



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00109
Dato: 4. februar 2022

Klager: Apcoa Parking Holdings GmbH
Representert ved: Bull & Co Advokatfirma AS

Innklaget: Flowbird
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Martin Berggreen Rove og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 7. juni 2021, hvor ordmerket FLOWBIRD, internasjonal registrering nr. 1454019, med søknadsnummer 201903254, etter innsigelse ble opprettholdt for følgende varer:

FLOWBIRD

Klasse 9: Electronic terminals of information, of sale of goods and/or services; remote recognition terminals enabling the debiting of services sold; interactive information terminals; electronic machines for dispensing parcels and/or goods; parking terminals including off-street parking pay points; parking meters including electronic memory parking meters; parking meters operated by a magnetic card, coins or tokens; parking meters operated by electronic memory cards; parking meters for multi-media communication; parking meters operated by cards with microprocessors; time and date stamping machines including on-street time and date stamping machines; electronic parking tickets; electronic apparatus for vehicle parking management; especially on-street or in a closed park, especially automatic pay stations; electronic apparatus for access security apparatus for vehicle parking management; electronic apparatus for control of access for car parks; software, servers, computers and communication terminals for the management of car parks; electronic apparatus for communication between time and date stamping machines and a central computer; electronic apparatus for communication (subassemblies in communication) to be located in the time and date stamping machines; electronic apparatus for issuance of public transport tickets; software for use in issuance of public transport tickets; public transport tickets consisting of an electronic memory card; software, servers, computers and communication terminals for the management of electronic apparatus for issuance of public transport tickets; software, servers, computers and communication terminals for monitoring, management and delivery of parcels and goods; electronic reading and writing apparatus for memory cards for use in parking pay points, parking meters, time and date stamping machines, electronic apparatus for issuance of public transport tickets; Apparatus for transmitting data concerning vehicle parking, data in connection with the recharging of electric vehicles and e-ticketing data; electronic and/or computer apparatus for navigation, orientation, location and positioning of available parking spaces, vehicle recharging points, particularly by means of satellite geolocation; interfaces (computing) and software (recorded programs) for electronic payment transactions; computer software for document management; electronic payment instruments and apparatus; cash or ticket dispensers; magnetic or chip payment, credit or debit cards; software

for accessing databases, telecommunication services, computer networks and electronic bulletin boards; downloadable software for the supply and monitoring of information relating to the distribution and delivery of coin-operated apparatus.

- Klasse 35: Business management assistance, efficiency experts in the field of parking, electric vehicle recharging points and e-ticketing; providing marketing and commercial information in the field of parking vehicles, recharging electric vehicles or e-ticketing; providing subscriptions to a telephone service, providing subscriptions to a database, providing subscriptions to a database server; collection and systematization of data in a central file; computer file management; computer file management, in particular via the Internet, extranets or intranets; retail sale of tickets for transport, reservations for vehicles, parking spaces, gas bottles, in particular via the Internet, intranets or extranets; promoting the goods and services of others by means of discount card schemes, discount vouchers; management of a discount program enabling participants to obtain discounts on goods and services; loyalty programs.
- Klasse 36: Payment services by mobile telephone or Internet for parking spaces, electric vehicle recharging, transportation tickets; provision of electronic funds transfer services and on-line transaction facilities; information and consultation in relation to payment; on-line payment services on an electronic communication network; services in relation to bank cards, credit cards, debit cards and electronic payment cards.
- Klasse 37: Maintenance (repair, maintenance) of electronic information terminals and/or sale of goods and/or services, remote recognition terminals for the provision of services for sale, interactive information terminals, electronic machines for dispensing parcels and goods, parking pay points, parking meters, time and date stamping machines, electronic apparatus for vehicle parking management, electronic apparatus for access security apparatus for vehicle parking management, electronic access control apparatus for car parks, electronic apparatus for communication between time and date stamping machines and a central computer, electronic communication devices (sub-assemblies in communication) to be located in the time and date stamping machines, electronic apparatus for issuance of public transport tickets, electronic writing and reading apparatus for memory cards for use in parking pay points, parking meters, time and date stamping machines, electronic apparatus for issuance of public transport tickets.
- Klasse 38: Transmission of data from parking pay points, parking meters, time recorders, automatic parking lot pay terminals, vehicle recharge points and electronic apparatus for issuing transportation tickets to a computer center (one or more computers), for real-time management of parking lots, electric vehicle recharging points and seats on public

transportation; transmission and reception of information, messages, via mobile telephones; information transmission from a computer data bank; current affairs information services via mobile telephones; telephone communication services provided for call centers; telecommunication services in relation to vehicle parking, rental of car parking spaces, public transport, carpooling, car-sharing, car rental; information relating to telecommunications in relation to vehicle parking, rental of car parking spaces, public transport, carpooling, car-sharing, car rental; electronic display services (telecommunications) in relation to vehicle parking, rental of car parking spaces, public transport, carpooling, car-sharing, car rental; transmission services relating to vehicle parking, rental of car parking spaces, public transport, carpooling, carsharing, car rental.

Klasse 39: Providing car parks; services for reserving public transport tickets by public automatic electronic apparatus; vehicle parking services; services for reserving parking spaces provided online via the Internet or mobile telephone; providing information relating to available parking spaces; navigation (guiding) of vehicles to available parking spaces, parking pay points, electric vehicle recharging points; information relating to transport, travel or vehicle rental; rental of vehicle parking spaces; information services relating to vehicle parking, road traffic; information services relating to mobility, namely, car-sharing, carpooling, vehicle rental, recharge terminals for electric cars; vehicle rental; rental of bicycles; information services relating to the rental of vehicles and bicycles; vehicle equipment and accessory rental services.

Klasse 42: Software and database development (design) intended for operating or controlling apparatus for vehicle parking management, apparatus for issuance of public transport tickets, interactive terminals; updating of software and databases, computer programming services for electronic memory cards intended for apparatus for vehicle parking management.

- 3 Apcoa Parking Holdings GmbH leverte innsigelse basert på forvekselbarhet med internasjonal registrering nr. 1432495, det kombinerte merket F FLOW, internasjonal registrering nr. 1405909, det kombinerte merket APCOA FLOW, og internasjonal registrering nr. 1401605, ordmerket APCOA FLOW, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b. Innsigelsen er begrenset til varene og tjenestene i klasse 9, 35, 36, 37, 38, 39 og 42.
- 4 Innsigers internasjonale registrering nr. 1432495, det kombinerte merket F FLOW, har følgende utforming og er gitt virkning for nærmere angitte varer og tjenester i klasse 9, 35, 36, 37, 38, 39, 42 og 45.



5 Klage innkom 6. august 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 26. august 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det yngre ordmerket FLOWBIRD er ikke egnet til å krenke en annens rett fordi det ikke er egnet til å forveksles med innsigers eldre kombinerte merke F FLOW, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 andre ledd.
- Alle merkene i saken er gitt virkning for varer og tjenester knyttet til parkering av kjøretøyer m.m. i klasse 9, 35, 36, 37, 38, 39 og 42. Patentstyret legger til grunn at det foreligger samme eller lignende varer og tjenester, jf. varemerkeloven § 4 første ledd. Det avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen er derfor hvorvidt det foreligger merkelikhet, og eventuelt graden av denne, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.
- Patentstyret legger til grunn at innsigers merke vil bli uttalt som F FLOW eller bare FLOW. Innehavers merke vil bli uttalt som FLOW_BIRD. Innehavers merke har tillegget BIRD som også vil bli uttalt, og siden dette vil oppfattes som sammenstillingens egentlige stamme, vil forbrukernes oppmerksomhet rettes like mye på suffikset som prefikset. Merkene har fonetiske likheter, men også klare forskjeller. Videre har F FLOW figurutforming og fargebruk som gjør den visuelt iøynefallende.
- Etter en helhetsvurdering anses det ikke å foreligge fare for forveksling. Avgjørende vekt legges på at merkene er konseptuelt forskjellige, og at det foreligger klare visuelle og fonetiske forskjeller som gjør at merkene ikke vil forveksles.
- Innsigelsen forkastes med den følge at internasjonal registrering nr. 1454019 opprettholdes.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering og ber Klagenemnda om en fornyet vurdering.
- Internasjonal varemerkeregistrering nr. 1454019 strider mot varemerkeloven § 16 a, jf. § 4 første ledd, da det må anses egnet til å forveksles med klagers tidligere internasjonale varemerkeregistreringer nr. 1432495 (F FLOW, kombinert merke), 1401605 (APCOA FLOW, ordmerke), 1405909 (APCOA FLOW, figurmerke), og 1426173 (FLOW) som dekker samme merke, med samme vare- og tjenestefortegnelser.

- Som lagt til grunn av Patentstyret, gjelder merkene for identiske og lignende varer og tjenester i klasse 9, 35, 36, 37, 38, 39 og 42. Dette tilsier en streng vurdering av kjennetegnslikheten, slik at det må kreves klar avstand mellom merkene.
- For en del relevante varer og tjenester har FLOW litt under gjennomsnittlig særpreg, siden ordet kan henviser til en kontinuerlig trafikkstrøm. Ordet formidler imidlertid ikke all direkte og klar informasjon om varenes og tjenestenes egenskaper. For andre varer og tjenester i de gjeldende klasser, vil ordet ha særpreg ettersom det ikke beskriver eller henviser til tjenestens essensielle egenskaper.
- Merkene har visuelle og fonetiske likheter og forskjeller. Merkene er like i at det yngre merket inneholder merketeksten FLOW i sin helhet, og FLOW utgjør et selvstendig og adskillende element også i det yngre merket. EU-retten har ved flere anledninger uttalt at forbrukeren legger mest merke til starten av et merke. Det gjøres gjeldende at gjennomsnittsforbrukeren som handler parkeringstjenester, primært vil feste seg ved felleselementet FLOW i møte med merkene. De visuelle, fonetiske og konseptuelle likhetene i merkene må tillegges vekt, og merkelikhet må fastslås.
- Likheten som oppstår ved bruken av FLOW, avverges ikke av det beskrivende elementet BIRD. Det distinktive felleselementet FLOW medfører at gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom tilbyderne.
- Klagenemnda bes om å oppheve Patentstyrets avgjørelse, og oppheve internasjonal registrering nr. 1454019 for klasse 9, 35, 36, 37, 38, 39 og 42.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merkene har klare visuelle og fonetiske ulikheter. Innklagedes merke består av ett ord på åtte bokstaver og klagers kombinerte merke består av et dominerende og iøynefallende figurelement i en lysegrønn farge, med tre horisontale hvite felt, som kan oppfattes som bokstaven F, etterfylt av ordet FLOW. Fonetisk er det også en stor ulikhet mellom merkene, da innklagedes merke vil uttales som FLOW_BIRD, og klagers merke vil uttales som F_FLOW.
- Merkene er også konseptuelt ulike, siden FLOW vil forstås som «flyt», mens FLOWBIRD vil forstås som «flytfugl», en ukjent sammenstilling som skaper en ny betydning som mangler fullstendig i klagers merke. Tillegget av BIRD skaper dermed en stor konseptuell forskjell.
- Videre skal forvekselbarhetsvurderingen skje i lys av hvor særpreget det eldste merket er. «FLOW» har svært liten grad av særpreg, og har et meningsinnhold som har nærliggende sammenheng med de aktuelle varene og tjenestene og egenskaper ved disse.
- Den aktuelle omsetningskretsen er omfattende, og for en rekke av de aktuelle varene og tjenestene vil omsetningskretsen ha en høy grad av oppmerksomhet, som taler mot at det foreligger forvekslingsfare.

- I EUIPO-avgjørelsen som klager har omtalt, er det påpekt at klagers F FLOW-merke har mindre merkelikhet enn det varemerket som var oppe til vurdering mot FLOWBIRD (nemlig ordmerket FLOW).
- Når det gjelder klagers ordmerke FLOW, internasjonal registrering nr. 1426173, er ikke dette anført innenfor innsigelsesperioden, og denne internasjonale registreringen har ikke bedre prioritet enn innklagedes merke.
- Videre har klagers innsigelse mot innklagedes merke blitt forkastet i både Storbritannia og Frankrike.
- Det foreligger dermed samlet sett ikke forvekslingsfare med klagers internasjonale registreringer for de aktuelle varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a. Patentstyrets avgjørelse og beslutning om å gi den internasjonale registreringen nr. 1454019 virkning i Norge, må derfor opprettholdes.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 11 Innklagedes yngre registrering er et ordmerke som består av merketeksten FLOWBIRD.
- 12 Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til, er om det yngre ordmerket FLOWBIRD er forvekselbart med klagers eldre kombinerte merke, F FLOW, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b. Klagenemnda tar utgangspunkt i dette merket fordi de øvrige merkene med elementet APCOA vil være mindre likt det søkte merket. Merket FLOW (prioritet april 2018) tas ikke med i vurderingen, siden FLOWBIRD (prioritet februar 2018) har bedre prioritet.
- 13 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.
- 14 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. HR-2008-1686-A SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 15 Innsigelsen retter seg mot varer og tjenester i klasse 9, 35, 36, 37, 38, 39 og 42, klasser som er felles for det registrerte merket og klagers merke. Som påpekt av klager, vil dette i

utgangspunktet medføre at det må kreves en større avstand mellom merkene for å unngå risiko for forveksling. Det avgjørende spørsmålet som saken reiser er dermed om det foreligger tilstrekkelig merkelighet til å fastslå forvekselbarhet, 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.

- 16 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkene 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.
- 17 Gjennomsnittsforbrukeren for varer og tjenester tilknyttet parkering av kjøretøyer mm. i klasse 9, 35, 36, 37, 38, 39 og 42 vil være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende. Klagenemnda legger til grunn at forbrukerne av de aktuelle varene og tjenestene samlet sett vil inneha et normalt oppmerksomhetsnivå.
- 18 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.
- 19 Patentstyret har i sin avgjørelse lagt vekt på at klagers merke, F FLOW, formidler et bestemt meningsinnhold som gir klare hentydninger til egenskaper ved varene.
- 20 Klager har ikke bestridt at FLOW er ihvertfall delvis beskrivende for varer og tjenester som er trafikk- eller transportrelaterte, og at dette elementet er under gjennomsnittet særpreget for disse varene og tjenestene. Klager fremhever likevel at elementet FLOW ikke uttrykker direkte og klar informasjon om tjenestenes vesentlige egenskaper, og innehar et visst særpreg på grunn av begrepets uklarhet. Klager anfører at FLOW innehar særpreg for de varene og tjenestene som ikke har sammenheng med trafikkflyt eller lignende, og viser i denne sammenheng til sak fra EUIPOs Opposition Division, sak no. 3 102 608, 19. mars 2021.
- 21 Klagenemnda finner at ordet FLOW, «flyt», av en norsk omsetningskrets vil gjenkjennes som et svakt, muligens suggestivt, element for mange av varene og tjenestene tilknyttet parkering av kjøretøyer, for eksempel i betydningen «trafikkflyt». Dette elementet vil dermed ha mindre særpreg og tilsvarende begrenset beskyttelsessfære, jf. vurderingen som angitt i avsnitt 18 over.

- 22 Ved vurderingen av kjennetegnslikhet må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet må vektlegges, jf. C-251/95, Sabèl/Puma, avsnitt 23 og C-342/97, Lloyd v. Klijsen, avsnitt 27.
- 23 Merkene som skal vurderes er ordmerket FLOWBIRD mot det eldre kombinerte merket F FLOW. Merkene er gjengitt i henholdsvis avsnitt 2 og 4.
- 24 Merkene har til felles at deres tekstelementer inneholder elementet FLOW. Dette skaper en viss visuell og fonetisk likhet mellom merkene. Klagers merke er et kombinert merke, og kan oppfattes og uttales både som FLOW og som F FLOW. Innklagedes ordmerke FLOWBIRD vil forstås som «flytfugl» eller «fugl som flyter». Klagenemnda kommer som Patentstyret til at BIRD vil bli oppfattet som ordets egentlige stamme, med FLOW som et prefiks. FLOWBIRD vil derfor oppfattes som et helhetlig ord med ett meningsinnhold, ikke som to løsrevne begreper uten sammenheng. Merkene FLOWBIRD og F FLOW vil derfor oppfattes som konseptuelt forskjellige. Siden merkenes felleselement FLOW er beskrivende for mange av de gjeldende varene og tjenestene og dermed lite særpreget, får den visuelle og fonetiske likheten skapt av dette elementet mindre betydning for den samlede vurderingen av merkelikheten, jf. vurderingen som angitt i avsnitt 18 over.
- 25 Den grafiske utformingen av klagers merke har også betydning for vurderingen av merkelikheten. Klagers merke har et figurelement bestående av en grønn firkant med tre horisontale skråstilte hvite streker, som på grunn av den etterfølgende bokstaven i merket vil oppfattes av forbrukeren som bokstaven F i logoutforming. Klagenemnda er enig med Patentstyrets vurdering om at figurens plassering, størrelse og fargebruk gjør klagers merke visuelt iøynefallende på en annen måte enn innklagedes ordmerke FLOWBIRD. På grunnlag av merkenes konseptuelle og visuelle ulikheter fremstår merkene samlet sett mer forskjellige enn like.
- 26 Helhetsvurderingen av forvekslingsfare er sammensatt av både vare- og kjennetegnslikheten, og mellom disse momentene er det et gjensidig forhold. En lav grad av vare- og tjenestelagslikhet kan oppveies av en høy grad av kjennetegnslikhet, og motsatt. Se blant annet EU-domstolens avgjørelse i C-171/06 P, T.I.M.E. ART, avsnitt 35. Etter Klagenemndas syn evner ikke *identiteten* som foreligger i vare- og tjenestelighet i klasse 9, 35, 36, 37, 38, 39 og 42 å motvirke de kjennetegnsmessige *ulikhetene* som foreligger mellom merkene, som først og fremst skyldes at ordmerket FLOWBIRD gir et annet konseptuelt og visuelt inntrykk enn det kombinerte merket F FLOW. Disse forskjellene mellom merkene vil ikke gå upåaktet hen av en omsetningskrets som utviser en normal grad av oppmerksomhet i tilknytning til bruk av parkeringstjenester. På bakgrunn av dette vil den relevante omsetningskretsen hverken komme til å ta feil av merkene (direkte forveksling) eller komme til å tro at det foreligger noen kommersiell forbindelse mellom merkenes innehavere (indirekte forveksling).
- 27 Klager har anført en avgjørelse i EUIPOs Opposition Division, sak no. B 3 102 608, datert 19. mars 2021. Saken har begrenset overføringsverdi, fordi merkene som var oppe til

vurdering i avgjørelsen var innklagedes kombinerte merke FLOWBIRD og klagers ordmerke FLOW. Saken er heller ikke blitt prøvet i en høyere instans i EUIPO. Det må i alle tilfeller foretas en konkret vurdering av om risiko for forveksling foreligger mellom angjeldende merker i Norge.

- 28 Klagenemnda har etter en helhetsvurdering derfor kommet til at innklagedes ordmerke FLOWBIRD ikke er forvekselbart med klagers eldre merke, internasjonal registrering nr. 1432495, det kombinerte merket F FLOW.
- 29 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at internasjonal registrering nr. 1454019 ikke er gitt virkning i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b, og blir å opprettholde for varene og tjenestene i klasse 9, 35, 36, 37, 38, 39 og 42.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)