging (ikke av metall); vannbestandige plater og paneler, ikke av metall, for konstruksjon; dekkplater (ikke-metalliske -); bygningsplater, ikke av metall; fuktsperremembraner laget av syntetiske plastmaterialer.

Klasse 24: Tekstiler til møbler; vevde stoffer til møbler; tekstiler og erstatninger for tekstiler.

Klasse 27: Fliser av linoleum; teppefliser; korkfliser; bakbelegg til teppefliser.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)

Thomas Frydendahl
(sign.)