



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00028
Dato: 28. april 2022

Klager: Viking River Cruises (Bermuda) Ltd
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Amund Grimstad, Maria Foskolos og Amund Brede Svendsen

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 22. november 2021, hvor det kombinerte merket VIKING CRUISES, med søknadsnummer 201312966, ble nektet registrert for følgende varer:



- Klasse 39: Transport av passasjerer; cruisetjenester; cruiseskiptjenester; reisebyråttjenester, nemlig, gjøre reserveringer og ta bestillinger for transport av passasjerer og varer; turoperatørtjenester; arrangering av cruise; reserveringstjenester for transport av passasjerer; cruise- og cruiseskipreserveringstjenester; organisering av ekskursjoner og rundreiser; tilveiebringelse av informasjon og rådgivning relatert til alle de forannevnte tjenester.
- Klasse 41: Arrangering, organisering og vertskapstjenester for sosiale underholdningsbegivenheter; underholdnings- og utdanningstjenester i form av direkte (live) danse og musikkforestillinger; underholdningsinformasjon; underholdningstjenester, nemlig organisere og avholde selskaper, vin- og matsmaking, konkurranser, sceneforestillinger, nattklubbforestillinger, mangfoldighets- og komedieforestillinger, og teaterproduksjoner og musikaler; underholdningstjenester, nemlig kasinospilling; utdanningstjenester, nemlig avholde matlagingsleksjoner, leksjoner og seminarer innen område musikk, teater og film; videoarkadetjenester; biblioteker; «i lugar»-interaktiv fjernsynsprogrammering; helseklubbttjenester, nemlig tilveiebringelse av instruksjoner, leksjoner og utstyr innen området for fysisk trening; organisering av og vertskap for kulturelle og kunstbegivenheter; organisering av utstillinger for kulturelle og utdanningsformål.
- Klasse 43: Tjenester for tilveiebringelse av mat og drikke; tilveiebringe midlertidig innlosjeringstjenester; reisebyråttjenester, nemlig gjennomføring av reservasjoner og bestillinger for hoteller, restauranter og midlertidig innlosjering; reservasjon og bestillingstjenester for hoteller, restauranter og midlertidig innlosjering; konsultasjons- og rådgivningstjenester relatert til alle de forannevnte tjenester.
- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å være forvekselbart med eldre registrering med internasjonalt registreringsnummer 696380, ordmerket VIKING, og registrering nr. 303663, det kombinerte merket VIKINGBUS, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 4 Internasjonal registrering nr. 696380, ordmerket VIKING, er registrert for følgende varer:

Klasse 7: Sewing machines and parts thereof.

Klasse 9: Computer software, discs, memory cards, all for sewing purposes; electrical irons.

Klasse 16: Manuals for computer software, operation manuals, embroidery designs, magazines all for sewing purposes.

Klasse 37: Repair/maintenance of sewing machines.

Klasse 41: Education, mainly arranging sewing classes.

5 Registrering nr. 303663, det kombinerte merket VIKINGBUS, er registrert for følgende varer:

Klasse 41: Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter.

6 Klage innkom 20. januar 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 23. februar 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

7 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Det søkte merkes nektes registrert fordi det foreligger fare for forveksling mellom det søkte merket VIKING CRUISES og motholdene VIKING og VIKINGBUS for de omsøkte tjenestene i klasse 41, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b.
- Motholdene er registrert for samme og lignende tjenester som det søkte merket. Vilkåret om vare- og tjenesteslagslikhet er dermed oppfylt, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.
- Det søkte merket og de eldre merkene inneholder elementet VIKING. VIKING har ingen klar og spesifikk forbindelse til de aktuelle tjenestene, og har dermed en normal grad av særpreget.
- Det innledende og identiske felleselementet VIKING dominerer helhetsinntrykket i samtlige av merkene. Tekstelementet VIKING CRUISES i det søkte merket har en dominerende og fremtredende rolle i merket. Det søkte merket har tilført merketeksten CRUISES og et figurativt element som skaper visse ulikheter, og registrering nr. 303663 er tilført ordet BUS og skrevet i en blå skrift, som også skaper visse ulikheter sett opp mot det nyere merket. Det særpregede felleselementet VIKING gjør likevel at merkene fremstår som mer visuelt og konseptuelt like enn ulike.
- Konseptuelt skaper bruken av elementet VIKING i merkene et felles forestillingsbilde om vikinger og vikingtid.
- Søkers merke vil oppfattes som en sammenstilling av to selvstendige elementer. Tillegget av CRUISES og det figurative elementet endrer ikke på den selvstendig adskillende evnen VIKING har i det søkte merket. VIKING har også selvstendig adskillende evne i de eldre merkene.

- Gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved elementet VIKING som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Dette felles elementet skaper så store kjennetegnsmessige likheter at gjennomsnittsforbrukeren vil tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom merkene, slik at det foreligger indirekte forvekslingsfare.
- Samlet sett foreligger det risiko for forveksling mellom det søkte merket VIKING CRUISES og de eldre merkene VIKING og VIKINGBUS, siden det foreligger både kjennetegnslighet og tjenesteslagslikhet. Det legges særlig vekt på likheten som oppstår på grunn av felleselementet VIKING.

8 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyret har gjort feil ved å nekte klagers varemerke på grunnlag av forvekslingsfare.
- Klager mener at Patentstyret har anledning til å rette angivelsen av tjenester i klasse 41 for ordmerket VIKING fra «Education, mainly arranging sewing classes» til det opprinnelig omsøkte og korrekte «Education, namely arranging sewing classes», i tråd med varemerkeloven av 2010. Etter en slik endring vil det ikke foreligge tjenesteslagslikhet mellom dette merket og klagers merke.
- Klagers kombinerte merke skiller seg fra motholdene VIKING og VIKINGBUS ved at det inneholder et ord mer. Dette skaper åpenbare visuelle forskjeller, og gir en klart forskjellig uttale av merkene.
- Det er åpenbare fonetiske forskjeller mellom merkene. VIKING CRUISES består av fire stavelser, i motsetning til henholdsvis to og tre for VIKING og VIKINGBUS. Det foreligger ikke risiko for forveksling i en muntlig situasjon, eller ved lesing av merkene.
- Det konseptuelle helhetsinntrykket skapt av VIKING CRUISES skiller seg fra VIKING, og særlig fra VIKINGBUS siden dette er et kombinert merke. Det stiliserte vikingskipet i varemerket VIKING CRUISES, og den stiliserte fonten på merkets tekstelement, bidrar til denne konseptuelle forskjellen.
- Samlet sett fremstår merkene som tilstrekkelig fonetisk, visuelt og konseptuelt ulike, fordi merkenes ulikheter skaper ulike assosiasjoner, ulike visuelle inntrykk og uttalemessige forskjeller. Det foreligger derfor hverken fare for direkte eller indirekte forveksling mellom klagers merke og de eldre merkene.
- På bakgrunn av dette bes Klagenemnda om å oppheve Patentstyrets avgjørelse, slik at varemerkesøknad nr. 201312966 VIKING CRUISES godtas til registrering for samtlige omsøkte tjenester.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 11 Det aktuelle varemerket er det kombinerte merket VIKING CRUISES. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 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 Klagenemnda er enig med Patentstyret i vurderingen av at det foreligger tjenestelikhet og -identitet mellom klagers merke og de eldre registreringene. Klagenemnda ser ikke grunnlag for å overprøve Patentstyrets vurdering av muligheten for retting av tjenestefortegnelsen i klasse 41 til ordmerket VIKING. Siden det foreligger tjenesteidentitet, kreves det større forskjell mellom merkene for å unngå forvekslingsfare.
- 15 Det avgjørende spørsmålet er da om det foreligger tilstrekkelig kjennetegnslikhet ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig i lys av gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå og tatt i betraktning av 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 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.
- 17 Gjennomsnittsforbrukeren for varene i klasse 41 vil være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende. Klagenemnda legger til grunn at omsetningskretsen for de aktuelle tjenestene i klasse 41 vil ha en gjennomsnittlig grad av oppmerksomhet.
- 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 Sabèl/Puma avsnitt 24 og C-39/97 Canon/Metro/Goldwyn-Mayer avsnitt 18.

- 19 De eldre registreringene består av ordene VIKING og VIKINGBUS. VIKING er ikke beskrivende for de aktuelle tjenestene, og anses å ha en normal grad av særpreg.
- 20 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, Sabèl/Puma, avsnitt 23 og C-342/97, Lloyd v. Klijsen, avsnitt 27.
- 21 Kjennetegnene som skal vurderes er det kombinerte merket VIKING CRUISES mot det eldre ordmerket VIKING og det eldre kombinerte merket VIKINGBUS.
- 22 Klagenemnda har kommet til at det kombinerte merket VIKINGBUS, med den konkrete grafiske utformingen det har fått, og sammenstillingen av elementet VIKING med elementet BUS i ett ord, skaper såpass stor visuell, fonetisk og konseptuell avstand til klagers merke VIKING CRUISES at det ikke foreligger forvekslingsfare mellom disse to merkene. Det gjenstår da en forvekselbarhetsvurdering med ordmerket VIKING.
- 23 Merkene har klare visuelle, fonetiske og konseptuelle likheter gjennom at det særpregede ordelementet VIKING i den eldre registreringen opptas i sin helhet i klagers merke. VIKING fremstår som et selvstendig og særpreget element i det eldre merket, og er det ordet som forbrukeren vil lese og uttale først i merket. 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.
- 24 VIKING CRUISES skiller seg fra det eldre merket med tillegget av tekstelementet CRUISES og det figurative elementet, et stilisert vikingskip. Klagenemnda er enig med Patentstyret at elementet VIKING dominerer helhetsinntrykket, og at merkene vil oppfattes som konseptuelt like, til tross for tilleggs-elementene i klagers merke. Det stiliserte vikingskipet i klagers merke forsterker også det nyere merkets vikingkonsept.
- 25 Etter dette må det legges til grunn at det foreligger merkelikhet som følge av de visuelle, fonetiske og konseptuelle likhetene mellom merkene. På grunnlag av disse likhetene er det fare for at gjennomsnittsforbrukeren vil tro at merkene har samme kommersielle opprinnelse, og det foreligger dermed fare for indirekte forveksling mellom merkene.
- 26 Etter en helhetsvurdering finner Klagenemnda at det kombinerte merket VIKING CRUISES og ordmerket VIKING er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. I denne vurderingen har Klagenemnda lagt avgjørende vekt på at det foreligger vareidentitet, og at det særpregede elementet VIKING tas opp i sin helhet i klagers merke og beholder sin selvstendig adskillende evne i merket. Tatt i betraktning at det eldre merket er ansett som særpreget med krav på et visst vern, er Klagenemnda av den oppfatning at graden av tjeneste- og merkelikhet er tilstrekkelig til at det vil foreligge en risiko for indirekte forveksling når merkene anvendes på de aktuelle tjenestene i klasse 41.

- 27 På bakgrunn av dette finner Klagenemnda at det kombinerte merket VIKING CRUISES må nektes registrert for samtlige omsøkte tjenester, jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Klagen må forkastes.

Det avses slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Amund Grimstad
(sign.)

Maria Foskolos
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)