



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00083
Dato: 14. mars 2025

Klager: Apple Inc.
Representert ved: CMS Kluge Advokatfirma AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Gunhild Giske Skyberg, Kari Anne Lang-Ree og Ingeborg Råsberg

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 21. juni 2024, hvor det kombinerte merket APP CLIP, med internasjonalt registreringsnummer 1567484 og søknadsnummer 202016552, ble nektet virkning i Norge. Merket ser slik ut, og gjelder følgende tjenester:



Klasse 42 Providing online non-downloadable application development software; providing online non-downloadable computer software development tools; providing online non-downloadable computer software used in developing other software applications; user authentication services using a software application; user authentication services using technology for e-commerce transactions; providing online information relating to computer technology, computer programming, and computer software.

- 3 Patentstyret nektet merket virkning i Norge fordi det ble ansett å være egnet til å forveksles med eldre registrering nr. 144487, ordmerket CLIP, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 4 Registrering nr. 144487, ordmerket CLIP, er registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 9 Magnethukommelse for datamaskiner, dataprogrammer innregistrert på databærer, databehandlingsutstyr og datamaskiner.

Klasse 42 Hele klassen.

- 5 Klage kom inn 20. august 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 30. august 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket nektes virkning i Norge fordi innehavers kombinerte merke APP CLIP er egnet til å forveksles med eldre registrering nr. 144487, ordmerket CLIP, når det benyttes for tjenestene i klasse 42.
- Tjenestene i klasse 42 er identiske ettersom det eldre merket har vern for hele klasse 42. I saker der Patentstyret nekter et merke registrert av eget initiativ, er det ikke et krav om

at innehaver av det hindrende merket må vise reell bruk. Det må derfor legges til grunn at merket har vern for hele varefortegnelsen.

- Merket CLIP er ikke beskrivende, men har normal grad av særpreg for tjenester som programvare til bruk for å utvikle andre programvareapplikasjoner og i forbindelse med brukerautentisering i klasse 42.
- Merkene er visuelt og fonetisk lignende ved at det yngre merket tar opp i seg det eldre merket i sin helhet. Eplefiguren og tilleggselementet APP tilfører ikke tilstrekkelige visuelle og fonetiske forskjeller.
- APP må tillegges mindre betydning i sammenligningen da ordet er en forkortelse for «applikasjon», og dermed er beskrivende og uten særpreg for de aktuelle programvarerelaterte tjenestene.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg minst like mye ved det særpregede ordet CLIP som den særpregede eplefiguren. Når et merke består av både tekst- og figurelementer, vil gjennomsnittsforbrukeren som hovedregel feste seg ved teksten. Dette er fordi det er lettere å referere til varene og tjenestene ved å bruke et navn enn det er å beskrive figurelementene i merket. Se blant annet EU-rettens avgjørelser i sak T-312/03, Selenium-Ace, avsnitt 37, og T-512/15, Sun Cali v EUIPO, avsnitt 61.
- Det har også betydning at CLIP fremstår som et selvstendig og normalt særpregt element og ikke som del av et helhetlig uttrykk sammen med ordet APP. Dette gjør at den visuelle og fonetiske likheten fremstår som like betydelig som ulikhetene. Den fonetiske likheten er imidlertid noe større enn den visuelle, ettersom figurelementet ikke påvirker uttalen.
- Merkene har konseptuelle likhetstrekk, siden begge merkene inneholder CLIP. Ettersom APP er beskrivende er det CLIP som i størst grad vil påvirke det konseptuelle inntrykket. Den særpregede eplefiguren er ikke tilstrekkelig til å fjerne den konseptuelle likheten.
- På grunn av de fonetiske, visuelle og konseptuelle likhetene, foreligger en ikke ubetydelig grad av kjennetegnslighet. CLIP sitt iboende særpreg og plassering, medfører at det beholder sin selvstendige adskillende evne i merket APP CLIP. Å legge avgjørende vekt på den innledende særpregede eplefiguren vil medføre at det eldre merket blir fratatt det vern det har oppnådd ved registrering, jf. C-120/04 Life v. Thomson Life avsnitt 30 flg. Dette må gjelde selv om man skulle legge til grunn at eplefiguren er et dominerende element. Det er ikke holdepunkter i lov eller i rettspraksis for at innarbeidelse eller velkjenthet av det yngre merket kan få betydning for vurderingen av forvekselbarhet.
- EU-domstolens avgjørelser i C-16/06 P, Mobilix vs Obelix, og C-51/09, Becker v. Barbara Becker, samt EU-rettens avgjørelse i T-554/14, Massi v. Messi, gjaldt navn på berømte personer eller karakterer, hvor dette fikk innvirkning på den konseptuelle sammenligningen av merkene. Det er ikke holdepunkter for å legge tilsvarende synspunkt til grunn for eventuelle velkjente merkeelementer i sin alminnelighet. I foreliggende sak

er det dessuten tale om et selvstendig figurelement som ikke påvirker hvordan merketeksten oppfattes.

- Patentstyret la ikke avgjørende vekt på registrering i andre land.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det er ikke risiko for forveksling, og merket kan derfor gis virkning uhindret av det motholdte merket.
- Det er ikke tvilsomt at merket er søkt virkning for samme tjenester som det eldre merket. Merkene gir imidlertid forskjellige forestillingsbilder, samtidig som de er visuelt og fonetisk ulike. I tillegg er det eldre ordmerket svakt, mens klagers merke begynner med en av verdens mest kjente og særpregede logoer.
- Til vurderingen av konseptuell ulikhet, vil det måtte vektlegges hvorvidt et av merkene allerede oppfattes av omsetningskretsen på en bestemt måte slik at forvekslingsfaren bortfaller eller reduseres, jf. C-474/18 MESSI avsnitt 85 - 86. Det at det yngre merket inneholder elementer som er velkjente og som klart og tydelig kommuniserer et kommersielt opphav til omsetningskretsen som det eldre merket ikke kommuniserer, er en relevant faktor som må vektlegges i den faktiske vurderingen av om omsetningskretsen vil kunne tro at det foreligger en kommersiell sammenheng mellom merkene.
- Merkene gir forskjellige forestillingsbilder og er konseptuelt ulike. Klagers merke inneholder Apple-logoen, en logo som må anses som ett av de mest kjente kjennetegn som eksisterer. Det at Apple-logoen er velkjent i Norge, er tidligere lagt til grunn av KFIR i sak KFIR-2020-78, se avsnitt 16. Det må anses som en alminnelig kjensgjerning at Apple-logoen er ett av de mest velkjente varemerkene i Norge. Klagers merke vil skape en forestilling om at software-tjenestene kommer fra Apple. Dette forestillingsbildet får ikke omsetningskretsen når de møter det eldre merket CLIP.
- Patentstyrets unnlattelse av å se hen til det yngre merkets omdømme er i strid med nyere praksis fra EU-domstolen. I Messi-saken har EU-domstolens underinstans og EU-domstolen bekreftet at det yngre merkets omdømme skal spille inn i vurderingen av konseptuell likhet, jf. T-554/14, C-449/19 og C-474/18. Det bemerkes at også Høyesterett har slått fast at særpreget til innarbeidede elementer i det yngre merket skal kunne vektlegges i forvekslingsfarevurderingen, jf. Rt. 2008 side 1268 Pascal.
- Ordet APP spiller en rolle i vurderingen av konseptuell ulikhet for en rekke av tjenestene. Det er ikke riktig at APP, som forkortelse for «applikasjon», er beskrivende for alle tjenestene.
- Ordet APP må også ses i sammenheng med APPLE-logoen. Ordet henspiller til figurelementet ved å ta opp i seg de tre første bokstavene av figuren. Ordet APP skaper

andre forestillingsbilder når det står sammen med Apple-logoen, enn det ville skapt isolert sett.

- Merkene er visuelt forskjellige. I vurderingen av visuelle ulikheter må det vektlegges at Apple-logoen, som altså er velkjent og plassert først, er det mest særpregede i klagers merke og at det er dette elementet omsetningskretsen fester seg ved. Det vises til KFIRs betraktninger i KFIR-2020-79 Toyota Gazoo Racing.
- Når et merke består av flere elementer og flere ord, er det lagt til grunn at omsetningskretsen særlig vil feste seg ved merkets innledende elementer, jf. LB-2023-9016 XEON/CEON. I nærværende sak består forskjellen av Apples logo og ordet APP, før felleelementet CLIP. Selv der vi tenker omdømmet til Apple-logoen vekk, foreligger det betydelige visuelle forskjeller mellom merkene.
- Det er tydelige fonetiske forskjeller mellom merkene. Logoen uttales som «Apple». Klagers merke vil følgelig uttales med fire stavelser; APP-EL – APP – CLIPP. Det eldre merket vil uttales med én stavelse – CLIPP. Selv for det tilfelle at Klagenemnda skulle mene at klagers merke bare vil uttales APP-CLIPP, er den fonetiske forskjellen tilstrekkelig til at forvekslingsfare forebygges.
- CLIP-merket er svakt særpreget. Ordet CLIP henspiller på egenskaper og bruksområdet for tjenestene. I tillegg er det et ordinært ord i det engelske språk som enkelt vil oppfattes som verbet klipp eller som gjenstanden klipp. Når ordet brukes på software-tjenestene hentyder ordet både til at tjenesten kan brukes til å klippe i lyd eller filmopptak, og til at tjenesten kan samle noe, for eksempel flere filer, slik som en klippings kan.
- Det at det rent faktisk ikke foreligger forvekslingsfare vises ved at merkene er registrert side om side i en rekke jurisdiksjoner for tjenester i klasse 42.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 Det aktuelle varemerket er det kombinerte merket APP CLIP (gjengitt over i avsnitt 2).
- 11 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 eller tjenester 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.


- 12 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.
- 13 I helhetsvurderingen skal det tas hensyn til 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. Merker med sterk grad av særpreg, enten iboende eller oppnådd som følge av bruk, har større verneomfang enn merker med svak grad av særpreg, jf. C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18.
- 14 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 hun/han har i hukommelsen, jf. C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 26. Klagenemnda legger til grunn at omsetningskretsen for de aktuelle tjenestene i klasse 42 vil være både private og profesjonelle aktører. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96 Gut Springenheide avsnitt 31.

Vareslagslikhet

- 15 Temaet for vurderingen er om tjenestene er av samme eller lignende slag, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.
- 16 Det eldre merket CLIP er registrert for «hele klassen» i klasse 42. Registreringen dekker dermed alle tjenestene i varefortegnelsen til klagers merke APP CLIP. Det foreligger derfor tjenesteidentitet i klasse 42. Utgangspunktet er da at det kreves en klarere ulikhet mellom kjennetegnene for at forvekslingsfare skal unngås, jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 50. Klagenemnda går så over til å vurdere vilkåret om kjennetegnslikhet.

Kjennetegnslighet

17 Merkene som skal sammenlignes er:

Klagers merke	Den eldre registreringen
	CLIP

- 18 Ved vurderingen av kjennetegnslighet, må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk og konseptuell likhet vektlegges. I denne vurderingen vil særpregede og dominerende elementer ha større betydning for merkenes 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.
- 19 Klagenemnda har i den konkrete vurderingen delt seg i et flertall og et mindretall. Flertallet, som består av Gunhild Giske Skyberg og Ingeborg Råsberg, er kommet til at det er risiko for forveksling mellom klagers merke og den eldre registreringen.
- 20 Klagenemndas flertall tar først stilling til det eldste merkets grad av særpreg og deretter hvilke av elementene som har størst innvirkning på helhetsinntrykket av klagers merke.
- 21 Det eldste merket består kun av ordet CLIP. Dette er et alminnelig engelsk substantiv og verb som kan bety «holder, klemme, klips, spenne», «klipping, klipp, filmklipp» og å «klippe», jf. Gyldendals Stor engelsk-norsk ordbok (ordnett.no). De identiske tjenestene i klasse 42, gjelder blant annet å tilveiebringe apputviklingssoftware, utviklingsverktøy for datasoftware og software for å utvikle andre software applikasjoner, brukerverifiseringstjenester ved hjelp av en software applikasjon og online informasjon om datateknologi, dataprogrammering og software. Ordet CLIP har ikke et relevant meningsinnhold for de aktuelle brukerverifiseringstjenestene, og har derfor normal grad av særpreg. Etter flertallets syn har imidlertid ordet CLIP svak grad av iboende særpreg for eksempelvis tilveiebringelse av apputviklingssoftwaren, ettersom denne kan omfatte programvarerelaterte klippefunksjoner. Etter flertallets oppfatning har ordmerket CLIP som følge av dette en svak til normal grad av særpreg for de identiske tjenestene i klasse 42.
- 22 Når det gjelder klagers merke er flertallet av det syn at det er eplefiguren og ordelementet CLIP som har størst innvirkning på merkets helhetsinntrykk. Eplefiguren har ikke et relevant meningsinnhold for de aktuelle tjenestene og har dermed iboende særpreg. Som

nevnt i avsnitt 21 har ordet CLIP svak til normal grad av iboende særpreg for de identiske tjenestene. Ordelementet APP vil imidlertid oppfattes beskrivende og mangle særpreg. APP er en kjent forkortelse for «application», som er et «dataprogram for smarttelefon, lesebrett o.l.», jf. Gyldendals Stor norsk ordbok og Stor norsk-engelsk ordbok (ordnett.no), og tjenestene kan gjelde applikasjoner eller brukes sammen med en applikasjon. Klagenemndas flertall er ikke enig med klager i at ordet APP ikke vil oppfattes beskrivende for «user authentication services using technology for e-commerce transactions» eller «providing online information relating to computer technology, computer programming, and computer software». Forannevnte tjenester kan for eksempel tilbys i en app og ordet APP vil derfor umiddelbart oppfattes beskrivende også for disse. Ettersom ordet APP er beskrivende, kan flertallet ikke se at det er holdepunkter for at eplefiguren vil påvirke hvordan APP oppfattes eller uttales. Ordet APP får dermed mindre vekt i analysen av om merkene er lignende sammenholdt med det distinktive ordet CLIP og eplefiguren, jf. EU-rettsens avgjørelsen i T-755/20 VDL E-POWER avsnitt 40.

- 23 Klagers merke vil bli uttalt i to stavelser, nemlig APP CLIP, og det eldre merket vil bli uttalt i én stavelse, nemlig CLIP. Klagenemndas flertall er ikke enig med klager i at den innledende eplefiguren medfører at merket vil uttales som Apple-App-Clip. Når et merke består av tekst og figur vil gjennomsnittsforbrukeren lettere referere til varene og tjenestene ved hjelp av merketeksten fremfor å beskrive figurelementene, jf. EU-rettsens avgjørelse i T-512/15 Sun Cali v EUIPO avsnitt 61. Etter flertallets syn må dette anses å særlig være tilfelle der merketeksten tydelig fremgår i merket og er enkel å uttale, slik tilfelle er for klagers merke. Det eldre merket CLIP består av fire bokstaver, mens klagers merke består av eplefiguren og teksten APP CLIP på syv bokstaver. APP CLIP har alminnelig font i samme høyde som eplefiguren og opptar på grunn av lengden mer plass enn eplefiguren. Ordet CLIP er fonetisk og visuelt identisk, og kommer på grunn av sin størrelse og plassering tydelig frem i helheten i klagers merke. Selv om eplefiguren og ordet APP skiller merkene, finner flertallet på denne bakgrunn at merkene har klare visuelle og fonetiske likheter.
- 24 Felleselementet CLIP vil oppfattes med samme meningsinnhold i begge merkene og gi samme forestillingsbilder om klipping eller et klipp/utklipp. Merkene har derfor også klare konseptuelle likheter. Eplefiguren vil konseptuelt oppfattes som et eple som det er tatt en bit av og som har et blad på toppen. Dette gjenfinnes ikke i det eldre merket og tilfører derfor en klar visuell og konseptuell ulikhet.
- 25 Klager anfører at det yngre merket inneholder klagers velkjente eplelogo. Klager anfører med henvisning til EU-domstolens avgjørelse C-449/19 og C-474/18 Messi, at eplefigurens berømtethet må vektlegges i den konseptuelle, visuelle og fonetiske sammenligningen av merkene og i helhetsvurderingen av forvekslingsfare. Klager anfører også at forbrukeren vil forbinde merket som helhet med tjenestene til «verdens mest kjente teknologiselskap, Apple» og at klagers merke «som helhet vil skape en forestilling om at software-tjenestene kommer fra Apple». Klagenemndas flertall forstår dette slik at klager hevder at klagers merke konseptuelt har et klart og entydig meningsinnhold ved at

det formidler forestillingsbildet av tjenestene til virksomheten Apple Inc., eller at eplelogoens styrkede særpreg uansett avverger forvekslingsfare.

- 26 Etter flertallets oppfatning kan dette ikke føre frem. Selv om det kan være riktig at eplefiguren er velkjent i Norge for forbrukerelektronikk som smarttelefoner og nettbrett, jf. Klagenemndas avgjørelse av 29. oktober 2020 i sak VM 20/00078 avsnitt 16, kan ikke Klagenemndas flertall se at dette kan vektlegges i denne saken. EU-domstolen har slått fast at i helhetsvurderingen er det relevant å ta i betraktning det eldste merkets grad av særpreg, se for eksempel den rådgivende uttalelsen i C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18 og 24. Dette er fulgt opp i en rekke senere avgjørelser, blant annet T-467/20 ZARA avsnitt 145 med henvisning til T-389/15 J&JOY avsnitt 94 og 95, og også i norsk rettspraksis som TOSLO-2020-2274 – TOSLO-2020-2276 CONOCOPHILLIPS. Klagenemndas flertall kan heller ikke se at dette utgangspunktet er fraveket av EU-retten eller EU-domstolen i Messi-saken, se henholdsvis T-554/14 avsnitt 66 og de forente sakene C-449/18 P og C-474/18 P avsnitt 46. I tillegg er flertallet av den oppfatning at EU-rettens og EU-domstolens vurdering i Messi-saken, henholdsvis T-554/14 og de forente saker C-449/18 P og C-474/18, ikke er overførbar til vurderingen i foreliggende sak.
- 27 EU-domstolen uttaler i Messi-saken avsnitt 47 og 48 at berømmelsen til en person hvis navn er søkt registrert kan medføre at dette navnet oppfattes av omsetningskretsen med et klart og entydig meningsinnhold og at dette kan skape en konseptuell ulikhet som overskygger visuelle og fonetiske likheter med et annet merke. Avgjørelsen klargjør også at konseptuell ulikhet kan overskygge visuelle og fonetiske likheter, dersom *ett* av merkene har et slikt klart og entydig meningsinnhold. Etter flertallets syn kan Messi-avgjørelsen ikke tas til inntekt for at et merke eller merkeelements berømmelse/velkjenthet som følge av bruk som indikator for varer eller tjenesters kommersielle opprinnelse nødvendigvis vil påvirke eller endre omsetningskretsens oppfatning av merkets iboende meningsinnhold. Sammenligningen av merkene må skje på bakgrunn av merkenes iboende kvaliteter slik de registrert eller søkt, jf. C-328/18 P BLACK LABEL by Equivalenza v. LABELL avsnitt 71 og T-215/17 Pear Technologies v EUIPO – Apple (PEAR) avsnitt 72.
- 28 Klagenemndas flertall viser i denne forbindelse også til EU-rettens vurdering av et lignende argument som klagers i T-467/20 ZARA avsnitt 136, 143, 145 og 146, som flertallet slutter seg til. For ordens skyld bemerker flertallet at anken til EU-domstolen ble avvist ettersom den ikke var tilstrekkelig begrunnet, se C-65/22 P avsnitt 7-10 og 15.
- 29 I den konkrete vurderingen legger Klagenemndas flertall derfor til grunn at omsetningskretsen vil oppfatte eplefigurens meningsinnhold som et eple som det er tatt en bit av og som har et blad på toppen og at eplefigurens berømthet ikke påvirker forbrukerens oppfattelse av dette meningsinnholdet. Flertallet finner heller ikke å kunne legge vekt på eplefigurens berømthet og styrkede særpreg.

- 30 Selv om Klagenemnda er enig i at eplefiguren gir et annet forestillingsbilde enn ordet CLIP alene, blir dette ikke avgjørende for sakens utfall. Merkene skal vurderes som helhet hvor alle merkeelementene, med mindre de er neglisjerbare, tas i betraktning, jf. T-180/23 avsnitt 21. Merkeelementet CLIP er ikke neglisjerbart i klagers merke og har dermed betydning for merkets fonetiske, visuelle og konseptuelle helhetsinntrykk.
- 31 Selv om merketeksten APP CLIP kan oppfattes som «appklipp» og «applikasjonsklipp», er det etter flertallets syn ikke tilstrekkelige holdepunkter for at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte APP CLIP som et helhetlig uttrykk med et entydig meningsinnhold eller som et helhetlig uttrykk for alle tjenestene som omfattes av klagers varefortegnelse, for eksempel «Providing online non-downloadable application development software». Ettersom både APP og CLIP har klare meningsinnhold, legger flertallet til grunn at ordene vil oppfattes hver for seg, jf. i denne retning EU-rettens avgjørelse T-755/20 VDL E-POWER avsnitt 32. Ettersom merketeksten APP CLIP består av to korte ord hvor det kun er CLIP som har iboende særpreg, kommer CLIP tydelig frem og har selvstendig adskillende evne i klagers merke, jf. i denne retning EU-domstolens rådgivende uttalelse i C-120/04 Life v Thomson Life avsnitt 30 og T-118/23 Aroma King v. KINGS avsnitt 104. Etter flertallets syn gjelder dette selv om det identiske ordet CLIP er plassert til slutt i klagers merke. Eplefiguren medfører ikke at klagers merke har et meningsinnhold som nøytraliserer de fonetiske, visuelle og konseptuelle likhetene som oppstår ved det særpregede felleselementet CLIP. Eplefiguren er heller ikke tilstrekkelig til å avverge forvekslingsfare.
- 32 Det at APP CLIP er akseptert i andre jurisdiksjoner kan ikke tillegges avgjørende vekt. Det er ikke opplyst om merket CLIP er registrert i de jurisdiksjonene klager har vist til, og om merket eventuelt er anført som registreringshindrende. Klagenemndas flertall sin vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer som er oppstilt for forvekselbarhetsvurderingen i EU-/EØS-retten og norsk rett.
- 33 Etter en helhetsvurdering har flertallet kommet til at det er risiko for forveksling mellom klagers kombinerte merke APP CLIP og det eldre ordmerket CLIP. I vurderingen er det lagt avgjørende vekt på at de aktuelle tjenestene i klasse 42 er identiske og at det er både konseptuelle, visuelle og fonetiske likheter mellom merkene. I lys av at klagers merke opptar i seg det eldre ordmerket i sin helhet og når man tar hensyn til det iboende særpreget til ordet CLIP, så kan det ikke utelukkes at en ikke uvesentlig del av omsetningskretsen kan komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnernes innehavere, eller at det eldste merket CLIP er en variant av klagers kombinerte merke med teksten APP CLIP.
- 34 Klagenemndas mindretall, som består av Kari Anne Lang-Ree, har kommet til et annet resultat. Spørsmålet som skal vurderes er om eplefiguren og tilleggselementet App i klagers figurmerke «Apple» App Clip tilfører tilstrekkelige visuelle og fonetiske forskjeller fra det eldre ordmerket CLIP til at det ikke er risiko for forveksling.

- 35 De to merkene som skal vurderes er altså klagers figurmerke som består av de tre elementene Apple-figuren, App og Clip, og det eldre ordmerket CLIP. Nemnda har i tidligere saker lagt til grunn at gjennomsnittsforbrukeren fester seg mer ved starten av et merke enn slutten av et merke. Klagers merke har tre elementer hvorav Clip er det siste. Eplefiguren er plassert først i en svært synlig posisjon.
- 36 Mindretallet er enig i at hovedregelen må være at gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg mer ved teksten enn figuren i et figurmerke som består av både figur og tekst. Dette må særlig gjelde når figuren kun kan oppfattes som dekorative elementer med et uklart abstrakt forestillingsbilde, slik det fremgår av faktum i de to avgjørelsene Patentstyret viser til fra EU-retten, sak T-312/03, Selenium-Ace og T-512/15, Sun Cali v EUIPO. Mindretallet viser her til uttalelsen i T-512/15, Sun Cali v EUIPO, avsnitt 62: «Moreover, it must also be noted that, given the wide variety of shapes used in the clothing sector, the graphic representation of a heart or half a heart does not stand out to such an extent that it specifically attracts the consumer's attention. The consumer will only see a decorative arrangement which he will neither accord particular attention to nor go to the trouble of analysing.» I Selenium-Ace-saken bestod figuren ifølge retten av dekorative elementer som var plassert under teksten i merket, i en mindre synlig posisjon enn ordelementene.
- 37 Figuren i klagers merke har ikke et uklart forestillingsbilde og vil neppe oppfattes kun som et dekorelement av gjennomsnittsforbrukeren. Mindretallet viser til avgjørelsen KFIR-2020-78 avsnitt 16 hvor nemnda skriver at «eple-logoen er rangert høyt som ett av verdens mest kjente varemerker». Når omsetningskretsen ser akkurat denne eplefiguren vil de ikke være i tvil om at det står for varemerket Apple, og ikke er et generisk eple. Figuren vil altså ikke kun oppfattes som et eple, men danner et klart og entydig forestillingsbilde. Mindretallet er ikke like sikker som flertallet på at det må utelukkes at Messi-avgjørelsen, T-554/14 og C-449/18 P og C-474/18 P, kan forstås på en slik måte at gjenkjenneligheten av Apple-logoen vil være en relevant faktor for å etablere en konseptuell forskjell mellom en tegning av et vanlig eple og Apple-logoen.
- 38 Mindretallet er enig med klager i at gjennomsnittsforbrukeren også kan komme til å uttale figurmerket som «Apple App Clip» fordi meningsinnholdet er så tydelig, og at det i denne konkrete saken er like enkelt å beskrive figuren som å uttale teksten.
- 39 Mindretallet har etter en konkret helhetsvurdering kommet til at det er tilstrekkelige visuelle, fonetiske og konseptuelle ulikheter mellom de to merkene til at det ikke foreligger risiko for forveksling.
- 40 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda Patentstyrets avgjørelse, i henhold til flertallets votum. Det kombinerte merket APP CLIP, med internasjonalt registreringsnummer 1567484, kan ikke gis virkning i Norge for de aktuelle tjenestene i klasse 42, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)

Ingeborg Råsberg
(sign.)