



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00109
Dato: 16. desember 2019

Klager: AXA
Representert ved: Zacco Norway AS

Innklaget: AXACTOR AS
Representert ved: Advokatfirmaet Haavind AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Kaja von Hedenberg og Thomas Strand-Utne

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 3. juni 2019, hvor Patentstyret etter en innsigelse opprettholdt registrering nr. 299224, ordmerket AXACTOR, for tjenestene i klasse 35 og 36.

Klasse 35: Bedriftsassistanse, analyse, ledelse og administrative tjenester i tilknytning til faktoring, inkasso, innkreving og betaling av gjeld; kommersielle undersøkelser og informasjonstjenester vedrørende faktoring, inkasso, innkreving og betaling av gjeld.

Klasse 36: Inkasso- og innkrevingsbyråer; betaling av gjeld; forskudd på gjeldsbetaling ved hjelp av faktoring.

- 3 AXA innleverte innsigelse basert på at registreringen er egnet til å forveksles med innsigers registrering nr. 243015, ordmerket AXA, nr. 211638, det kombinerte merket AXA ART, og internasjonal registrering nr. 1342596, ordmerket AXA Investment Managers, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

Registrering nr. 243015, ordmerket AXA, er registrert med følgende varefortegnelse:

Klasse 35: Annonse- og reklamevirksomhet; forretningskontroll, -direksjon, inspeksjon, -tilsyn samt rådgivning om organisasjon og forretningsledelse; annonsering, utsendelse og distribusjon av reklameblad, brosjyrer, prospekter, trykksaker og vareprøver; utleie av reklamemateriell, rådgivning vedrørende den forretningsmessige eller kommersielle drift av en industri- eller handelsbedrift; forretningsrådgivning, -informasjon og - opplysninger, forretningsmessig regnskapsførsel, kontroll og -analyser, reproduksjon og kopiering av dokumenter.

Klasse 36: Forsikring; personlig forsikring; livsforsikring; dødsfallforsikring; brann-, ulykke-, allriskforsikring; reassuranse; meklerforretning; sparebank; finansielle og pengemessige forretninger; fondsinvesteringer; finansielle vurderinger og takst, finansiell investeringsrådgivning, finansielle analyser; forvaltning av porteføljer, finansielle investeringer; finansielle tjenester; investering og gjensidig kapital; bankvirksomhet; inkasso; forretninger med fast eiendom, evaluering og takst av fast eiendom, konsultasjoner i forretninger med fast eiendom, fast eiendom investeringer, forvaltning av fast eiendom, eiendomsmeklerbyråer, utleie av fast eiendom, innkreving av leie.

Klasse 39: Transport av personer og varer, tauing og maritim buksering, lossing, bringe skip flott samt redning av skip i havsnød og deres last, utleie av lagerhus, oppbevaringsvirksomhet, garasjer for kjøretøyer, utleie av garasjer.

Registrering nr. 211638, det kombinerte merket AXA ART, er registrert med følgende varefortegnelse:



Klasse 35: Bedriftsledelse, forretningsadministrasjon, rådgivning vedrørende forretninger, informasjon og forespørsler vedrørende forretninger.

Klasse 36: Forsikringsvirksomhet, brannskadeforsikring og allrisikoforsikring, reassuranse, fondshandel, finansielle evalueringer og vurderinger.

Internasjonal registrering nr. 1342596, ordmerket AXA Investment Managers, er gitt virkning i Norge med følgende varefortegnelse:

Klasse 16: Printing products (printed matter); printed matter, pamphlets, prospectuses; posters; photographs.

Klasse 35: Advertising; commercial business management; professional business consultancy.

Klasse 36: Financial affairs, financial analysis, capital investments, financial consulting, savings services, financial evaluations, financial information, raising and investment of funds, financial management, wealth management for insurance companies, asset management.

Klasse 38: Telecommunications; communications via computer terminals, via voice server; telematic services; telephone communications; message transmission; electronic messaging; rental of access time to a database server center.

Klasse 41: Editing of newsletters and documents in the field of investments; organization and conducting of colloquiums and conferences.

4 Klage innkom 5. august 2019. Patentstyret har den 29. august 2019 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret kom etter en helhetsvurdering til ordmerket AXACTOR ikke er egnet til å forveksles med innsigers eldre registreringer etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Registreringen av ordmerket AXACTOR måtte derfor opprettholdes.
- Det legges til grunn at tjenestene retter seg mot næringsdrivende, og ikke private forbrukere. Patentstyret antar likevel at tjenestene kan være rettet mot mer uerfarne enkeltmannsforetak og andre mindre selskaper som sjelden kjøper tjenester av andre. Disse vil, sammen med store profesjonelle selskaper utgjøre omsetningskretsen. Gjennomsnittsforbrukeren kan derfor ikke sies å ha et særlig høyt oppmerksomhetsnivå, eller i høy grad være profesjonelle og spesialiserte på det aktuelle området.
- Det foreligger tjenesteslagslikhet. De aktuelle merkene er registrert for samme eller lignende tjenester i klasse 35 og 36.
- I vurderingen av kjennetegnslighet tar Patentstyret utgangspunkt i det eldre ordmerket AXA, da det må antas at ordmerket vil ha det største verneomfanget.
- AXA har ikke noen kjent betydning i relasjon til tjenestene, og fremstår som fantasiord. AXACTOR kan gi assosiasjoner til «exactor», som betyr pengeinnkrever på norsk, men har ingen betydning i seg selv og fremstår som et fantasiord.
- Den felles innledningen AXA medfører en visuell likhet mellom merkene. De tre felles bokstavene er plassert først i merket, og vil dermed lettere legges merke til. Hovedinntrykket visuelt vil likevel være at det er snakk om et svært kort ord, og et lengre merke med figurativ font. Merkene fremstår derfor som visuelt forskjellige.
- Videre har merkene fonetiske ulikheter som følge av ulik lengde, ulikt antall stavelser, og fordi trykket vil legges annerledes i uttalen av de to merketekstene. Merkene har heller ingen konseptuelle likheter eller forskjeller.
- Merkene vil likevel gi ulike helhetsinntrykk. AXA vil oppfattes som et kort fantasiord.
- Det yngre merket vil på sin side oppfattes som et lengre, helhetlig fantasiord, og det er ingenting som tilsier at merket vil bli oppfattet som AXA med tillegget CTOR. Det er ingenting som tilsier at det er naturlig å oppfatte CTOR som en endelse. Det er heller ingen fast norm at gjennomsnittsforbrukeren alltid legger mest merke til starten av et merke, dette må bero på en konkret helhetsvurdering.
- Det tillegges ikke vekt at EUIPO Opposition Division kom frem til at det forelå risiko for forveksling mellom de to merkene i en innsigelsessak mellom partene.
- Det foreligger ikke merkelikhet. Det vil dermed heller ikke foreligge en risiko for forveksling etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse er ikke korrekt, og det fastholdes at ordmerket AXACTOR er egnet til å forveksles med klagers eldre registreringer, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Registreringen av ordmerket AXACTOR må derfor oppheves.
- Klager er enig med Patentstyret i at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil å ha et særlig høyt oppmerksomhetsnivå, eller at de i høy grad kan sies å være profesjonelle og spesialiserte på det aktuelle området. Det bestrides, slik innklagede anfører, at gjennomsnittsforbrukeren vil bestå utelukkende av profesjonelle næringsdrivende siden enkelte av tjenestene er lovregulert.
- Tjenestene er identiske og overlappende, og det må da kreves en vesentlig forskjell mellom merkene for å avverge forvekslingsfare. Det skal foretas en nokså streng vurdering av kjennetegnslikheten når det foreligger vare-/tjenesteidentitet, og dette har ikke Patentstyret tatt tilstrekkelig hensyn til.
- Ordet AXA har ingen betydning i relasjon til tjenestene. Som et fantasiord må merket anses å inneha en betydelig grad av særpreg. Graden av særpreg har betydning for beskyttelsessfæren.
- Patentstyret lagt for liten vekt på likhetene mellom merkene. Ordelementet AXA i klagers merker er opptatt i sin helhet innledningsvis i innklagedes merke. Dette felleselementet er visuelt iøynefallende, særlig siden gjennomsnittsforbrukeren normalt fester seg til begynnelsen av et merke. Det vises til at Klagenemndas avgjørelse i VM 17/196, AGRIFARM v. AGRI, hvor Klagenemnda legger til grunn at likheten mellom det eldre merket AGRI er tydelig når det yngre merket AGRIFARM opptar det eldre merket i sin helhet ved sine første fire bokstaver.
- Den mest naturlige uttalen av de to merkene medfører at gjennomsnittsforbrukeren vil legge trykket på det første elementet AXA. Felleselementet AXA vil derfor uttales likt, og merkene etterlater derfor et svært likt helhetsinntrykk. Klager er uenig med Patentstyret i at AXA ikke vil bli identifisert som et selvstendig element i innklagedes merke. Konseptuelt vil AXACTOR kun oppfattes som en uvesentlig forlengelse av AXA. Elementet AXA er også spesielt for den norske gjennomsnittsforbrukeren siden det inkluderer bokstaven X.
- For å underbygge argumentasjonen vises til det EUIPO Opposition Division som i avgjørelse B 2 822 552 avslø registrering av AXACTOR i sin helhet på grunn av risiko for forveksling med klagers eldre registrering av AXA. Vurderingen er stadfestet av EUIPO Board of Appeal i sak R-479/2018-4.
- Klager er uenig med Patentstyret i at merkene gir ulike helhetsinntrykk, og viser at til at samtlige merker består av det dominante og identiske elementet AXA og at tjenestene er overlappende. I den sammenheng bemerkes det at det skal «relativt lite til for å konstatere forvekslingsfare ved vareidentitet», jf. HR- 2008-1586-A.

7 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede er enig i Patentstyrets vurdering av forvekslingsfaren, og anmoder Klagenemnda om å opprettholde varemerkeregistreringen i tråd med Patentstyrets avgjørelse.
- Gjennomsnittsforbrukeren må anses for å være profesjonell med et høyt eller veldig høyt oppmerksomhetsnivå tatt i betraktning de spesialiserte tjenestene i klasse 35 og 36. Tjenestene vil utelukkende rette seg mot profesjonelle næringsdrivende, og aldri selges til forbrukere, og innebærer et visst nivå av økonomisk risiko som gjør at de vil utvise en høy grad av oppmerksomhet ved valg av de aktuelle tjenestene. Det vises også til at inkassoindustrien i Norge er en svært spesifikk og begrenset bransje som er særskilt lovregulert. Dersom det yngre merket har en profesjonell omsetningskrets og de eldre merkene retter seg mot en generell omsetningskrets, må vurderingen av forvekslingsfaren vurderes etter den profesjonelle, jf. EUIPO Guidelines. Når gjennomsnittsforbrukeren er profesjonell med et veldig høyt oppmerksomhetsnivå, vil dette utelukke en risiko for forveksling.
- Det foreligger ikke likhet mellom tjenestene i klasse 35 og 36 i innklagedes merke og varene og tjenestene i klasse 16, 38 og 41 i klagers ordmerke AXA Investment Managers. Tjenestene i klasse 36 er ikke identiske, men i høyden likeartede. Det bestrides ikke at tjenestene i klasse 35 er like, men dette må få begrenset vekt da gjennomsnittsforbrukeren må anses for å ha et høyt oppmerksomhetsnivå, og derfor vil oppfatte merkene ulikheter.
- Det er merkene helhetsinntrykk som er avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen. Dette betyr at vurderingen innebærer mer enn bare å sammenligne én komponent i et merke med et annet merke.
- Verken AXA eller CTOR har noe meningsinnhold, og det er ikke naturlig at gjennomsnittsforbrukeren vil dele opp innklagedes varemerke i de to elementene. På denne bakgrunn kan det ikke tillegges avgjørende betydning at AXACTOR opptar elementet AXA. Merketeksten AXACTOR vil oppfattes som en helhet, hvor det ikke kan hevdes at AXA har en selvstendig og adskillende evne. I så måte skiller denne saken seg fra Klagenemndas avgjørelse i VM 1700/196, AGRIFARM v. AGRI. Fra denne side vises det til EUIPO Board of Appeal i sak R-1253/2014-4, hvor det ikke ble funnet forvekslingsfare mellom SKY og det yngre merket SKYLOTEC.
- Både visuelt og fonetisk er merkene forskjellig på grunn av at merkene har ulik lengde, ulikt antall stavelser og trykket vil legges forskjellig. Det er ikke grunn til å tro at trykket vil legges på AXA i AXACTOR, men heller vil uttales mer flytende. Det er heller ikke holdepunkter for noen konseptuelle likheter mellom merkene. Helhetsinntrykket vil derfor være forskjellig.
- Siden det er merkene helhetsinntrykk som er avgjørende, kan det ikke uten videre legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren vil legge mest merke til starten. Praksis fra EU-retten, som klager viser til, tilsier heller ikke dette. Innklagede viser her til EUIPOS Guidelines for Examination, Part C, Section 2, Chapter 4 – Comparison of signs, s. 74-75, hvor det blant annet fremgår at «this is not a fixed rule and the outcome depends on the circumstances of the case»

- Når det gjelder den tilsvarende saken i EU, bemerkes det at avgjørelsen fra EUIPO Board of Appeal er anket til EU-retten og dermed ikke endelig avgjort. Det Sveitsiske Patentstyret avsa nylig en avgjørelse mellom partene, hvor de kom frem til at det ikke forelå forvekslingsfare mellom merkene AXA og AXACTOR.
- Merkene har sameksistert i en årrekke uten at det har forekommet et eneste tilfelle av forveksling.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 10 Spørsmålet som Klagenemnda skal ta stilling til er om registreringen av ordmerket AXACTOR må oppheves som følge av at det er forvekselbart med klagers registrering nr. 243015, ordmerket AXA og nr. 211638, det kombinerte merket AXA ART, og internasjonal registrering nr. 1342596, ordmerket AXA Investment Managers, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 11 Klagenemnda viser til at innsigelsen er basert på tre registreringer. I likhet med Patentstyret tar Klagenemnda utgangspunkt i registrering 243015, ordmerket AXA, som er den registreringen som ligger nærmest ordmerket AXACTOR og som må antas å ha det største vernet.
- 12 Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vare- og tjenesteslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd. De to elementene kan ikke vurderes separat, jf. Høyesteretts dom i Rt-1998-1988 COSMEA side 1991, 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.
- 13 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. Rt-2008-1268 SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Han/hun må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, 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.

- 15 Klagenemnda er av den oppfatning at gjennomsnittsfbrukeren for tjenestene i klasse 35 må anses som profesjonelle aktører med et høyere oppmerksomhetsnivå enn vanlig. Når det gjelder de finansielle tjenestene i klasse 36, kan disse rette seg mot både alminnelige sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Slike finansielle tjenester kan imidlertid ha stor økonomisk betydning for brukerne, og det kan ikke antas at slike tjenester handles uten nærmere overveielser som gjør at oppmerksomhetsnivået vil være høyere enn vanlig. Klagenemnda har også tidligere lagt til grunn at oppmerksomhetsnivået er høyere enn vanlig for tjenester i klasse 36, se VM 2018/00047, Iq Option v. IQ, premiss 18.
- 16 Når det gjelder betydningen av oppmerksomhetsnivået, vil Klagenemnda bemerke at dette kan bli forskjellig avhengig av om det er snakk om direkte eller indirekte forvekslingsfare. Dersom oppmerksomhetsnivået er høyere enn vanlig, kan omsetningskretsen legge merke til mindre forskjeller ved merkene, noe som *kan* forhindre direkte forveksling. Ved indirekte forveksling er omsetningskretsen klar over at det foreligger to forskjellige merker, men vil på grunn av helhetsinntrykkene merkene skaper, kunne tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom merkene innehavere.
- 17 Klagenemnda er av den oppfatning at det foreligger full overlapp mellom tjenestene i klasse 35 og 36. Tjenestene som fremgår i klasse 35 og 36 i innklagedes merke dekkes av de samme eller mer generelle formuleringene i klasse 35 og 36 i klagers ordmerke. Eksempelvis vil «finansielle og pengemessige forretninger; finansielle tjenester; inkasso» omfattes av klasse 36 i klagers merke, overlappet med «Inkasso- og innkrevingsbyråer», samt de øvrige tjenestene i klasse 36 som må anses som underkategorier av inkassovirksomhet, som innklagedes merke gjelder for. Siden tjenesteslagslikheten og kjennetegnslikheten skal vurderes samlet i helhetsvurderingen, må det i utgangspunktet kreves en større avstand mellom merkene for å unngå forvekslingsrisiko når de aktuelle tjenestene er identiske, jf. EU-domstolens avgjørelse i C-39/97, Canon, avsnitt 17.
- 18 Spørsmålet er om det foreligger tilstrekkelig merkelikhet ut fra gjennomsnittsfbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig sett i lys av gjennomsnittsfbrukerens oppmerksomhetsnivå.
- 19 Kjennetegnene som skal vurderes ser slik ut:

Klagers merke	Innklagedes merke
AXA	AXACTOR

- 20 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. Ved vurderingen av kjennetegnslighet må det videre foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet må vektlegges, jf. C-251/95 Sabèl/Puma, premiss 23 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, avsnitt 27.

- 21 Merketeksten AXA i det eldre merket har ingen betydning i relasjon til tjenestene, og er et særpreget merkeelement. Merket anses videre å være sterkt iøynefallende på grunn av at merket består av kun tre tegn, hvor bokstaven A benyttes både foran og bak den dominerende bokstaven X. Bokstavfelleskapet og den blikkfangereffekt bokstaven X representerer, tilfører merket en høy grad av særpreg.
- 22 Visuelt er merkene like ved at det tidligere registrerte merket AXA opptas i sin helhet i den omtvistede registreringen AXACTOR. Forskjellen er endelsen -CTOR. Betydningen av endelsen er at det foreligger en forskjell i lengden på merkene, men dette blir nokså underordnet når merkene ses som helhet. Klagenemnda mener at den norske gjennomsnittsforbrukeren klart vil oppfatte og gjenkjenne likhetstrekket i AXA, sett hen til at den norske gjennomsnittsforbrukeren – 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. Tilsvarende har blitt lagt til grunn av Klagenemnda tidligere, se blant annet VM 1700/196, AGRIFARM, avsnitt 19, og VM 19/00043, SOMNOFY, avsnitt 25. Merkene anses å ha visuelle likhetstrekk som ikke motvirkes av endelsen -CTOR i det omstridte merket. Merkenes felleselement har høy grad av særpreg og preger det visuelle inntrykket begge merkene etterlater.
- 23 Felleselementet AXA medfører at merkene har en fonetisk likhet som følge av at AXACTOR opptar det eldre merket i sin helhet som det innledende elementet i merket. Praktis, eksempelvis T-724-17 Vianel avsnitt 39 og T-524/18, BILLA v BILLABONG avsnitt 75, viser at prinsippet om at gjennomsnittsforbrukeren ofte legger mest merke til starten av et merke, også gjelder for den fonetiske sammenligningen av merker. Innklagedes merke består i tillegg av endelsen -CTOR. Dette gjør at merket fonetisk også har forskjeller som følge av den økte lengden, flere stavelser, og – avhengig av hvordan det blir uttalt – forskjell i hvor trykket legges. Merkene har således både fonetiske likheter og forskjeller.
- 24 I vurderingen av den konseptuelle likheten, viser Klagenemnda til at ingen av merkene har noen betydning som gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte. Klagenemnda legger derfor til grunn at det konseptuelle ikke trekker i noen spesifikk retning.
- 25 Klagenemnda finner etter dette at det foreligger merkelikhet.
- 26 Klagenemnda er enig med innklagede i at det er helhetsinntrykket som er avgjørende, og at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil undersøke detaljer eller analysere merkens enkelte deler. Klagenemnda vil her påpeke at det ikke er uforenlig med prinsippet om at forvekslingsfare må bero på en helhetsvurdering, at merkene brytes opp for å finne likheter og forskjeller i vurderingen av kjennetegnslikheten mellom merkene (som ovenfor), så lenge det faktisk foretas en helhetlig vurdering.

- 27 Forut for helhetsvurderingen vil Klagenemnda knytte noen kommentarer til det nærmere vurderingstemaet for forvekselbarhetsvurderingen som innklagede anfører på bakgrunn av EU-domstolen i avgjørelse C-591/12 P, Bimbo. Den aktuelle avgjørelsen gjelder i hovedsak vurderingen av merker som består av flere ord- og figurelementer («composite sign»), hvor domstolen særlig trekker frem to momenter som er relevant i helhetsvurderingen av forvekslingsfare, nemlig merkenes dominerende elementer og elementer som beholder en selvstendig adskillende evne, og redegjør for når de to elementene er relevante og hvordan de to momentene skal anvendes. Klagenemnda viser til EU-rettsens avgjørelse i T-28/18, AC Milan, avsnitt 95-97, hvor det aktuelle vurderingstemaet også benyttes på kombinerte merker. Foreliggende sak gjelder imidlertid sammenligningen i to enkeltord.
- 28 Hvorvidt det foreligger en risiko for forveksling må bero på en helhetlig vurdering av vare- og tjenesteslagslikheten og kjennetegnslikheten, hvor alle momenter relevante for saken må vektlegges, jf. C-251/95, Sabèl/Puma, og C-39/97, Canon.
- 29 Klagenemnda er av den oppfatning at merkene, etter en konkret helhetsvurdering, er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. I denne vurderingen har Klagenemnda lagt avgjørende vekt på den høye graden av vareslagslikhet, hvilket tilsier at det må kreves en lavere grad av merkelikhet. Som påpekt i vurderingen av merkelikheten ovenfor, tar det yngre merket opp i seg hele det eldre merket i sin helhet. Når AXA er plassert først i merket, og i tillegg består av den iøynefallende bokstaven X, er det Klagenemndas oppfatning at AXA er såpass visuelt og fonetisk fremtredende at det utgjør et særlig blikkfang i det yngre merket. Tatt tjenesteslagslikheten i betraktning, fremstår ikke tillegget -CTOR som tilstrekkelig til å avverge en risiko for forveksling. Klagenemnda anser denne vurderingen i tråd med gjeldende forvekselbarhetsnorm, og viser til sak VM 17/00196, AGRI v AGRIFARM, VM 19/00032, FLUVIA v FLUA, og 19/00043, SOMFY v SOMNOFY.
- 30 Dette tilsier at merkene etterlater seg ganske likt inntrykk i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet, med den konsekvens at innklagedes merke – selv om gjennomsnittsforbrukeren har et forhøyet oppmerksomhetsnivå – kun fremstår som en variant av klagers merke når merkene anvendes på overlappende tjenester i klasse 35 og 36. For Klagenemnda er det dermed nærliggende at en ikke-ubetydelig del av omsetningskretsen vil komme til å ta feil av merkene (direkte forvekselbar).
- 31 Selv om deler av omsetningskretsen ikke tar direkte feil av merkene, tilsier vurderingen av tjeneste- og merkelikhet ovenfor at merkene i alle tilfeller etterlater seg et såpass likt inntrykk at gjennomsnittsforbrukeren vil tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom merkene. Det må her bemerkes at selv om det foreligger et høyt oppmerksomhetsnivå, vil gjennomsnittsforbrukeren sjeldent kunne foreta en direkte sammenligning mellom merkene, og må stole på et uklart erindringsbilde, se T-83/16, Banca Monte dei Paschi di Siena SpA v. OHIM, premiss 77 til 81.
- 32 Samlet sett finner Klagenemnda at merkene er egnet til å forveksles ved at gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å ta feil av merkene eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom innehaverne av de to merkene, jf. varemerkeloven § 16

bokstav a, jf. § 4 første ledd. Det er i denne vurderingen særlig vektlagt de klare visuelle og fonetiske likhetene mellom merkene, og at tjenestene er identiske. Uten at det er tillagt vekt i Klagenemndas egen vurdering, tilføyes det at vurderingen samsvarer med vurderingen foretatt av EUIPO Board of Appeal i sak R 479/2018-4, AXA v. AXACTOR.

- 33 På bakgrunn av dette har Klagenemnda kommet til at klagen tas til følge. Registrering nr. 299224, ordmerket AXACTOR, blir derfor å oppheve, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Registrering nr. 299224, ordmerket AXACTOR, oppheves.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)