



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00075
Dato: 15. november 2022

Klager: Amazon Europe Core S.à r.l. (LU)
Representert ved: Advokat Kristine S Snyder AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Liv Turid Myrstad og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 7. mars 2022, hvor ordmerket ECHO, med søknadsnummer 202101856, ble nektet registrert følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Dataapplikasjonssoftware til mobiltelefoner, nettbrett eller andre mobile innretninger, herunder software for overvåking innretninger som forbedrer eller forsterker omgivende lyder eller maskelyd; software for oppdatering av trådløse høyttalere, forsterkere, hodetelefoner og øreplugg; data hardware og software som muliggjør for internettbrukere å utvikle individuelle spillelister som skaper personlige lydfeeder, designe favoritt lydinnhold, lage anbefalinger, og dele lydinnhold; data hardware og software som muliggjør for internettbrukere å søke etter lydinnhold og data på tvers av et mangfold av plattformer; data hardware og software til opprettelse og deling av spillelister og sanglister; data hardware og software til å bedømme og anbefale sanger, album, artister, spillelister og sanglister; data hardware og software til sporing og deling av favorittsangker, album og artister; data hardware og software til å søke i databaser inneholdende lyd- og multimediafiler; data hardware bestående av frittstående stemmekontrollerte informasjonsinnretninger, herunder skytilkoblede og stemmekontrollerte smarte lyd høyttalere med virtuelle personlig assistentevner; data software for bruk til å kontrollere frittstående stemmekontrollerte informasjonsinnretninger, herunder skytilkoblede og stemmekontrollerte smarte lyd høyttalere med virtuelle personlig assistentevner; stemmekommando- og gjenkjennelsessoftware, tale til tekst konverteringssoftware; stemmeaktiveringssoftware applikasjoner til forvaltning av personlig informasjon; personlig assistent software; hjemmeautomatiserings- og hjemmeenhetsintegreringssoftware; personlig kjøretøy integreringssoftware; trådløse kommunikasjonssoftware for stemme-, lyd-, video- og dataoverføring; søkemotor software; data software for bruk til å kontrollere frittstående stemmekontrollerte informasjons- og personlig assistent innretninger; data software til forvaltning av personlig informasjon; data software til tilgang til, surfing og søking i online databaser, lyd-, video- og multimediainnhold, spill og software applikasjoner, markeds plasser for software applikasjoner; data software for tilgang til, overvåking, sporing, søking, lagring av og deling av informasjon om emner av generell interesse; data software for bruk til fremskaffelse av detaljsalg- og bestillingstjenester av et stort utvalg av forbruksvarer; data software for bruk til tilkobling og kontroll av internet of things (IoT) elektroniske innretninger; data software for tilkobling, betjening, integrering, overvåking og forvaltning av nettilkoblede elektroniske innretninger for forbrukere, hjemmeklimainnretninger og lysprodukter via trådløse nettverk; data software til andre for bruk til utvikling av software til forvaltning, tilkobling og betjening av internet of things (IoT) elektroniske innretninger; data software til bruk som applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API), softwareutviklingssett (SDKs) bestående av data softwareutvilingsverktøy for utvikling av stemmeservicelevering og naturspråkkunnskapsteknologi på tvers av globale datanettverk, trådløse nettverk og elektroniske kommunikasjonsnettverk; softwareutviklingssett (SDKs) bestående av software for utvikling, bruk og samspillsevne av APIs som brukes av elektroniske innretninger, systemer og grensesnitt som utveksler data via kommunikasjonsnettverk og internett og som kobler til med skybaserte datalager- og utvekslingstjenester; softwareutviklingssett (SDKs) bestående av softwareutviklingsverktøy og software til bruk som applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API) til skaping av software og applikasjoner relatert til internettilkoblet elektroniske innretninger for forbrukere; applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API), herunder software som forenkler utvikling av stemmeservicelevering og personlig assistentevneverktøy i forbindelse

med elektroniske innretninger for forbrukere; dataapplikasjonssoftware til håndholdte trådløse innretninger, herunder software for overvåking, integrering, betjening, tilkobling og forvaltning av stemmekontrollerte informasjonsinnretninger, herunder skytilkoblede og stemmekontrollerte smarte elektroniske innretninger for forbrukere og elektroniske personlige assistentinnretninger; datasoftwareutviklingsverktøy; stemmeaktivert software som skaffer brukere mulighet til å kontrollere momenter av deres motorkjøretøy, herunder låse og åpne kjøretøysdører, og start og slukke motoren; stemmeaktivert software som skaffer brukere mulighet til å sjekke statuser på motorkjøretøysystemer, herunder levetid på motorolje, drivstoffnivå, lufttrykk og batterilading; stemmeaktivert software som skaffer brukere mulighet til tilgang til og kontroll av kjøretøyventilasjon, media, kommunikasjon, infotainment og navigasjonssystem; i-kjøretøy stemmeaktivert software som skaffer brukere mulighet til å koble til og kontrollere smarthjemtilkoblede og internet of things (IoT) elektroniske innretninger; software for overføring av kjøretøydiagnostikk og statusinformasjon via data- og kommunikasjonsnettverk; software for mottak av trafikkstatusinformasjon og fremskaffe lydør retningsveiledningsinformasjon til kjøretøysoperatører; software som muliggjør kommunikasjon mellom kjøretøy og tilkoblede innretninger; navigasjonssystemer, data softwareapplikasjoner for bruk til tilkobling til underholdnings multimedia grensesnitt i motorkjøretøyer; utstyr til motorkjøretøyautomasjon, herunder data software for å betjene og overvåke cruisekontroller til motorkjøretøyer, navigasjonsapparater til kjøretøyer i form av innebygde datamaskiner, navigasjonsinstrumenter for kjøretøyer, data software og sensorer for overvåking og registrering av kjøretøyslitasje og drivstoffeffektivitet.

Klasse 38: Telekommunikasjonstjenester, herunder kommunikasjon via bærbare elektroniske innretninger, bærbare mediaspillere, bærbare digitale innretninger, høyttalere, smarthøyttalere, lydhøyttalere, forsterkere for overføring, tilgang til, motta, opplasting, nedlasting, kryptering, dekodning, strømming, visning, lagring, mellomlagring og overføring av tale, lyd, visuelle bilder, data, bøker, fotografier, videoer, tekst, innhold, audiovisuelle verker, multimediaverker, litterære verker, filer og andre elektroniske verker; strømming av lyd, visuelt og audiovisuelt materiale via internett og andre data- eller kommunikasjonsnettverk; kommunikasjonstjenester, herunder overføring og distribusjon av tale, lyd, visuelle bilder via globale kommunikasjonsnettverk; interaktive kringkastings- og webkastingstjenester via internett og telekommunikasjonsnettverk; lydkringkasting; lyd- og videokringkastingstjenester via internet; internettkringkastingstjenester; telekommunikasjonstjenester, herunder kommunikasjon via bærbare elektroniske innretninger, bærbare mediaspillere, bærbare digitale innretninger for overføring, tilgang til, motta, opplasting, nedlasting, kryptering, dekodning, strømming, visning, lagring, mellomlagring og overføring av tale, lyd, visuelle bilder, data, bøker, fotografier, videoer, tekst, innhold, audiovisuelle verker, multimediaverker, litterære verker, filer og andre elektroniske verker; strømming av lyd, visuelt og audiovisuelt materiale via internett eller andre data- eller kommunikasjonsnettverk; kommunikasjonstjenester, herunder overføring av tale, lyd, visuelle bilder via globale kommunikasjonsnettverk; interaktive kringkastings- og webkastingstjenester via internett og telekommunikasjonsnettverk; telekommunikasjonstilkoblingstjenester; telekommunikasjonstjenester, herunder elektronisk overføring av strømmede og nedlastbare lydfiler via data- og kommunikasjonsnettverk; webkastingstjenester; telekommunikasjonstjenester, herunder elektronisk overføring av strømmede og nedlastet lyd-, video- og multimediainnholdsfiler via data- og kommunikasjonsnettverk; lydkringkasting av tale, musikk, konserter og radioprogrammer; elektronisk overføring av informasjon og data: fremskaffe tilgang til databaser; fremskaffe telekommunikasjonstilkoblingstjenester for overføring av bilder, beskjeder, lyd, visuell- og audiovisuell data, media og innhold til i-kjøretøy medier, kommunikasjons-, infotainment- og navigasjonssystemer; telekommunikasjonstjenester, herunder overføring av podcasts;

telekommunikasjonstjenester, herunder overføring av webcasts; overføring av kjøretøydiagnostikkinformasjon via data- og kommunikasjonsnettverk; overføring av motorkjøretøystatusinformasjon via data- og kommunikasjonsnettverk; kommunikasjonstjenester, herunder overføring av tale, lyd, visuelle bilder og data via datamaskiner, digital overføring, satellitter, telekommunikasjonsnettverk, trådløse kommunikasjonsnettverk, internett, for å skaffe føreren av et kjøretøy informasjon, herunder trafikk- og værforhold, destinasjonsinformasjon og parkeringsinformasjon, så vel som sikkerhets- og komforttjenester; satellittoverføring av beskjeder og data for navigering i luften; overføring av data, lyd og bilder via satellitt; telematikkssending av informasjon innenfor i-kjøretøyskommunikasjonstjenester for trådløs kjøretøynavigasjon og -sporing; trådløse kommunikasjonstjenester, herunder trådløs elektronisk overføring av data vedrørende interessepunkter for kjøretøyer; telekommunikasjonstjenester, herunder elektronisk overføring av talebeskjed og data.

Klasse 41: Fremskaffe informasjon innenfor musikk, komedier og taleopptak via et globalt datanettverk og andre kommunikasjonsnettverk; avholde arbeidsgrupper og seminarer innenfor lydutstyr, lydsystemer, akustikk og musikk; utdanningstjenester, herunder fremskaffe visninger og utstillinger innenfor lydutstyr, lydsystemer, akustikk og musikk;

Klasse 42: Fremskaffe ikke-nedlastbar software inneholdende teknologi som tillater brukere å legge inn sine egne karakteristiske valg av musikk, eller som identifiserer karakteristisk musikk basert på brukervalg, så profilering kan bli avsluttet og anbefalinger fremskaffet basert på disse karakteristikkene; fremskaffe ikke-nedlastbar software fremskaffet via et globalt datanettverk og andre kommunikasjonsnettverk for å skape underholdnings- og informasjonsprofiler basert på brukervalg av underholdnings- og informasjonsvalg eller basert på brukerspesifikasjoner og karakteristikk av underholdning og informasjon og å anbefale annen underholdning og informasjon basert på disse valgene og spesifikasjonene; fremskaffe ikke-nedlastbar software til forfetting, nedlasting, strømming, kringkasting, overføring, redigering, utpakking, kryptering, dekodning, spilling, lagring, organisering og reproduksjon av musikk og komedie; fremskaffe ikke-nedlastbar software inneholdende teknologi som gjør det mulig for brukere å skape personlige musikkanaler for uavhengig, felles lytting og dele kanalene med andre brukere; fremskaffe en interaktive webside inneholdende teknologi som tillater brukere å konsolidere og forvalte tale-, data-, video- og medieinnhold innenfor musikk og radio; datatjenester, herunder fremskaffe en webside inneholdende teknologi som tillater brukere å overvåke og kontrollere et smarthusystem på en fjernstyret beliggenhet; elektronisk lagring av elektronisk media, herunder bilder, tekst, lyd og videodata; fremskaffe ikke-nedlastbar software for innspilling, visning, lagring, deling og analysing av online lyd og video; fremskaffe ikke-nedlastbar software for kontrollering av hjemmeunderholdningssystemer bestående av digitale musikkspillere, digitale musikkkontrollere, høyttalere, forsterkere og trådløse håndholdte kontrollere; fremskaffe ikke-nedlastbar software for kontrollering av hjemmeautomatiseringssystemer, herunder lysinnretninger, varme- og kjøleenheter, alarmer og annet sikkerhetsutstyr, hjemmeovervåkningsutstyr; software som en tjeneste (SAAS) tjenester inneholdende data software som forenkler energieffektivitet i energileveringskontrollsystemer og miljøkontrollsystemer; software som en tjeneste (SAAS) tjenester inneholdende data software til bruk med nettverkstilkoblede innretninger for overvåking, kontroll og automatisering i bolig-, kommersielle og automatiserte omgivelser som tillater deling og overføring av data og informasjon mellom slike innretninger; applikasjontjenestetilbyder inneholdende applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API) software til hjemme- og miljøovervåking, -kontroll og -automatisering; software som en tjeneste (SAAS) inneholdende software for bruk i forbindelse med digitalt innholdsabonnementstjenester som fremskaffer en søkeplattform som tillater brukere å anmode om og motta digitalt medieinnhold: software som en tjeneste (SAAS)

inneholdende software for distribuering, nedlasting, overføring, motta, spilling og visning, lagring og organisering av tekst, grafikk, bilder, lyd, video og multimediaminnhold; tjenestetilbyder (asp) tjenester inneholdende hosting av data software applikasjoner for andre, applikasjonstjenestetilbyder (asp) tjenester inneholdende data software og fremskaffe online ikke-nedlastbar software, herunder data software for distribuering, nedlasting, overføring, motta, spilling og visning, lagring og organisering av tekst, grafikk, bilder, lyd, video og multimediaminnhold, software for stemmegjenkjenning, tale til tekst konvertering, og stemmeaktiverte softwareapplikasjoner, og undersøkelse og design relatert til dette; software som en tjeneste (SAAS) for å kontrollere stemmekontrollerte informasjonsinnretninger, herunder skytilkoblede og stemmekontrollerte smarte lyd høyttalere med virtuelle personlig assistentevner; plattform som en tjeneste (PaaS) inneholdende data softwareplattformer for stemmeaktiverte software applikasjoner til forvaltning av personlig informasjon; plattform som en tjeneste (PaaS) inneholdende data software plattformer for personlig assistent software; plattform som en tjeneste (PaaS) inneholdende data software plattformer for hjemmeautomatisering og hjemmeenhetsintegreringssoftware; plattform som en tjeneste (PaaS) inneholdende data software plattformer for trådløs kommunikasjonssoftware for tale-, lyd-, video- og dataoverføring; software som en tjeneste (SAAS) inneholdende data software til bruk for å kontrollere frittstående stemmekontrollerte informasjons- og personlig assistentenheter; software som en tjeneste (SAAS) inneholdende data software for forvaltning av personlig informasjon; software som en tjeneste (SAAS) inneholdende data software for tilgang til, surfing og søking i online databaser, lyd-, video- og multimediaminnhold, spill og softwareapplikasjoner markedsplasser for softwareapplikasjoner; software som en tjeneste (SAAS) inneholdende data software for tilgang til, overvåking, sporing, søking, lagring og deling av informasjon om emner av generell interesse; online ikke-nedlastbar data software for bruk i fremskaffelse av detaljhandel- og bestillingstjenester av et stort utvalg av forbrukerverer; software som en tjeneste (SAAS) inneholdende data software til bruk for tilkobling og kontroll av internet of things (IoT) elektroniske innretninger; software som en tjeneste (SAAS) inneholdende data software for tilkobling, betjening, integrering, overvåking og forvaltning av nettverkstilkoblede elektroniske innretninger for forbrukere, hjemmeklimainnretninger og lysprodukter via trådløse nettverk; software som en tjeneste (SAAS) inneholdende data software for andre for bruk til utvikling av software til å forvalte, koble til og betjene internet of things (IoT) elektroniske innretninger; software som en tjeneste (SAAS) inneholdende data software til bruk som et applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API); design, utvikling og vedlikehold av eiendomsdatasoftware for andre innenfor naturspråk, tale, språk, og stemmegjenkjenning; teknisk support- og rådgivningstjenester for utvikling av applikasjoner; applikasjonstjenestetilbyder (asp) tjenester inneholdende software for kontrollering, integrering, betjening, tilkobling og forvaltning av stemmekontrollerte informasjonsinnretninger, herunder skytilkoblede og stemmekontrollerte smarte elektroniske innretninger for forbrukere og elektroniske personlig assistentinnretninger; fremskaffe skreddersydde datasøktjenester, herunder søking og fremfinning av informasjon på brukers forespørsel via internett; datatjenester, herunder fremskaffe fjernstyrt styring av innretninger via datanettverk, trådløse nettverk eller internett; fremskaffe internettsøkemotortjenester; informasjon, rådgivning og konsultasjonstjenester relatert til stemmekommando- og gjenkjenningssoftware; tale til tekstkonverteringssoftware, og stemmestyrte softwareapplikasjoner, hjemmeautomatisering og internet-of-things software; skybasert, stemmeaktivert software som skaffer brukere mulighet til å kontrollere momenter på deres motorkjøretøyer, herunder låse og åpne kjøretøysdører, og starte og slukke kjøretøyer; skybasert, stemmeaktivert software som skaffer brukere mulighet til å sjekke status på motorkjøretøysystemer, herunder levetid på olje, drivstoffnivå, lufttrykk og batterilading; skybasert, stemmeaktivert software som skaffer brukere mulighet til å få tilgang til og kontrollere HVAC, media, kommunikasjon, infotainment

og navigasjonssystemer; skybasert, i-kjøretøy, stemmeaktivert software som skaffer brukere mulighet til å koble til og kontrollere smarthjem tilkoblede og internet of things(IoT) elektroniske innretninger; skybasert software for overføring av kjøretøydiagnostisering og statusinformasjon via data- og kommunikasjonsnettverk; skybasert software for å motta trafikkstatusinformasjon og fremskaffe lydør retningsveiledningsinformasjon til kjøretøyoperatører; skybasert software som muliggjør kommunikasjon mellom kjøretøyer og tilkoblede innretninger; utvikling og design av informasjonsdatabaser og data hardware for bruk med navigasjonssystemer, ruteplanleggere, elektroniske kart og digitale ordbøker; data software og hardware design; utvikling og design av software til bruk med navigasjonssystemer, ruteplanleggere, elektroniske kart og digitale ordbøker; fjernovervåking av funksjoner og bruk av elektrisk utstyr, herunder HVAC enheter; fjernovervåking av funksjoner og bruk av elektrisk utstyr, herunder hete- og kjøletilbehør i form av varme- og kjøleapparater; hjemme- og forretningsautomatiseringstjenester; herunder tidsplanlegging for å starte HVAC enheter; hjemme- og forretningsautomatiseringstjenester; herunder tidsplanlegging for å starte varme- og kjøletilbehør i form av varme- og kjøleapparater.

3 Varemerket ble nektet registrert i Norge fordi det ble ansett å være egnet til å forveksles med internasjonal registrering nr. 1114809, ordmerket EUROECHO og internasjonal registrering nr. 958886, ordmerket ECCO, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

4 Internasjonal registrering nr. 1114809, ordmerket EUROECHO, er gitt virkning for følgende tjenester:

Klasse 38: Telecommunications information; providing access to a global computer network; providing telecommunications connections to a global computer network; press or news agencies; electronic messaging services.

Klasse 41: Education; providing of training; information on entertainment or education; publication of books; arranging of competitions (education or entertainment); arranging and conducting of colloquiums, conferences or congresses; arranging of exhibitions for cultural or educational purposes; publication of electronic books and journals on-line.

Klasse 42: Design and development of computer hardware and software; development (design), installation, maintenance, updating or rental of computer software; conversion of computer data and programs (other than physical conversion); conversion of documents from a physical to an electronic medium.

5 Internasjonal registrering nr. 0958886, ordmerket ECCO, er gitt virkning for følgende varer og tjenester:

Klasse 16: Publications relating to oncology, excluding publications relating to finance, to legal or economic services.

Klasse 35: Advertising, excluding publications relating to finance, to legal or economic services.

Klasse 41: Education; providing of training; arranging of seminars, congresses and conferences in the field of medicine, excluding the field of ophthalmology and financial, legal or economic services.

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

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

Spørsmålet om graden av vare- og tjenestelagslikhet

- Det søkte merkets tjenester i klasse 38, 41 og 42 er å anse som identiske og likearta med internasjonal registrering nr. 1114809, EUROECHO, i samme klasser. Det eldre merket gjelder for vide og generelle angivelser i disse klassene, slik at de dekker flere angivelser i det yngre merket, og er likearta med alle angivelser i det yngre merket. Videre finner Patentstyret at det foreligger normal grad av likeartethet mellom det søkte merkets varer i klasse 9 og enkelte av det tidligere merkets tjenester i klasse 42.
- Det søkte merkets tjenester i klasse 41 er å anse som identiske med tjenestene til internasjonal registrering nr. 958886, ECCO, i samme klasse. Det eldre merket gjelder blant annet for «education; providing of training» i klasse 41. Dette er vide angivelser som er like og identiske med det søkte merkets tjenester i samme klasse.
- Vilkåret om identiske og lignende varer og tjenester er derfor oppfylt.

Spørsmålet om det foreligger kjennetegnlikhet

- Internasjonal registrering nr. 1114809, EUROECHO, består av en sammenstilling av de to ordene EURO og ECHO. Det søkte merket ECHO er dermed identisk med det siste ordelementet i EUROECHO.
- Merkedelen EURO vil direkte og umiddelbart oppfattes som en beskrivende angivelse av at tjenestene i klasse 38, 41 og 42 er av europeisk opprinnelse, er tilpasset det europeiske markedet eller henvender seg til Europa. Merkedelen ECHO er særprega og har selvstendig adskillende evne i helheten. Gjennomsnittsforbrukeren vil dermed feste seg ved denne merkedelen som angivelse av den kommersielle opprinnelsen.
- Patentstyret har etter en samla vurdering kommet til at ECHO og EUROECHO har klare visuelle, fonetiske og konseptuelle likheter. Det innledende og beskrivende elementet EURO er ikke tilstrekkelig til å utelukke forvekslingsfare. En ikke uvesentlig del av omsetningskretsen kan komme til å tro at det er en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnernes innehavere.
- Internasjonal registrering nr. 958886, ECCO, er fonetisk identisk og visuelt svært lik det søkte merket, ECHO. Den relevante omsetningskretsen vil også få samme forstillingsbilde av de to merkene. Forbrukere kan derfor komme til å ta direkte feil av kjennetegnene eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnernes innehavere og/eller brukere.

- Det legges ikke avgjørende vekt på fullmektigens anførsel om at omsetningskretsen er svært merkebevisst, og at oppmerksomhetsnivået er usedvanlig høyt. Etter Patentstyrets vurdering anses gjennomsnittsforbrukeren å ha normal til høy grad av oppmerksomhet i relasjon til varene og tjenestene. Høy grad av oppmerksomhet utelukker ikke forvekslingsfare ettersom det dreier seg om identiske og lignende varer og tjenester.
- Fullmektigens anførsler om at tidligere registrerte merker sameksisterer i varemerkerregisteret kan ikke få noen avgjørende betydning for om merket ECHO kan registreres i Norge.
- Det søkte merket nektes registrert i Norge fordi det foreligger fare for forveksling mellom det søkte merket og internasjonal registrering nr. 1114809, ordmerket EUROECHO, og internasjonal registrering nr. 0958886, ordmerket ECCO, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b.

8 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

Spørsmålet om graden av vare- og tjenestelagslikhet

EUROECHO


- EUROECHO er navnet på en årlig konferanse om hjerte- og karsykdommer. Klager er verdens største netthandelsselskap, Amazon. Deres merke, ECHO, gjelder for et høytalersystem Amazon har utviklet og tilbyr. Patentstyret har strukket det eldre merkets vern for langt, og sett bort fra at de to aktørene opererer innenfor helt ulike bransjer.
- Ved å se nærmere på de to selskapene bak merkene vil man se at forbrukere av disse varene og tjenestene har et høyt oppmerksomhetsnivå. Dette taler for at merkene ikke vil forveksles. Patentstyret har i liten grad lagt vekt på dette i sitt avslag.
- Patentstyret har brukt to angivelser i det eldre merkets klasse 42, til å nekte registrering av klagers klasse 42 og klasse 9. Patentstyret har konkludert med likhet uten å se nærmere på hvordan klagers varefortegnelse er spesifisert. Det registreringshindrende varemerket gjelder ikke for varer i klasse 9, og deres tjenester i klasse 42 sammenfaller ikke med klagers tjenester i samme klasse.

ECCO

- Merket ECCO er en forkortelse for «European CanCer Organisation». Innehaver bak er spesialisert innen onkologi.
- Skjermdumper fra det eldre merkets hjemmeside er vedlagt. Dette viser at innehaver opererer innenfor et helt annet felt enn klager.

Spørsmålet om det foreligger kjennetegnlikhet

EUROECHO

- Det kan virke som Patentstyret kun baserer seg på at merkene inneholder et felles merkeelement, ECHO, uten å foreta en nærmere vurdering. Det er helhetsinntrykket av merkene som er avgjørende, og felleselementet er ikke tilstrekkelig til å konkludere med forveksling.
- Spørsmålet blir om det foreligger indirekte forveksling mellom merkene. Selv om ECHO skulle oppfattes som det dominerende elementet i det eldre merket, er likevel ikke elementet EURO uten betydning. Forbrukere vil ledes til elementet EURO siden dette står først, og sammenstillingen skaper et helt annet forestillingsbilde enn ECHO alene.
- EUROECHO vil oppfattes som ett ord. Dette ordet er dobbelt så langt som ECHO. De visuelle uttrykkene er dermed svært ulike.
- EUROECHO vil normalt uttales [EU-RO-ECH-O] mens klagers merke vil uttales rett fram [ECH-O]. Lengden og uttalen fører dermed til vesentlige fonetiske forskjeller.
- Begrepsmessig foreligger det også klare forskjeller. EUROECHO har ingen kjent betydning, og det er uklart hva «europeskekk» er. Forbrukere vil like gjerne oppfatte EURO som en angivelse av valutakursen. Klagers merke viser derimot direkte til lydfenomenet. I relasjon til produktet som merket skal markedsføre, en «smart assistent» som virker ved hjelp av talestyring, gir ECHO et helt annet forestillingsbilde enn EUROECHO.
- Gjennomsnittsforkbrukeren vil feste seg ved begynnelsen av et merke, jf. eksempelvis T-183/02, Mundicor, avsnitt 51, og T-346/04, Arthur et Felicie, avsnitt 46. Klager viser videre til flere avgjørelser fra EUIPO der merker med ulikt innledende element ikke ble funnet forvekselbare.
- Det vises til Klagenemndas avgjørelse, VM 13/115. Der ble det uttalt at forbrukere gjerne fester seg ved elementer som er plassert først i et varemerke. Klagenemndas avgjørelse, VM 14/006, RAW mot RAWFAT, bekrefter det samme. I tillegg vises det til Klagenemndas avgjørelser VM 13/052, ALEX mot ALEX VERDINI, VM 17/00111, BLACKBERRY mot EBERRY og VM 18/00079,  mot ALUCOBOND.
- Klager viser til Oslo tingretts kjennelse, dom og tilleggsavgjørelse som gjelder bl.a. DINOLOTTO og EUROLOTTO (17-081294TVI-OTIR/04 [TOSLO-2017-81294]; 17-055574TVI-OTIR/04 [TOSLO-2017-55574]). Vurderinga av om EUROLOTTO og LOTTO er forvekselbare er direkte overførbar til gjeldende vurdering.

ECCO

- Det skal mindre til å oppnå forskjell mellom to korte merker.
- Uttalen av ECHO skiller seg klart fra uttalen av ECCO.
- Bokstavsammenstillingen CC er iøynefallende og kjennetegner utenlandske ord.
- ECCO framstår som et fantasiord, mens ECHO har en åpenbar betydning.
- De visuelle, fonetiske og konseptuelle forskjellene er derfor store nok til at merkene ikke vil forveksles.
- Det vises til 2. avdelings avgjørelse, PS-2006-6064, ACTION mot ACTIO; EUIPOs avgjørelse R2314/2019-2, MAN vs MANDO; og lagmannsrettens avgjørelse LB-2015-201256, AUMAN mot MAN.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 11 Det aktuelle varemerket er ordmerket ECHO.
- 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 kjennetegnernes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 14 Det første spørsmålet er om det foreligger varer og tjenester av samme eller lignende slag.
- 15 Varefortegnelsen i det foreliggende merket gjelder blant annet følgende varer og tjenester: «dataapplikasjonssoftware til mobiltelefoner, nettbrett eller andre mobile innretninger, herunder software for overvåking innretninger som forbedrer eller forsterker omgivende lyder eller maskelyd», «data hardware og software til å bedømme og anbefale sanger, album, artister, spillelister og sanglister» og «data software for bruk til tilkobling og kontroll av

internet of things (IoT) elektroniske innretninger» i klasse 9, «interaktive kringkastings- og webkastingstjenester via internett og telekommunikasjonsnettverk», «kommunikasjonstjenester, herunder overføring av tale, lyd, visuelle bilder via globale kommunikasjonsnettverk» og «trådløse kommunikasjonstjenester, herunder trådløs elektronisk overføring av data vedrørende interessepunkter for kjøretøyer» i klasse 38, «fremskaffe informasjon innenfor musikk, komedier og taleopptak via et globalt datanettverk og andre kommunikasjonsnettverk» og «utdanningstjenester, herunder fremskaffe visninger og utstillinger innenfor lydutstyr, lydsystemer, akustikk og musikk» i klasse 41, «fremskaffe ikke-nedlastbar software inneholdende teknologi som tillater brukere å legge inn sine egne karakteristiske valg av musikk, eller som identifiserer karakteristisk musikk basert på brukervalg, så profilering kan bli avsluttet og anbefalinger fremskaffet basert på disse karakteristikkene; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer», «datatjenester, herunder fremskaffe en webside inneholdende teknologi som tillater brukere å overvåke og kontrollere et smarthusystem på en fjernstyret beliggenhet» og «plattform som en tjeneste (PaaS) inneholdende data softwareplattformer for stemmeaktiverte software applikasjoner til forvaltning av personlig informasjon» og «software som en tjeneste (SAAS) inneholdende data software til bruk for å kontrollere frittstående stemmekontrollerte informasjons- og personlig assistentenheter» i klasse 42.

16 Kort oppsummering av hva slags varer og tjenester varefortegnelsen gjelder:

- Varene i klasse 9 er i korte trekk dataprogramvare, maskinvare og datamaskiner spesifisert til ulike formål, for eksempel kontroll av musikk og elektroniske innretninger.
- Tjenestene i klasse 38 er i korte trekk telekommunikasjon, kringkasting og webkasting spesifisert til ulike formål, for eksempel overføring av data og lyd/bilde.
- Tjenestene i klasse 41 er i korte trekk tilveiebringelse av informasjon om musikk og komedier, samt utdanningstjenester.
- Tjenestene i klasse 42 er i korte trekk fremskaffelse av ikke-nedlastbar programvare, datatjenester, design og utvikling av datamaskiner/programvare, software som en tjeneste (SAAS) og plattform som en tjeneste (PaaS). De fleste av tjenestene er spesifisert til ulike formål, for eksempel å kontrollere/overvåke personlig musikk-, video- og underholdningsinnhold, samt for kontroll av smarthusystemer.

17 Internasjonal registrering nr. 1114809, ordmerket EUROECHO, er blant annet gitt virkning for følgende tjenester: «telecommunications information» i klasse 38, «education» i klasse 41, «design and development of computer hardware and software; development (design), installation, maintenance, updating or rental of computer software» i klasse 42.

18 Klagenemnda er enig med Patentstyret i vurderinga av at det foreligger tjenestelikhet og -identitet mellom klagers merke og den eldre internasjonale utpekingen.

- Klasse 42: For eksempel overlapper det eldre merkets angivelser «design and development of computer hardware and software» og «development (design), installation, maintenance, updating or rental of computer software» med klagers angivelser «utvikling og design av informasjonsdatabaser og data hardware for bruk med navigasjonssystemer, ruteplanleggere, elektroniske kart og digitale ordbøker» og «data software og hardware design». Det eldre merkets angivelser er så vide at de omfatter design og utvikling av alle typer dataprogramvare og maskinvare. Videre er det eldre merkets vide angivelser likearta med alle typer programvaretjenester i klasse 42. Dette kan gjelde design av klagers programvaretjenester, for eksempel design av «plattform som en tjeneste (PaaS) inneholdende data softwareplattformer for stemmeaktiverte software applikasjoner til forvaltning av personlig informasjon» og «software som en tjeneste (SAAS) inneholdende data software til bruk for å kontrollere frittstående stemmekontrollerte informasjons- og personlig assistentenheter».
 - Klasse 41: Det eldre merkets vide angivelser «education» og «information on entertainment or education», i klasse 41, overlapper klagers utdannelse- og underholdningstjenester i samme klasse.
 - Klasse 38: Det eldre merkets angivelser «telecommunications information» og «providing access to a global computer network» er så vide at de overlapper eller er likearta med alle klagers tjenester i samme klasse.
- 19 Siden det foreligger tjenesteidentitet, kreves det større forskjell mellom merkene for å unngå forvekslingsfare.
 - 20 Det foreliggende merkets dataprogramvare-varer i klasse 9 (se punkt 16 for nærmere beskrivelse), er likearta med det eldre merkets designtjenester – for eksempel «design and development of computer hardware and software» i klasse 42. Slike varer og tjenester er komplementære. Videre blir de normalt sett tilbudt gjennom de samme distribusjonskanalene. Til slutt har de vanligvis felles omsetningskrets og samme kommersielle opphav. Klagenemnda er dermed enig i Patentstyrets vurdering av at det foreligger likhet mellom klagers varer i klasse 9 og det eldre merkes tjenester i klasse 42.
 - 21 Internasjonal registrering nr. 958886, ordmerket ECCO, er blant annet gitt virkning for «education» i klasse 41.
 - 22 Klagenemnda er enig med Patentstyret i vurderinga av at det foreligger tjenesteidentitet mellom klagers merke og den eldre internasjonale utpekingen. Det eldre merket gjelder for utdanning generelt, i klasse 41, og dette overlapper dermed med det yngre merkets spesifiserte utdanningstjenester i samme klasse.
 - 23 Klagenemnda vil ellers bemerke at det er innholdet i de to varefortegnelse som er relevant for spørsmålet om forvekslingsfare. Hvem selskapene bak merkene er, og hvordan varemerkene brukes (eller er planlagt brukt) i praksis, skal ikke tillegges betydning. Klagenemnda viser til Høyesteretts uttalelser om dette i Rt-1998-1988 (Cosmea vs Cosmica).

- 24 Det avgjørende spørsmålet er da om det foreligger tilstrekkelig kjennetegnslighet ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig i lys av gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå, hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvordan disse omsettes.
- 25 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.
- 26 Gjennomsnittsforbrukeren for varene og tjenestene i klasse 9, 38, 41 og 42 vil være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende. Klagenemnda legger til grunn at omsetningskretsen for de identiske tjenestene i klasse 38, 41 og 42 og de lignende varene og tjenestene i klasse 9 og 42 vil ha en gjennomsnittlig til høy grad av oppmerksomhet. Varene og tjenestene i dette tilfellet er imidlertid så like at det lett kan oppstå forvekslingsfare selv for den delen av omsetningskretsen med høyt oppmerksomhetsnivå. Klagenemnda viser i denne sammenheng til at høy grad av oppmerksomhet, etter en konkret vurdering av alle relevante faktorer, ikke på forhånd kan utelukke forvekslingsfare, jf. EU-rettens avgjørelse i T-824/16, Kiosk v EUIPO, avsnitt 72.
- 27 Kjennetegnene som skal vurderes ser slik ut:

Klagers merke	Eldre merker
ECHO	ECCO EUROECHO

- 28 I henhold til rettspraksis må den konkrete forvekselbarhetsvurderinga skje i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med høy 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.
- 29 Den eldre utpekingen med registrering nr. 1114809 består av teksten EUROECHO, og vil bli oppfatta som en sammenstilling av ordene EURO og ECHO. Ordet ECHO betyr «ekko» eller «gjenlyd» og det må forventes at den norske gjennomsnittsforbrukeren kjenner til ordet. Det

har ingen direkte betydning i relasjon til varene og tjenestene, og Klagenemnda legger derfor til grunn at merkedelen ECHO er distinktiv og har normal grad av særpreg. Merkedelen EURO framstår som et beskrivende element, da det brukes som et prefiks for å angi at noe er europeisk eller kommer fra Europa. Den relevante omsetningskretsen vil dermed oppfatte dette som en angivelse av at de aktuelle tjenestene er europeiske eller blir tilbudt i Europa. At norske forbrukere vil oppfatte ordet slik, er i overensstemmelse med Klagenemndas tidligere avgjørelser i sakene VM 15/011 EUROALL SEASON, VM 16/00205 GOEURO og VM 20/00127 EUROONE. Etter Klagenemndas syn har derfor merkedelen ECHO selvstendig adskillende evne i det eldre merket, og vil bli gjenkjent som det særprega elementet i helheten EUROECHO.

- 30 Merkene har både visuelle og fonetiske likheter og forskjeller. De er like ved at det yngre merket i sin helhet tar opp i seg det distinktive elementet ECHO fra det eldre merket. Tekstelementet EURO i det eldre merket gjør at merkene har visuelle og fonetiske forskjeller.
- 31 Ettersom merkene består av et felles distinktivt element – ECHO – vil merkene ha konseptuell likhet. Når gjennomsnittsforbrukeren møter ECHO i sammenstillingen EUROECHO, gir dette inntrykk av at tjenestene som tilbys er europeiske eller gjelder for Europa, hvilket tilsier at ECHO dominerer det konseptuelle inntrykket av EUROECHO.
- 32 Selv om EU-retten i flere avgjørelser har lagt til grunn at gjennomsnittsforbrukeren har en tendens til å feste seg ved begynnelsen av et merke, er det ikke etablert noen fast norm som går ut på at merkets begynnelse alltid skal tillegges størst betydning, jf. T-56/20 VROOM vs. POP & VROOM, avsnitt 38. Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende, og hvilke elementer som vil bli tillagt mest vekt av gjennomsnittsforbrukeren vil bero på en konkret vurdering, jf. blant annet T-158/05, Alltrek, avsnitt 70. Klagenemnda kan ikke se at det er grunnlag for at gjennomsnittsforbrukeren vil legge mest vekt på det innledende og beskrivende ordet EURO i det eldre merket. Klagenemnda legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren først og fremst vil feste seg ved det distinktive felleselementet ECHO i møte med merkene. De visuelle, fonetiske og konseptuelle likhetene tilsier at merkene vil kunne forveksles.
- 33 I denne vurderinga legges det avgjørende vekt på tjenesteidentitet og -likhet, samt vareslagslikheten, og at det yngre merket tar opp i seg den særpregede merketeksten ECHO. Det distinktive felleselementet ECHO fører til at gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å ta feil av merkene når disse anvendes for de aktuelle varene og tjenestene. Den relevante omsetningskretsen vil tro at det dreier seg om samme tilbyder, eller at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom merkene. Klagenemnda har dermed kommet til at det samla sett foreligger en fare for forveksling mellom det eldre ordmerket EUROECHO og klagers ordmerke ECHO, jf. varemerkeloven § 16 første ledd bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 34 Den eldre utpekingen med registrering nr. 1114809 består av teksten ECCO. Bokstaven C uttales som «k» foran konsonanter og vokalen «o» (jf. treff i oppslagsverket ordbokene.no). Den naturlige måten å uttale ECCO på er identisk med ordet «ekko». ECCO står ikke i

ordbøker, men Klagenemnda er av den oppfatning at det umiddelbart vil oppfattes som en uvesentlig omskriving av det engelske ordet «echo» eller det norske «ekko». Denne betydninga er ikke direkte relevant i relasjon til de aktuelle tjenestene, det legges derfor til grunn at ECCO er distinktiv og har normal grad av særpreg.

- 35 Merkene ligner visuelt, men skiller seg ved at tredje bokstav er ulik. Merkenes uttale vil kunne oppfattes identisk. Videre vil begge merkene forstås som lydfenomenet «ekko», de vil derfor kunne oppfattes som konseptuelt identiske.
- 36 I denne vurderinga legges det avgjørende vekt på tjenesteidentiteten, samt at merkene ligner visuelt og har identisk uttale og konseptuelt innhold. Gjennomsnittsfbrukeren kan komme til å ta feil av merkene når disse anvendes for utdanningstjenester i klasse 41. Den relevante omsetningskretsen vil tro at det dreier seg om samme tilbyder. Klagenemnda har dermed kommet til at det samla sett foreligger en fare for forveksling mellom det eldre ordmerket ECCO og klagers ordmerke ECHO, jf. varemerkeloven § 16 første ledd bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 37 Klagenemnda har tatt hensyn til den omfattende rettspraksis klager viser til, men uten å se at denne trekker i retning av at merkene ikke vil forveksles. Oslo tingretts dom TOSLO-2017-81294 – TOSLO-2017-55574, angående EUROLOTTO og LOTTO ble trukket fram av klager. I denne dommen tok ikke retten stilling til om EUROLOTTO og LOTTO var forvekselbare:

«Retten oppfattet Norsk Tippings prosessfullmektig slik under prosedyren at denne opprinnelige påstanden ble endret. Endringen bestod dels i at betegnelsen EuroLotto utgikk i begge saker, fordi dette spillet ikke lenger tilbys av PlayCherry. Norsk Tipping har ikke gjort gjeldende at domenenavnet «Eurolotto.com» utgjør noen krenkelse av deres varemerkerett [...] Retten skal altså ta stilling om PlayCherrys bruk av betegnelsene lotto, LOTTO 6/49 og DINOLOTTO er et inngrep i Norsk Tippings enerett til ordmerket LOTTO.»

Videre kan ikke Klagenemnda se at for eksempel avgjørelse VM 13/052 om de kombinerte merkene ALEX CREATIVE TEAM mot ALEX VERDINI er tilstrekkelig analog med den foreliggende saken. Denne saken gjaldt et merke bestående et fornavn (pluss tilleggstekst) og et merke bestående av samme fornavn og etternavn. Merkene deler riktignok et felleselement, slik som i foreliggende sak, men den konkrete vurderingen blir likevel nokså ulik.

- 38 Klagenemnda har på denne bakgrunn kommet til at varemerkesøknad nr. 202112912, ordmerket ECHO, må nektes registrering for de aktuelle varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)