



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00043
Dato: 23. august 2019

Klager: Somfy Activities SA
Representert ved: Zacco Norway AS

Innklagede: Tekhnopia AS
Representert ved: Pretor Advokat AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Torger Kielland og Martin Berggreen Rove

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 14. desember 2018, hvor Patentstyret etter innsigelse opprettholdt registrering nr. 293678, ordmerket SOMNOFY, for samtlige varer og tjenester.

3 Varemerket ble 30. august 2017 registrert for følgende varer:

Klasse 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, opptaksplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Vitenskapelig, nautisk, landmåling, foto, kino, optisk, vekt, måling, signalisering, kontroll [inspeksjon], livredning og undervisnings-utstyr og instrumenter; programvare; analyseapparater for luft; elektriske apparater for kontroll og overvåkning; måleredskaper; babymonitorer; smartklokker; programvare; databehandlingsapparater og -innretninger.

Klasse 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Analyse av tekniske data; datastyrte forskningsanalysetjenester; datastyrte forskningstjenester; opprettelse av dataprogrammer; opprettelse av programmer for databehandling; softwaretjenester [saas]; vitenskapelig forskning; driftstjenester for servere; nettskytjenester; dataminering; fremskaffelse av informasjon og data i forbindelse med medisinsk og veterinærisk forskning og utvikling; fremskaffelse av informasjon og data i forbindelse med vitenskapelig og teknologisk forskning og utvikling; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med teknologisk forskning; forskning innen informasjonsteknologi; vitenskapelig analyse; vitenskapelig og medisinsk forskning og utvikling; vitenskapelige og teknologiske tjenester; teknisk rådgivning i forbindelse med produktutvikling; teknologisk forskning.

4 Somfy Activities SA innleverte innsigelse basert på forvekselbarhet med internasjonale registreringer nr. 818886, ordmerket SOMFY, og nr. 1210866, det kombinerte merket SOMFY.

5 Klage innkom 30. januar 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 6. mars 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det registrerte merket er ikke egnet til å forveksles med innsigers internasjonale registreringer når det brukes for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9 og 42, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Innsigelsen blir dermed å forkaste jf. varemerkeloven § 29 annet ledd.
- Sett i relasjon til de aktuelle varene og tjenestene, vil merket henvende seg til både profesjonelle aktører og den vanlige sluttbrukeren.
- Det foreligger en klar vareoverlapping mellom de to registreringene i klasse 9. Tjenestene i klasse 42 anses likeartet med varene i klasse 9.
- Patentstyret er ikke enig i at betydningsinnholdet av merkedelen SOMNO vil oppfattes av den norske omsetningskretsen. Det kan ikke legges til grunn at den norske omsetningskretsen forstår latin da merket må vurderes utfra en bred omsetningskrets, siden mange av vare og tjenesteangivelsene er svært brede og generelle (eksempelvis «datamaskiner», «programvare» og «teknologiske tjenester»).
- SOMNOFY vil oppfattes som et fantasiord som ikke danner noen bestemte forestillinger hos gjennomsnittsluttbrukeren. Suffikset –FY brukes på engelsk for å danne et verb av substantiv eller adjektiv. Avslutningen kan brukes om å endre eller intensivere en tilstand.
- Siden merkene gir uklare forestillinger eller ingen forestillinger i det hele tatt, blir de visuelle og fonetiske likhetene og ulikhetene mellom merkene viktigst.
- Likhetene består i at merkene har den samme innledningen («SOM») og avslutningen («FY»).
- De to merkene er forskjellige ved at SOMNOFY har to bokstaver mer enn SOMFY, nemlig bokstavene NO midt inne i ordet. Dette fører til at merkene får ulik lengde, både visuelt og fonetisk.
- SOMNOFY har tre stavelser og syv bokstaver, mens SOMFY har to stavelser og fem bokstaver. Fonetisk vil merkene mest sannsynlig bli uttalt som «såmfy» og «såmnåfay». Siden SOMFY har en konsonant foran «FY», mens SOMNOFY har en vokal foran denne endelsen, blir uttalen av suffikset FY forskjellig.
- Patentstyret har tatt i betraktning at de eldre SOMFY-merkene er sterke fantasimerker som nyter et stort beskyttelsesomfang, samt at merkene har samme innledning og avslutning, og at de gjelder til dels identiske varer, men har likevel kommet til at kjennetegnene gir et ulikt helhetsinntrykk. Den ulike lengden på ordene skaper et merkbart visuelt avvik mellom de to kjennetegnene, og de vil bli uttalt forskjellig.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagedes merke må anses å være forvekselbart med klagers tidligere varemerke-registreringer for samtlige varer og tjenester i klasse 9 og 42, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Patentstyrets avgjørelse må oppheves og varemerket med registreringsnummer 293678 må kjennes ugyldig.
- Merkene må anses å ha en for høy varemerkerettslig grad av likhet, og at forvekslingsfare dermed er til stede.
- Klager er enig i Patentstyrets vurdering av likheten mellom varefortegnelse, nemlig at de to merkene inneholder varer av lignende slag, eller i høyden av identisk/samme slag.
- Klager er også enig i Patentstyrets vurdering når det gjelder gjennomsnittsforbrukerens forståelse av ordet SOMNO i betydningen søvn. Den norske gjennomsnittsforbrukeren er ikke kyndig i latin, og dette vil derfor ikke gi gjennomsnittsforbrukeren et tilstrekkelig annerledes forestillingsbilde av merkene, rent konseptuelt.
- De mest fremtredende elementene i merkene er identiske, SOM og FY og tillegget NO i innklagedes merke er ikke tilstrekkelig til å danne et adskillende helhetsinntrykk. Mellomstavelsen NO er ikke en særegenhet, og fremstår som en banal og lite atskillende både visuelt og fonetisk.
- SOMFY og SOMNOFY fremstår som svært like ord både visuelt og fonetisk, noe som i stor grad skyldes at innklagedes merke tar opp i seg de tidligere registrerte merkene nærmest i sin helhet. Merkenes innledning bør etter gjeldene praksis alltid tillegges størst vekt.
- Merkenes helhetsbilde fremstår som svært like og gjør at gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å forveksle merkene når de anvendes på de aktuelle identiske og lignende varer og tjenester.
- Klager viser til tidligere avgjørelse fra Klagenemnda VM 14/021 DON PEDRO v SAN PEDRO, der det ble lagt størst vekt på felleselementet PEDRO, og hvor resultatet var at merkene ble ansett for å være egnet til å forveksles.
- Det vises også til også til flere innsigelsessaker fra OHIM, VOGUE og INVOGUE (B 1 640 450) og INWISE og WISE (B 1 805 251).

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentret har korrekt kommet til at det ikke foreligger forvekslingsfare da det er tilstrekkelig avstand mellom SOMNOFY og SOMFY. Registreringen bes opprettholdt.
- Det foreligger både fonetiske, semantiske og visuelle forskjeller mellom de aktuelle merkene.


- Innklagede bemerker spesielt at kombinasjonen av SOMNO, som betyr søvn, og suffikset -FY, vil vekke helt bestemte assosiasjoner hos gjennomsnittsforbrukeren. Latinske ord inngår i bred utstrekning i det norske språk uten klare forestillinger om at ordet er latinsk. Det vises f. eks. til ord som «insomnia», og at SOMNO benyttes i forbindelse med søvn og søvnrelaterte problemer. SOMNOFY vil assosieres med noe som «gir søvn» eller hjelper mot insomnia, og merket vil oppfattes på en helt annen måte enn klagers merke som ikke gir assosiasjoner til «søvn».
- Det er ikke riktig slik klager hevder at NO ikke har adskillende evne slik det inngår i innklagedes merke. Elementet inngår som en naturlig del av den begrepsmessige betydningen av merket.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er delvis kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 11 Klagenemnda skal ta stilling til om det foreligger forvekslingsfare mellom klagers eldre internasjonale registrering nr. 818886, ordmerket SOMFY, og internasjonale registrering nr. 1210866, det kombinerte merket SOMFY, og innklagedes registrering nr. 293678, ordmerket SOMNOFY, jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.
- 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 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.
- 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. Rt-2008-1268 SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 14 Klagenemnda bemerker at Patentstyret ikke synes å ha tatt en fullstendig gjennomgang av vare- og tjenesteslagslikheten mellom de ulike registreringene, formodentlig av prosessøkonomiske hensyn. Da Klagenemnda har kommet til et annet resultat, har Klagenemnda sett seg nødt til å ta en nærmere gjennomgang av den omstridte varefortegnelsen holdt opp mot begge de to eldre registreringene.
- 15 Varefortegnelsen i det yngre merket inneholder en rekke vide angivelser som vil omfatte varene i de mer spesifiserte varefortegnelsene i de eldre merkene.

- 16 Angivelsen «apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll» vil omfatte for eksempel «electric and electronic apparatus and instruments for controlling, signaling and measuring for (...)». Videre er «apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder» identisk med «apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images», og «elektriske apparater for kontroll og overvåkning» omfatte varer som «video surveillance cameras» og «electric or electronic apparatus for remote control of home automation systems for the equipment in the home and/or buildings». Samtlige av de nevnte varer er omfattet av NICE-klassifikasjonens klasse 9.
- 17 Klagenemnda finner videre at det foreligger nær likeartethet mellom de teknologiske varene omfattet av klagers vareklasse 9 og en rekke av tjenestene i innklagedes klasse 42, slik som «teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil» og «design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer».
- 18 Klagenemnda finner etter dette at det foreligger en stor grad av overlapp og nært likeartede varer og tjenester mellom de aktuelle merkene.
- 19 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, 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. Gjennomsnittsforbrukeren for denne sakens varer vil være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende.
- 20 Kjennetegnene som skal vurderes er følgende:

<p>Klagers int. reg. nr. 818886 og nr. 1210866:</p> <p>SOMFY</p> 	<p>Innklagedes reg. nr. 293678:</p> <p>SOMNOFY</p>
--	--

- 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.

- 23 Klagers merker inneholder begge ordet SOMFY. Klagenemnda kan ikke se at ordet har noen kjent betydning for den norske gjennomsnittsforbrukeren, og at det derfor mest sannsynlig vil oppfattes som et fantasiord med tilhørende bredt verneomfang. Klagenemnda finner etter dette at merket som helhet har en normal grad av særpreg.
- 24 Ved vurderingen av kjennetegnslighet 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.
- 25 Klagenemnda er av den oppfatning at det foreligger store visuelle likheter mellom merkene ved at de innledes og avsluttes identisk med henholdsvis SOM og FY. Det yngre merket inneholder i tillegg NO midt i merket, men Klagenemnda er av den oppfatning at dette ikke skaper særlig avstand mellom merkene. Gjennomsnittsforbrukeren vil på generelt grunnlag legge mest merke til begynnelsen av et ord, jf. de forente sakene T-183/02 og T-184/02, MUNDICOR, avsnitt 83, og T-346/04, ARTHUR ET FELICIE, avsnitt 46. Når merkene i tillegg avsluttes med de to samme bokstavene, finner Klagenemnda at merkene har en relativ høy grad av likhet. Det har ikke innvirkning på vurderingen at ett av klagers merker er et kombinert merke, all den tid den figurative utformingen må anses å være minimal samtidig som det yngre merket er et ordmerke.
- 26 Fonetisk gjøs de samme likhetene seg gjeldende. Det kan ikke legges til grunn at de visuelt like endingene -FY vil uttales ulikt, med henholdsvis norsk og engelsk uttale. Uttalen vil slik Klagenemnda ser det, kunne være den samme og det kan ikke definitivt slutes at merkene vil adskilles ved at de vil uttales forskjellig.
- 27 Klagenemnda anser det ikke sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil kjenne til den latinske forstavelsen «somno-» i betydningen at varene er relatert til søvn. Det foreligger derfor ingen konseptuelle ulikheter som bidrar til at gjennomsnittsforbrukeren kan skille merkene fra hverandre.
- 28 Etter en helhetsvurdering finner Klagenemnda at merkene er egnet til å forveksles ved at gjennomsnittsforbrukeren vil kunne ta feil eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom 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 varene og tjenestene er identiske og nært likeartede.
- 29 På bakgrunn av dette finner Klagenemnda at ordmerket SOMNOFY, registrering nr. 293678, blir delvis å oppheve for nærmere angitte varer i klasse 9 og tjenester i klasse 42, jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas delvis til følge.
- 2 Registrering nr. 293678, ordmerket SOMNOFY, oppheves for:
 - Klasse 9: Fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter; apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, opptaksplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; foto, kino, optisk, vekt, måling, signalisering, kontroll [inspeksjon], livredning og undervisnings-utstyr og instrumenter; programvare; analyseapparater for luft; elektriske apparater for kontroll og overvåkning; måleredskaper; babymonitorer; smartklokker; programvare; databehandlingsapparater og -innretninger.
 - Klasse 42: Teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Analyse av tekniske data; datastyrte forskningsanalysetjenester; datastyrte forskningstjenester; opprettelse av dataprogrammer; opprettelse av programmer for databehandling; softwaretjenester [saas]; driftstjenester for servere; nettskytjenester; dataminering; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med teknologisk forskning; forskning innen informasjonsteknologi; teknologiske tjeneste; teknisk rådgivning i forbindelse med produktutvikling; teknologisk forskning.
- 3 Registrering nr. 293678, ordmerket SOMNOFY, opprettholdes for:
 - Klasse 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter; brannslukningsapparater. Vitenskapelig, nautisk, landmåling utstyr og instrumenter.
 - Klasse 42: Vitenskapelige tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; vitenskapelig forskning; fremskaffelse av informasjon og data i forbindelse med medisinsk og veterinærisk forskning og utvikling; fremskaffelse av informasjon og data i forbindelse med vitenskapelig og teknologisk forskning og

utvikling; vitenskapelig analyse; vitenskapelig og medisinsk forskning og utvikling; vitenskapelige tjenester.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)