



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00084
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 4. april 2019, hvor Patentstyret etter en administrativ overprøving opprettholdt registrering nr. 286112, ordmerket AXACTOR, for tjenestene i klasse 35 og 36.

Klasse 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.

Klasse 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.

- 3 AXA innleverte administrativ overprøving 11. oktober 2018, med krav om at registreringen må oppheves basert på at registreringen er egnet til å forveksles med kravstillers registrering nr. 243015, ordmerket AXA og nr. 211638, det kombinerte merket AXA ART, 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; reassurans; 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 forespørslers vedrørende forretninger.

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

- 4 Klage innkom 15. mai 2019. Patentstyret har den 13. juni 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 at 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 ble derfor opprettholdt.
- Patentstyret legger til grunn at omsetningskretsen for de aktuelle tjenestene i klasse 35 er næringsdrivende som må antas å ha et profesjonelt forhold til tjenestene, og at oppmerksomhetsnivået må anses som over gjennomsnittet. Tjenestene i klasse 36 henvender seg til både profesjonelle brukere og den såkalte sluttbrukeren. Det antas at tjenestens innhold er viktig for omsetningskretsen, og finansiell virksomhet og forretning med fast eiendom vil normalt også innebære store investeringer og kjøpes etter nærmere vurdering. Oppmerksomhetsnivået vil derfor være fra over gjennomsnittet til høy.
- De aktuelle merkene er registrert for samme eller lignende tjenester i klasse 35 og 36.
- I vurderingen av merkelikhet, tar Patentstyret utgangspunkt i det eldre ordmerket AXA da det må antas at ordmerket vil ha det største verneomfanget.
- Den identiske innledningen AXA medfører en visuell likhet mellom merkene. Det yngre merket vil derimot oppfattes som et helhetlig fantasiord, og det er ingen grunn til at merket vil bli delt opp i elementene AXA og CTOR. Dette gjør at merkene har klare visuelle forskjeller. Videre har merkene fonetiske ulikheter som følge av ulik lengde og antall stavelser. Merkene har ingen konseptuelle likheter eller forskjeller som får betydning for vurderingen.

- I helhetsvurderingen legges det avgjørende vekt på at det yngre merket ikke vil bli oppdelt, men oppfattes som et helhetlig fantasiord, hvor AXA ikke vil bli identifisert som et selvstendig element. De visuelle og fonetiske forskjellene får da større betydning enn likhetene. Det vektlegges også at oppmerksomhetsnivået er høyt, slik at forskjellene i større grad legges merke til.
- Det tillegges ikke vekt at EUIPO i innsigelsessak B-2822 552 kom frem til at det forelå risiko for forveksling mellom de to merkene, da avgjørelsen blant annet ikke tar stilling til om det yngre merket vil bli oppdelt eller oppfattet som en helhet.
- Det foreligger ikke merkelikhet. Det vil dermed heller ikke foreligge en risiko for forveksling etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.
- Innehaver har vunnet saken fullt ut, og Patentstyret finner at det er rimelig at nødvendige sakskostnader tilkjennes. De totale kostnadene som er krevd dekket fremstår som rimelige.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klagen er begrunnet med at Patentstyret har utøvd feil skjønn, 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.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke foreta mer inngående undersøkelser eller sammenligne tjenestene forut for kjøp, og vil derfor ikke ha et høynet oppmerksomhetsnivå. I de parallelle verserende innsigelsessakene mellom partene, har Patentstyret også lagt til grunn at gjennomsnittsforbrukeren ikke kan antas å ha et særlig høyt oppmerksomhetsnivå.
- 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, og må anses å være sterkt særpreget. Graden av særpreget har betydning for beskyttelsessfæren.
- Patentstyret har 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 Klagenemndas avgjørelse i VM 17/00196, 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.
- Felleselementet AXA vil 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 -CTOR kun oppfattes som en uvesentlig forlengelse av AXA. Elementet AXA er også spesielt for den norske gjennomsnittsfbrukeren siden det inkluderer bokstaven X.

- For å underbygge argumentasjonen, vises det til EUIPO Opposition Division som i avgjørelse B 2 822 552 avslo 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 i at merkene gir ulike helhetsinntrykk, og viser 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.
- Registreringen må oppheves, og klager må tilkjennes sakskostnadene i forbindelse med Patentstyrets administrative overprøving og behandlingen for Klageemnda. For Patentstyret har det påløpt kostnader på NOK 27 513, og for Klagenemnda NOK 27 775, totalt NOK 55 288. Kostnadsoppgaven inneholder en nærmere oversikt over hvordan kostnadene har fordelt seg. Merverdiavgift er ikke tatt med i beregningen.

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.
- Klagers påstander om gjennomsnittsfbrukerens oppmerksomhetsnivå kan ikke føre frem. Gjennomsnittsfbrukeren må anses for å være profesjonell og spesialisert, og de vil derfor gjøre grundige overveielser og utvise en høy grad av oppmerksomhet ved valg av de aktuelle tjenestene. Dette vil, ved vurderingen av merkenes likhet, utelukke en risiko for forveksling. Klagers henvisning til de parallelle innsigelsesakene kan heller ikke føre frem. Merkene i de to sakene har en annen varefortegnelse, og er derfor ikke sammenlignbare.
- Det bestrides ikke at tjenestene er like, men dette må få begrenset vekt da gjennomsnittsfbrukeren må anses for å ha et høyt oppmerksomhetsnivå, og derfor vil oppfatte merkenes ulikheter.
- Det er merkenes 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 da ikke naturlig at gjennomsnittsfbrukeren 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 17/00196, 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 forskjellige 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 merkenes 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 ett eneste tilfelle av forveksling.
- Registreringen må opprettholdes, og innklagede må tilkjennes sakskostnadene i forbindelse med Patentstyrets administrative overprøving og behandlingen for Klagenemnda. Utover sakskostnadene på NOK 27 900, tilkjent av Patentstyret, har det ved klagebehandlingen påløpt kostnader pålydende NOK 30 000. Det utførte arbeidet knytter seg til faktiske undersøkelser, utarbeidelse av brev og tilsvaer, samt oppfølgende arbeid overfor Klagenemnda og kunde. Merverdiavgift er ikke tatt med i beregningen.

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 skal oppheves, jf. varemerkeloven § 35.
- 11 Etter varemerkeloven § 35 kan en registrering oppheves som ugyldig dersom bruken av det registrerte merket krenker en annens varemerkerett her i riket, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a.
- 12 Spørsmålet for Klagenemnda er dermed om ordmerket AXACTOR er forvekselbart med klagers registrering nr. 243015, ordmerket AXA og nr. 211638, det kombinerte merket AXA ART, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

- 13 Klagenemnda viser til at det er anført to registreringer som opphevelsesgrunnlag. 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.
- 14 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.
- 15 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.
- 16 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkens enkelte deler. Han/hun må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, 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.
- 17 Klagenemnda er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren 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 slike tjenester i klasse 36, se VM 18/00047, Iq Option v. IQ, premiss 18.
- 18 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 merkens innehavere.

- 19 Selv om det ikke er bestridt mellom partene, vil Klagenemnda for ordens skyld bemerke at det foreligger full overlapp mellom tjenestene i klasse 35 og 36 som merkene gjelder for. Siden tjenestelagslikheten 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.
- 20 Spørsmålet er om det foreligger tilstrekkelig merkelikhet ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig sett i lys av gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå.
- 21 Kjennetegnene som skal vurderes ser slik ut:

Klagers merke	Innklagedes merke
AXA	AXACTOR

- 22 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 kjennetegnslikhet 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.
- 23 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. Bokstavfellesskapet og den blikkfangereffekt bokstaven X representerer, tilfører merket en høy grad av særpreg.
- 24 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 17/00196, 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.

- 25 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. Praksis, 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.
- 26 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.
- 27 Klagenemnda finner etter dette at det foreligger merkelikhet.
- 28 Klagenemnda er enig med innklagede i at det er helhetsinntrykket som er avgjørende, og at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil undersøke detaljer eller analysere merkenes 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.
- 29 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-rettens 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.
- 30 Hvorvidt det foreligger en risiko for forveksling må bero på en helhetlig vurdering av vare- og tjenesteslagslikheten og kjennetegnslikheten, hvor alle momenter relevant for saken må vektlegges, jf. C-251/95, Sabèl/Puma, og C-39/97, Canon.
- 31 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.

- 32 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).
- 33 Selv om deler av omsetningskretsen ikke tar direkte feil av merkene, tilsier vurderingen av tjeneste- og merkeliket 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.
- 34 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.
- 35 På bakgrunn av dette har Klagenemnda kommet til at klagen tas til følge. Registrering nr. 286112, ordmerket AXACTOR, blir derfor å oppheve, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd, jf. varemerkeloven § 35.

Sakskostnader

- 36 I henhold til patentstyrelova § 9 kan Klagenemnda i en sak om administrativ overprøving, tilkjenne en part som fullt eller i det vesentlige har fått medhold, de nødvendige sakskostnader fra motparten. Bestemmelsen gir anvisning på en skjønnsmessig vurdering, hvor det blant annet skal legges vekt på om det var god grunn til å få saken prøvet fordi den var tvilsom, og om det er rimelig ut fra typen sak og forhold hos motparten å pålegge kostnadsansvar.
- 37 Forarbeidene uttaler at dette er en kan-regel, slik at man ikke automatisk har krav på sakskostnader. Videre skal det bare tilkjennes kostnader som ligger innenfor det som

fremstår som rimelig for å ivareta partens interesser i saken, og at man ved fastsettelsen av kostnadsansvaret må ha for øye at en administrativ overprøving skal være et enkelt og rimelig alternativ til behandling ved domstolene, jf. Prop.94 L (2011-2012) s. 12.

- 38 Klager har fått medhold i saken fullt ut. I klagen fremgår det at det kreves sakskostnader tilkjent for både Patentstyret og Klagenemnda. I klagen er det fremmet krav om dekning av sakskostnader kr 27 513,- for behandlingen i Patentstyret, og for Klagenemnda kr. 27 775,- totalt kr. 55 288,-.
- 39 Klagenemnda finner grunnlag for å tilkjenne sakskostnader. Sakskostnader som er fremmet i anledning saken blir derved tilkjent, og beløpet utgjør kr 55 288,-. Beløpet anses å være rimelige og nødvendige kostnader forbundet med saken.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Registrering nr. 286112, ordmerket AXACTOR, oppheves.
- 3 I sakskostnader betaler innklagede kr 55 288,- til klager innen to uker fra avgjørelsens meddelelse.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)