



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00006
Dato: 12. mars 2021

Klager: FutureOn, LLC
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Kari Anne Lang-Ree og Torger Kielland

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 2. november 2020, hvor ordmerket FIELDTWIN, med søknadsnummer 201810868, ble nektet registrert for følgende tjenester:

Klasse 42: SAAS-tjenester som inneholder visualiseringsplattformer som er brukt av operatører, tjenestebedrifter og industri.

- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å være forvekselbart med eldre internasjonale registrering nr. 1005133, ordmerket TWINFIELD, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

- 4 Internasjonal registrering nr. 1005133, ordmerket TWINFIELD, er gitt virkning for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Software.

Klasse 35: Business management; business administration; office functions; arranging newspaper subscriptions for others; administrative database management; book-keeping and accounting services; the aforementioned services also on-line.

Klasse 36: Financial services.

Klasse 38: Telecommunication; electronic data transmission via satellite, cable or other telecommunication networks.

Klasse 42: Development, installation and maintenance of software; providing software; installation, maintenance and updating of computer software for computer networks; programming for electronic data processing; providing computer software for monitoring and processing data through internet and computer networks.

- 5 Klage innkom 4. januar 2021 og Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 14. januar 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det foreligger fare for forveksling mellom det søkte merket FIELDTWIN og den motholdte internasjonale registreringen TWINFIELD, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b. Det søkte merket ble derfor nektet registrert for samtlige tjenester i klasse 42.
- Gjennomsnittsførbrukeren for de aktuelle tjenestene er profesjonell, og må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.

- Det foreligger vare- og tjenesteslagslikhet mellom varer og tjenester omfattet av det motholdte merket i klasse 9 og 42, og de omsøkte tjenestene i klasse 42. At søkers tjenester foreslås begrenset mot olje- og gassnæringen, avhjelper ikke en vare- og tjenesteslagslikhet mellom merkene. Det motholdte merkets varer og tjenester er generelt angitt, og kan følgelig rette seg mot enhver bransje.
- Det foreligger tjenesteoverlapping og en høy grad av vare- og tjenesteslagslikhet mellom merkene.
- Ordmerket FIELDTWIN på den ene siden, og TWINFIELD på den annen, er sammenstilt av de samme engelske ordene, FIELD og TWIN, men plassert i motsatt rekkefølge. TWIN kan bety «tvilling», «dobbel» og «helt identisk», mens FIELD kan bety «felt», «åker» og «område». Det søkte merket, FIELDTWIN, kan dermed oversettes til «felttvilling» og «feltdobbel», mens det motholdte merket kan forstås som «tvillingfelt» og «dobbelfelt».
- Selv om rekkefølgen på ordene i merkene er byttet om, foreligger det likevel en relativt sterk grad av fonetisk, visuell og konseptuell likhet mellom merkene. Merkene er eksempelvis like lange og vil uttales med samme trykk og antall stavelser. Til tross for at gjennomsnittsforbrukeren legger mest merke til innledningen til et merke, er det likevel merkenes helhetsinntrykk som er avgjørende, jf. praksis fra EU-retten og EU-domstolen. Domstolen har ikke etablert noen fast norm som tilsier at merkets begynnelse alltid skal tillegges størst vekt i vurderingen av merkelikhet. Dette må vurderes konkret.
- FIELDTWIN og TWINFIELD har såpass sterke helhetlige likheter at forvekslingsfare foreligger. Merkene skaper i tillegg svært like forestillingsbilder, da både betydningen «tvilling-felt» og «felt-tvilling» refererer til ett av to felt i et par.
- Selv om omsetningskretsen for de aktuelle tjenestene normalt vil ha en høy grad av oppmerksomhet, er ikke merkeforskjellene her tilstrekkelige nok til å avverge forvekslingsfare.
- Etter en samlet vurdering av vare- og kjennetegnslikheten, finner Patentstyret at gjennomsnittsforbrukeren, selv med en høy grad av oppmerksomhet, vil kunne komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom merkenes innehavere.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i at det foreligger en risiko for forveksling, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- De tjenestene i klasse 42 som merket søkes registrert for, tilbys innenfor et bedrift-til-bedrift marked, og retter seg mot en profesjonell omsetningskrets, med en relativ høy merkebevissthet, som foretar grundige forundersøkelser før kjøp. Omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå ble tillagt vekt i blant annet Klagenemndas sak VM 17/00041, som gjaldt en innsigelse mot et figurmerke.

- Klager foreslår å innta følgende begrensning (understreket) i tjenestefortegnelsen i klasse 42: «SAAS-tjenester som inneholder 3D-visualiseringsplattformer som er brukt av operatører, tjenestebedrifter og industri innenfor olje- og gassnæring.» I lys av denne begrensningen, vil klagers tjenester knytte seg til en meget snever og spesialisert type software, det vil si innenfor olje- og gassnæringen.
- Innehaver av det motholdte merket, Twinfield International N.V., markedsfører sitt varemerke TWINFIELD på et online regnskapsprogram. Det er også lite trolig at de øvrige varene og tjenestene, som det motholdte merket er gitt virkning for i klasse 9, 35, 36 og 38, tilbys gjennom samme distribusjonskanaler, og har samme formål som de omsøkte tjenestene i klasse 42. De aktuelle varene og tjenestene vil sannsynligvis rette seg mot forskjellige omsetningskretser.
- Det er merket som helhet som danner grunnlaget for vurderingen av forvekslingsfare, men innledningen er av sentral betydning. I foreliggende sak innledes merkene av motsatt element. TWIN kan bety identisk, mens FIELD gir assosiasjoner til olje- og gassfelt. At rekkefølgen på merkenes elementer er byttet om, får etter klagers syn avgjørende betydning, ettersom merkenes førsteinntrykk blir forskjellige, noe som medfører at det ikke foreligger forvekslingsfare mellom merkene.
- FIELDTWIN er registrert av EUIPO, med registreringsnummer EUTM 017946553, for den opprinnelige tjenestefortegnelsen i klasse 42, uten at det aktuelle motholdet, TWINFIELD, som også er gitt virkning i EU, ble anført som et registreringshinder. Dette taler ytterligere for at ingen forvekslingsfare foreligger mellom merkene i Norge.
- På denne bakgrunn bes Klagenemnda om å omgjøre Patentstyrets avgjørelse, og at det søkte merket registreres med ovennevnte, begrensede tjenestefortegnelse i klasse 42.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten FIELDTWIN.
- 11 Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til er om det yngre merket FIELDTWIN er forvekselbart med den eldre internasjonale registreringen, TWINFIELD, som er anført som mothold, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 12 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.

- 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 kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 14 Klager ønsker å innta følgende begrensning i tjenestefortegnelsen i klasse 42: «SAAS-tjenester som inneholder 3D-visualiseringsplattformer som er brukt av operatører, tjenestebedrifter og industri innenfor olje- og gassnæring». Klager viser samtidig til at innehaver av det motholdte merket bruker og markedsfører sitt merke TWINFIELD på online-regnskapsdataprogrammer.
- 15 Klagenemnda kan i vare- og tjenesteslagslikhetsvurderingen kun ta hensyn til hvilke varer og tjenester merkene er søkt og/eller registrert for. Hvilke varer og tjenester merkene brukes for rent faktisk, får ingen innvirkning på denne vurderingen. Klagers merke er opprinnelig søkt for «SAAS-tjenester som inneholder visualiseringsplattformer som er brukt av operatører, tjenestebedrifter og industri» i klasse 42. Disse tjenestene er i ovennevnte forslag til begrensning, begrenset til å kun rette seg mot olje- og gassnæringen. Klagenemnda finner at SAAS-tjenester, det vil si «software as a service»-tjenester, er identiske og/eller har en høy grad av likeartet med den generelle angivelsen «providing software», omfattet av det motholdte merket i klasse 42. En slik generell tjenesteangivelse gir det motholdte merket vern for tilveiebringelse av alle typer software, og eksempelvis software som retter seg mot olje- og gassnæringen.
- 16 Klagenemnda finner derfor at det foreligger identitet og/eller høy grad av likeartethet mellom de aktuelle tjenestene i klasse 42, både med og uten ovennevnte begrensning.
- 17 Det avgjørende for vurderingen om forvekselbarhet er graden av merkelikhet, vurdert ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig i lys av gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå og tatt i betraktning hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes.
- 18 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, 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.
- 19 Gjennomsnittsforbrukeren for de software-tilknyttede tjenestene i klasse 42 vil i hovedsak være profesjonell, men kan også omfatte den alminnelige sluttbruker, og vil ha et relativt høyt oppmerksomhetsnivå i relasjon til de aktuelle tjenestene, da gjennomsnittsforbrukeren antas å ha inngående teknisk kunnskap om IT og anvendelsen av denne.

- 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/MetroGoldwyn-Mayer* avsnitt 18.
- 21 Det motholdte merket, TWINFIELD, vil forstås som en ordsammenstilling av de engelske ordene TWIN, som kan oversettes til tvilling eller dobbel, og FIELD, som kan oversettes til felt eller område. Merket vil samlet sett forstås som «tvillingfelt» eller «dobbeltefelt». Dette har ingen bestemt betydning for software-tjenester i klasse 42 generelt. For programvare som benytter seg av tabeller og dermed også felt, som regneark og annen programvare for administrasjon, vil TWINFIELD likevel anses å ha noe lavere grad av iboende særpreg.
- 22 At det yngre merkets tjenester i klasse 42 begrenses til å gjelde en spesifikk type software og bransje, nemlig olje- og gassnæringen, påvirker ikke særpregsgraden av det eldre merket, da denne må vurderes ut ifra de varer og tjenester som dette merket er registrert for.
- 23 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, *Sabel/Puma*, avsnitt 23 og C-342/97, *Lloyd v. Klijsen*, avsnitt 27.
- 24 Kjennetegnene som skal vurderes er følgende:

Det eldre merket	Klagers merke
TWINFIELD	FIELDTWIN

- 25 De aktuelle merkene består begge av ordelementene TWIN og FIELD, plassert i en motsatt rekkefølge. Vurderingen av forvekselbarhet mellom merker som er sammensatt av samme, men reverserte, ordelementer har vært vurdert en rekke ganger av EU-retten. I sak T-67/08, *Hedge Invest vs. InvestHedge*, bemerket retten i avsnitt 35 at det yngre merket, *InvestHedge*, vil oppfattes som bestående av ordelementer «which correspond to the elements which make up the earlier mark [*Hedge Invest*], used in inverse order. The mere inversion of the elements of a mark cannot allow the conclusion to be drawn that there is no visual similarity». I avsnitt 39 uttaler retten videre at «both signs consist of the same syllables and the same number of syllables, and they are phonetically identical in length. The fact that the syllables are pronounced in an inverted order cannot prevent the signs from being similar overall.»
- 26 Disse uttalelsene har senere blitt vist til, og lagt til grunn, i EU-rettssakene T-407/08, *Meeting Metro vs. Metromeet*, avsnitt 38 og 40, T-214/19, *Mediflex vs. Fleximed*, avsnitt 42 og 47, og i T-21/19, *Stepeasy vs. Easystep*, avsnitt 91, som alle omhandler vurderingen av risiko for forveksling mellom merker bestående av reverserte ordelementer. I sistnevnte, og relativt nylige, avgjørelse avsagt den 8. juli 2020, uttaler EU-retten at det fremgår av

rettspraksis at en reversering av merkenes ordelementer ikke kan lede til den slutning at det ikke foreligger visuell og fonetisk likhet mellom merkene.

- 27 Dette innebærer at reversering av et merkes ordelementer *i seg selv* ikke gjør at det ikke foreligger merkelikhet. Dette vil kunne stille seg annerledes der reverseringen bidrar til å gjøre merkene visuelt, fonetisk eller konseptuelt ulike, for eksempel ved at reverseringen er språklig sett påfallende eller gjør at merkene må uttales forskjellig.
- 28 Merkene TWINFIELD og FIELDTWIN er sammensatt av identiske ordelementer, TWIN og FIELD, plassert i motsatt rekkefølge. Dette skaper en helhetlig visuell og fonetisk likhet mellom dem, og medfører eksempelvis at begge merkene vil uttales med samme vokallyder og antall stavelser, og med lik lengde. Ordsammenstillingene TWINFIELD og FIELDTWIN vil videre forstås med et svært likt meningsinnhold, det vil si som henholdsvis «tvillingfelt» og «felttvilling».
- 29 Reversering av et merkes ordelementer vil normalt heller ikke gjøre at det yngre merket ikke anses forvekselbart med det eldre. Dette vil kunne stille seg annerledes der reverseringen i det yngre merket gjør at enkeltordene eller sammensetningen får et annet meningsinnhold.
- 30 Klagenemnda finner at dette ikke er tilfellet her. Klagenemnda har lagt avgjørende vekt på den høye graden av tjenesteslagslikhet, hvilket tilsier at det må kreves en lavere grad av merkelikhet. Videre er det lagt vekt på at det yngre merket er sammenstilt av samme ordelementer som det eldre, gjengitt i en reversert rekkefølge. Dette skaper klare visuelle, fonetiske og konseptuelle likhetstrekk mellom merkene som helhet. Vurderingsmomentet som tilsier at gjennomsnittsforkbrukeren lettere fester seg ved innledningen til et merke, får i lys av at merkene er reversert, mindre betydning for helhetsinntrykket, da det innledende ordelementet til det eldre merket også gjenfinnes i det yngre merket og omvendt. På denne bakgrunn vil selv en omsetningskrets med et forhøyet oppmerksomhetsnivå kunne forveksle merkene, da det yngre merket er egnet til å oppfattes som en variant av det eldre når merkene anvendes på overlappende tjenester i klasse 42. Klagenemnda er etter dette kommet til at merkene er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.
- 31 At merkene sameksisterer i EU, som påpekt av klager, påvirker ikke vurderingen etter § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Klagenemnda skal her bemerke at varemerkemyndigheten EUIPO ikke gransker mot relative registreringshindringer, *ex officio*, slik som i Norge. Ettersom ingen innsigelse innkam under søknadsbehandlingen av FIELDTWIN i EUIPO, ble TWINFIELD heller ikke vurdert som et mothold under søknadsbehandlingen av klagers merke i EU.
- 32 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at ordmerket FIELDTWIN, med søknadsnummer 201810868, må nektes registrert for de aktuelle tjenestene i klasse 42, jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b, og at klagen må forkastes.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)