



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00112
Dato: 15. mars 2023

Klager: Veni Energy Group AS
Representert ved: TYR Advokatfirma AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen, Ulla Wennermark og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1. Kort framstilling av saken:

2. Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 5. mai 2022, hvor ordmerket ENEAS SERVICES, med søknadsnummer 202105958, ble nektet registrert i Norge for følgende tjenester:

Klasse 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer, spesielt innen energifordeling, forbruk, fakturering og forsyning.

3. Varemerket ble av Patentstyret nektet registrert i Norge fordi det ble ansett å være egna til å forveksles med den eldre internasjonale registrering nummer 1152503, ordmerket ENEA, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

4. Internasjonal registrering nr. 1152503, ordmerket ENEA, er gitt virkning i Norge for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Computer software for use in mobile telephones and base transceiver stations for telecommunications and mobile telephones; computer hardware for telecommunications, electronic communications and computer-aided transmission of data, sound, messages and images and for connecting to global computer networks.

Klasse 38: Telecommunications, mobile telephone communications, computer-aided transmission of data, sound, messages and images; communications via computer terminals, providing connections to base transceiver stations for telecommunications and mobile telephones, for Internet servers and for global computer networks; providing access to global computer networks, managing and connecting data and telecommunications; paging services (electronic communication); broadcasting, dissemination and transmission of visual images, audio information, graphics, data and other information, using radio, telecommunications apparatus, electronic media or the Internet; providing user access to the Internet; on-line information services relating to telecommunications; wireless electronic transmission of speech, data, facsimiles, images and information; secure transmission of data, sound or images; provision of access to an electronic on-line network for information retrieval; providing access to global computer networks and other computer networks; communications and electronic transmission of data, images and documents between and via computer terminals and networks; mobile communications services; consultancy, information and advisory services in the field of telecommunications; communication services for access to information, text, sound, images and data via communication and computer networks; gateway services for access to a communications or computer network; transmission and relay services for data, speech and video signals; transmission of data through the use of electronic image processing by telephone link; establishing and providing of communications protocols to facilitate data exchange or data transmission between two or more communications partners; cellular communications services; transmission of radio and television programmes, text, messages, information, sound and images via communication and computer networks.

Klasse 42: Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research; design and development of computer hardware; design and development of computer hardware for database management, including hardware for integrated, highspeed and real-time applications; retrieval of data; consultancy in the field of computer hardware and software; computer systems analysis; conversion of data or documents from physical to electronic media; data conversion of computer programs and data (not physical conversion).

5. Klage innkom 4. juli 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 11. august 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6. Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det søkte merket nektes registrert i Norge fordi det foreligger fare for forveksling med internasjonalt registreringsnummer 1152503, ordmerket ENEA, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b.
- Det yngre merkets tjenester i klasse 42 er identiske med enkelte av det eldre merkets tjenester i klasse 42. Det eldre utpekte merket gjelder for vide tjenesteangivelser i klasse 42, som overlapper med det søkte merkets tjenester i samme klasse.
- Ettersom det foreligger tjenesteidentitet, tilsier dette en nokså streng vurdering av kjennetegnslikheten.
- Visuelt og fonetisk er ENEA og ENEAS svært like. Dette fordi de fire første bokstavene er identiske og at den eneste forskjellen er bokstaven S til slutt. Disse ordene kan ved vanlig, rask og litt unøyaktig uttale, høres like ut.
- Ordet SERVICES, i det yngre merket, skaper visuell og fonetisk ulikhet mellom merkene. Det kan oversettes til «tjenester», som er beskrivende siden det angir at tilbyder er en tjenesteyter. Merkeelementet SERVICES skaper ikke noe bestemt forestillingsbilde eller konsept som motvirker de klare og visuelle likhetene mellom ENEA og ENEAS.

7. Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Gjennomsnittsforsbrukeren for de aktuelle tjenestene som klager tilbyr er hovedsakelig profesjonelle aktører.
- Klagers virksomhet er energirevisjon, og deres tjenester retter seg mot bedrifter som ønsker å redusere sine energikostnader.
- Det motholdte merket er derimot registrert for tjenester innen IT (software) og tele-/datakommunikasjon. Kjernevirksomheten er å tilby programvare for telekommunikasjon og cybersikkerhet.

- Tjenestene er ikke i konkurranse med hverandre, og de er så forskjellige at forveksling ikke vil oppstå.
- Patentstyret har lagt vekt på hva som står oppført i de to merkens varefortegnelser. Klassifikasjonen har imidlertid begrensa betydning for vurderingen av vareslagslikhet, jf. Lassen og Stenvik (2011). s. 348. Klasse 42 favner bredt og de aktuelle tjenestene er ikke av samme eller lignende art selv om de alle er oppført i denne klassen.
- Det er kun de fire første bokstavene i de to merkene som er like. De øvrige elementene er klart ulike. Det eldre merket består kun av ett ord, mens klagers merke også består av ordet «services». Den visuelle forskjellen er stor på grunn av klagers merke er mye lenger.
- Merkene har klare fonetiske forskjeller på grunn av S-en og ordet «service». Videre vil disse tjenestene først og fremst bestilles over nett, og uttalen blir derfor mindre viktig.
- Det foreligger heller ingen konseptuelle likheter. ENEAS SERVICES gir assosiasjoner til energitjenester mens ENEA ikke gir denne assosiasjonen.
- Etersom det ikke foreligger tjenestelagsliket i dette tilfellet kreves det at merkene er svært like for at merkene skal anses forvekselbare. Omsetningskretsen vil oppfatte merkene som ulike.
- Patentstyrets vurdering er videre ikke i tråd med vurderingen gjort av Annen avdeling i avgjørelse nr. 7552, VILA CLOTHES mot FILA. Klager kan ikke se at det er avgjørende at ulikheten ligger først i de to ordene i den nevnte avgjørelsen. Forskjellene er større i innværende sak, da klagers merke består av to ord og helheten er mye lengre enn det eldre merket.
- Videre ble ordmerket ZHARA og ordmerket ZARA ikke ansett forvekselbare i Klagenemndas avgjørelse VM 21/00021. I dette tilfellet var det ikke tilstrekkelig med likhet i uttale, når det visuelle ulikhetene vare store og vareslagslikheten ikke var høy.

8. Klagenemnda skal uttale:

9. Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

10. Det aktuelle varemerket er ordmerket ENEAS SERVICES.
11. Det følger av varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b at et merke ikke kan registreres dersom det er «risiko for forveksling» med et merke som allerede er registrert eller gitt virkning i Norge. Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnernes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 41–42.

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 § 4 første ledd bokstav b. Det er et innbyrdes avhengighetsforhold mellom disse to momentene, slik at en svak grad av vareslagslikhet kan oppveies av en høy grad av kjennetegnslikhet og omvendt, jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 40 og EU-domstolens rådgivende uttalelse i C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 19. Se også EU-domstolens rådgivende uttalelser i sakene C-251/95 Sabèl/Puma avsnitt 18 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 17.
13. I helhetsvurderingen skal det tas hensyn til hvordan gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merkene i lys av gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå, hvilke varer eller tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes. I tillegg er det relevant å se hen til det eldste merkets grad av særpreg. Jo mer særpreget det eldste merket er, desto større vil risikoen for forveksling være, jf. sakene C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18 og 19 og T-56/20 VROOM avsnitt 43. Merker med sterk grad av særpreg, enten iboende eller oppnådd som følge av bruk, har større verneomfang enn merker med svak grad av særpreg, jf. C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18.
14. Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer, jf. EU-domstolens avgjørelse C-334/05 P Shaker avsnitt 35. Det må tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene side om side, men må stole på det bildet han/hun har i hukommelsen, jf. C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 26.
15. Omsetningskretsen for tjenestene i klasse 42 vil være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96 Gut Springenheide avsnitt 31. Klagenemnda legger til grunn at omsetningskretsen for de aktuelle tjenestene i klasse 42 vil ha en gjennomsnittlig til høy grad av oppmerksomhet.
16. Klagers varefortegnelse gjelder følgende tjenester i klasse 42: «Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer, spesielt innen energifordeling, forbruk, fakturering og forsyning.»
17. Disse angivelsene er generelt angitt, og omfatter dermed alle typer vitenskapelige og teknologiske tjenester. Særlig angivelsen «teknologiske tjenester» er svært vid og omfatter for eksempel alle typer IT-tjenester. Videre er merket søkt registrert for design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer generelt. Selv om det er angitt at disse tjenestene gjelder «...spesielt innen energifordeling, forbruk, fakturering og forsyning» utelukker ikke dette at angivelsen gjelder alle typer design og utvikling av datamaskiner/programvare.
18. Internasjonal registrering nr. 1152503, ordmerket ENEA, omfatter identiske tjenester i klasse 42. For eksempel er «scientific and technological services and research and design relating thereto», «design and development of computer hardware» og «consultancy in the

field of computer hardware and software», identiske med flere av angivelsene i klagers merke. Videre er den vide angivelsen «technological services» overlappende med alle de aktuelle tjenestene i det yngre merket, da for eksempel datatjenster og industriell analyse kan defineres som teknologiske tjenester. I tillegg er en angivelse som «consultancy in the field of computer hardware and software» så vid at den overlapper med angivelsen «design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer, spesielt innen energifordeling, forbruk, fakturering og forsyning» i det yngre merket. Siden det foreligger tjenesteidentitet, kreves det større forskjell mellom merkene for å unngå forvekslingsfare.

19. Klagenemnda vil bemerke at det er innholdet i de to varefortegnelsene som er relevant for spørsmålet om forvekslingsfare. Hvilke selskap som står bak merkene, 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).
20. Klager hevder at innholdet i klassifikasjonen har begrensa betydning for vurderingen av vareslagslikhet, og viser til Lassen og Stenvik (2011) s. 348. Avsnittet det vises til har overskriften «Klassetilhørighet er uten betydning for spørsmålet om vareslagslikhet». Det Lassen/Stenvik beskriver er altså at nummereringen av klassene ikke har betydning for vurderingen av vare-/tjenestelikhet. Det er ordlyden i angivelsene som avgjør om det foreligger likhet, og i denne saken er det åpenbart at angivelsene er til dels identiske.
21. Det avgjørende spørsmålet er 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.
22. Merkene som skal vurderes ser slik ut:

Klagers merke	Eldre merke
ENEAS SERVICES	ENEA

23. Ved vurderingen av kjennetegnslikhet, må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet vektlegges. I denne vurderingen vil særpregede og dominerende elementer ha større betydning for merkene helhetsinntrykk enn svake og lite fremtredende elementer, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelser i C-251/95 Sabèl/Puma avsnitt 23 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 25-27 og C-334/05 P Shaker avsnitt 35.

24. Det eldre merket består kun av ENEA. Siden ordet ikke har noen kjent betydning som kan knyttes til varene eller tjenestene, har merket normal til høy grad av særpreg og et tilsvarende stort verneomfang.
25. Merkedelen SERVICES i klagers merke, angir bare at det dreier seg om tjenester. Dette merkeelementet er derfor direkte beskrivende, og uten særpreg i seg selv. Dermed dominerer ENEAS det yngre merkets helhetsinntrykk, og omsetningskretsens oppmerksomhet vil ledes til dette ordet. Det innledende ordet ENEAS i klagers merke tar opp i seg hele det eldre merket og har i tillegg bokstaven S til slutt. Merkene har således klare visuelle og fonetiske likheter. Tilføyelsen av bokstaven S kan forstås som en genitivsform. Omsetningskretsen vil derfor kunne oppfatte ENEA og ENEAS som det samme ordet, men at det yngre merket angir at dette er ENEA sine tjenester.
26. Etter en helhetsvurdering har Klagenemnda kommet til at det er risiko for forveksling mellom ENEA og ENEAS SERVICES, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. I denne vurderingen har Klagenemnda lagt avgjørende vekt på at det foreligger tjenesteidentitet, og at det særprega merket ENEA er visuelt og fonetisk svært likt det innledende elementet ENEAS i klagers merke. Den relevante omsetningskretsen vil derfor tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom merkene, eller at det dreier seg om samme tilbyder.
27. Klagenemnda er enig med Patentstyret i at Annen avdelings avgjørelse nr. 7552, VILA CLOTHES v. FILA ikke er direkte sammenlignbar med vurderingen av forvekslingsfare mellom ENEAS SERVICES og ENEA. Den konkrete vurderingen av merkene skiller seg fra VILA/FILA, blant annet siden den bokstaven som er forskjellig kommer til sist og ikke først i ordene.
28. Når det gjelder Klagenemndas avgjørelse VM 21/00021 ZHARA stemmer det ikke at dette er et ordmerke. Merket med internasjonal registrering nr. 1406893 ser slik ut:



I sin avgjørelse uttalte Klagenemnda blant annet at «Visuelt sett er merkene derimot svært ulike, da bokstavene er plassert i en tilfeldig rekkefølge i innklagedes merke, inni en kvadratisk ramme, noe som gir det nyeste merket et svært ulikt visuelt helhetsinntrykk, sammenlignet med klagers tre eldre registreringer», avsnitt 37. Slike visuelle ulikheter foreligger ikke mellom ENEA og ENEAS SERVICES.

29. Klagenemnda har på denne bakgrunn kommet til at varemerkesøknad nr. 202105958, ordmerket Eneas SERVICES, må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

Det avses slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)