



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 25/00082
Dato: 6. februar 2026

Klager: Illinois Tool Works Inc.
Representert ved: Acapo Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen, Mariane Folkestad-Giry og Amund Brede Svendsen

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 25. juni 2025, hvor det kombinerte merket ITW SWITCH LUMEX, med internasjonalt registreringsnummer 1652385, og norsk søknadsnummer 202204535, ble nektet virkning i Norge for varer i klasse 9. Merket ser slik ut og gjelder følgende varer:



Klasse 9: Electrical switches and sensors including manually-operated and touch-operated electrical switches and sensors, namely, micro switches, limit switches, limit sensors, snap action switches, position switches, position sensors, pushbutton switches, push button switches; button switches, lighting switches, indication switches, LED switches, water proof switches, signal control switches, panel switches, vandal resistant switches, bottom sealing switches, rocker switches, slider switches, rotary switches, jumper switches, DIL (Dual In Line) switches, coding switches, decoding switches, toggle switches, metal dome switches, touch switches, touch sensors, capacitor switches, solid state switches, hall-effect switches, piezo switches, RF (Radio Frequency) switches, float switches, flow switches, pressure switches not being parts of machines, pressure sensors, temperature switches, temperature sensors, joystick switches, infrared switches, infrared sensors, light switches, and light sensors; all of the foregoing excluding metalworking machines, metalworking tools, programs for controls for metalworking machines and tools, and parts and fittings therefor.

- 3 Varemerket ble nektet virkning i Norge av Patentstyret fordi det ble ansett å være egnet til å forveksles med internasjonal registrering nummer 1348155, det kombinerte merket LUMEX AVANCE, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Merket ser slik ut, og er gitt virkning for følgende varer og tjenester:



Klasse 7: Metalworking machines and tools and their fittings, in particular, controls for metalworking machines and tools and their fittings.

Klasse 9: Electronic machines, apparatus and their parts, in particular, programs for controls for metalworking machines and tools.

Klasse 37: Repair or maintenance of metalworking machines and tools.

- 4 Klage kom inn 25. august 2025. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 2. oktober 2025, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merkene er egnet til å forveksles for varene i klasse 9.
- Omsetningskretsen er hovedsakelig profesjonelle næringsdrivende. Det kan ikke utelukkes at den alminnelige sluttbrukeren også vil kunne kjøpe enkelte av varene, slik som «light switches; light sensors». Omsetningskretsens oppmerksomhetsgrad vil variere mellom normal og høy avhengig av varens art, prisnivå og kjøpsfrekvens.
- Varene er identiske. Det yngre merket er registrert for varer i klasse 9 som består av ulike elektroniske komponenter, som omfattes av den videre angivelsen i det eldre merket: «electronic machines, apparatus and their parts, in particular, programs for controls for metalworking machines and tools». Formuleringen «in particular» er et eksemplifiserende uttrykk og angir en etterfølgende liste som ikke er uttømmende. Begrensningen i det yngre merket med den avsluttende bemerkningen «all of the foregoing excluding metalworking machines, metalworking tools, programs for controls for metalworking machines and tools, and parts and fittings therefor», er ikke tilstrekkelig til å skape avstand.
- Det eldre merket LUMEX Avance er som helhet særpreget, og det er LUMEX som er det mest særpregede elementet i merket. LUMEX vil av den norske omsetningskretsen forstås som et fantasiord uten noen betydning for de aktuelle varene, og er særpreget. Ordet «avance» er fransk. For nordmenn som ikke er vant med aksenttegn, vil «avance» lett kunne oppfattes som «avancé» og dermed forstås i betydningen «avansert». Det norske ordet «avansert» og det engelske ordet «advanced» ligger også svært nær det franske ordet i skrivemåte. «Avance» vil dermed kunne oppfattes som at varene er utviklet på et høyt nivå og anses som en kvalitetsangivelse.
- Den mest fremtredende teksten i det yngre merket er ITW LUMEX. Hverken ITW eller LUMEX har noen kjent betydning for de aktuelle varene, og er derfor særpregede elementer. Av/på-symbolet kan indikere at det er tale om deler til elektroniske varer som kan slås av og på, og er derfor heller ikke et særpreget element. Det er ikke sannsynlig at symbolet vil oppfattes som bokstaven I, og at omsetningskretsen vil oppfatte ordet SWITCH i merket. Det vil heller oppfattes som en rekke bokstaver uten noe klart betydningsinnhold.

- Visuelt har merkene tydelige likheter ved at de deler det særpregede felleselementet LUMEX. De har også en nokså lik utforming ved at LUMEX er i svarte blokkbokstaver i svært lik font i begge merker. Merkene har lignende oppsett ved at merkeelementene er fordelt på to linjer. Det er visuelle forskjeller mellom merkene som følge av ulike tilleggselementer i form av tekst, og noe figur. De visuelle forskjellene er ikke tilstrekkelige til å motvirke de klare likhetene mellom merkene.
- Merkene har klare fonetiske likheter ettersom de begge inneholder LUMEX, men har også noen forskjeller ved tilleggselementene Avance og ITW/SWTCH. Figurelementet i det yngre merket vil ikke uttales.
- Det konseptuelle aspektet bidrar hverken til eller fra i kjennetegnslikhetsvurderingen. De særpregede elementene i merkene har ingen klar betydning, mens tilleggselementene mangler distinktivitet og gir ingen særpregede forestillingsbilder som kunne ha bidratt til å skille merkene fra hverandre.
- I helhetsvurderingen er det lagt vekt på at det er full vareidentitet, og at elementet LUMEX har en selvstendig adskillende evne i begge merker. Merkene har tydelige visuelle likheter ved at LUMEX har tilnærmet lik font og ved det grafiske oppsettet av teksten. Forskjellene er ikke tilstrekkelige til å kunne avverge forvekslingsfare.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det er ikke risiko for forveksling mellom merkene for varene i klasse 9.
- Omsetningskretsen er profesjonelle innkjøpere innen forsyningskjeden i selskaper som produserer elektronikk, husholdningsapparater, biler og elektriske varer, og vil ha et høyt oppmerksomhetsnivå.
- Vareslagslikheten er svak til fraværende. Varene i det yngre merket er små elektronikkomponenter som er rettet mot en høyt spesialisert forbruker. Varene i det eldre merket er rettet mot en helt annen forbruker. «Metalworking machines and tools» er større maskiner, og har et annet formål, omsettes i andre kanaler og retter seg mot en helt annen forbruker. Varene i klasse 9 som det eldre merket er gitt virkning for er «programs for control», som er forskjellige fra ulike typer sensorer og brytere. Dette støttes av EUIPOs avgjørelse i innsigelse B 3 159 726.
- Visuelt er merkene ganske ulike. LUMEX AVANCE domineres av to ord i enkel skrift, mens det yngre merket er et sammensatt figurativt merke hvor ITW er det dominerende elementet, med sterkest særpreg. ITW har ingen kjent betydning for de aktuelle varene. Elementet SWITCH fremstår som minneverdig og særpreget på grunn av tilleggselementet i grafikken, der bokstaven «I» er fremstilt som en stilisert bryter eller knapp.

- Den felles betegnelsen LUMEX vil oppfattes ulikt av den relevante omsetningskretsen i konteksten av de respektive merkene. LUMEX stammer fra det latinske ordet lumen (lys). I sammenhengen med søkers LED- og LCD-produkter antyder LUMEX varenes lysaspekt. I det eldre merket skaper LUMEX, i kombinasjon med AVANCE, et annet inntrykk. Ordet «avance» betyr å gå fremover, fremskritt eller å gjøre fremskritt på flere romanske språk, inkludert fransk, spansk og italiensk, og er direkte relatert til det engelske ordet «advance». Dermed kan forbrukere oppfatte LUMEX AVANCE som lysmessig progresjon.
- Merkene er fonetisk ulike. ITW SWITCH LUMEX er et langt merke som typisk vil bli uttalt i segmenter. Uttalen er oppstykket og teknisk, med flere trykkpunkter. LUMEX AVANCE er et kort merke på fem stavelser, med et helt annet rytmisk og fonetisk helhetsinntrykk. Selv om ordet LUMEX inngår i begge merker, plasseres det svært ulikt og får ulik vekt.
- Merkene er konseptuelt ulike. Gjennomsnittsforbrukeren vil forstå klager sitt merke slik at ITW er indikatoren for kommersiell opprinnelse, mens LUMEX AVANCE vil oppfattes som en beskrivelse av et avansert lysprodukt.
- Det er ITW og figuren i form av en knapp som utgjør den dominerende delen av det omstridte merket. Når den dominerende delen ikke gjenfinnes i det eldre merket, er det ikke noen risiko for forveksling, jf. Underrettens avgjørelse i sak T-194/03 Bainbridge avsnitt 94.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er det kombinerte merket ITW SWITCH LUMEX, slik det er gjengitt i avsnitt 2.
- 10 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 kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 41–42.
- 11 Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles, 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 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.

- 12 I helhetsvurderingen skal det tas hensyn til 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.
- 13 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 hen har i hukommelsen, jf. C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 26.
- 14 Omsetningskretsen for de aktuelle varene i klasse 9 vil hovedsakelig bestå av profesjonelle næringsdrivende, men etter Klagenemndas syn vil også alminnelige sluttbrukere være aktuelle kjøpere av eksempelvis «light switches». 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 vil ha en gjennomsnittlig til høy grad av oppmerksomhet.

Vareslagslikhet

- 15 Vurderingen gjelder hvorvidt varene er av samme eller lignende slag, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. I vurderingen av om varene er av lignende slag, skal det ses hen til art og anvendelsesformål, hvordan de benyttes og om de er i konkurranse med hverandre eller er komplementære, jf. EU-domstolens rådgivende uttalelse i C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 23. Andre kriterier som har blitt nevnt i rettspraksis er om varene har samme distribusjonskanaler og omsetningskrets, og om de normalt har samme kommersielle opprinnelse, se for eksempel Underrettens avgjørelser i T-99/01 Mystery/Mixery avsnitt 40 og T-85/02 Castillo/El Castillo avsnitt 38.
- 16 Etter Klagenemndas syn vil klagers varer i klasse 9 omfattes av den vide betegnelsen «Electronic machines, apparatus and their parts, in particular, programs for controls for metalworking machines and tools» i klasse 9 som det eldre merket LUMEX ADVANCE er gitt virkning for. Varene er dermed overlappende og identiske.
- 17 Varen «electronical apparatus» er et vidt samlebegrep som kan dekke både enkeltstående apparater og mer komplekse tekniske oppsett, systemer og innretninger. Når det i varefortegnelsen er angitt både «apparatus» og «their parts», vil dette omfatte alle

angivelsene i klasse 9 i det søkte merket, for eksempel lysbrytere, andre elektriske brytere og sensorer. Begrensningen i klagers varefortegnelse «all of the foregoing excluding metalworking machines, metalworking tools, programs for controls for metalworking machines and tools, and parts and fittings therefor», er ikke egnet til å avhjelpe vareslagslikheten, siden angivelsene i klagers merke klasse 9 fortsatt er omfattet av de vide angivelsene i den eldre registreringen. Formuleringen «in particular» i det eldre merkets klasse 9 angir en eksemplifisering, og begrenser ikke omfanget av den mer generelle angivelsen som kommer foran. Siden uttalelsene klager har vist til fra EUIPOs Opposition Division sak B 3 159 726 omhandler programvare, har de ikke overføringsverdi til vår sak.

- 18 Ettersom vilkåret om vareslagslikhet er oppfylt for alle varene i klasse 9, blir det neste spørsmålet om kjennetegnene er så like at det foreligger risiko for forveksling i den alminnelige omsetningen, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.

Kjennetegnslikhet

- 19 Merkene som skal sammenlignes er:

Klagers merke	Den eldre registreringen
	

- 20 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 merkenes 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.
- 21 Det eldre merket LUMEX AVANCE har etter Klagenemndas syn en normal grad av særpreg. Klagenemnda er ikke enig med Patentstyret i at ordet LUMEX vil forstås som «et fantasiord uten noen betydning». Stammen av ordet (LUM) henspiller på ord som «lumen», som er en måleenhet for lysstrøm, og «luminous», som er det engelske ordet for lysende/opplyst. Etter Klagenemndas syn vil omsetningskretsen, som i stor grad består av profesjonelle, oppfatte LUMEX som et fantasiord som gir assosiasjoner til lys. LUMEX har en normal grad av særpreg på grunn av den kreative avslutningen -EX. Det er noe uklart hvordan den norske omsetningskretsen vil forholde seg til merkeelementet

AVANCE. Det gir ingen direkte betydning på norsk eller engelsk, men minner sterkt om ordene «advance» og «avansert». På fransk betyr ordet avance (uten aksenttegn) blant annet «forsprang» eller «fremrykning». Avancé (med aksenttegn) har en relatert betydning, nemlig «avansert» eller «høyt utviklet». Fransk er ikke et språk som uten videre forutsettes kjent. I den grad ordet AVANCE oppfattes som et fransk ord, vil den delen av omsetningskretsen som har grunnleggende franskkunnskaper forstå betydningen umiddelbart. De som ikke kan fransk, vil sannsynligvis forstå betydningen på grunn av likheten med det norske og det engelske ordet med liknende betydning. Alt i alt vil en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen, forstå ordet som suggestivt og rosende, i betydningen avansert eller teknologisk overlegent. Ordelementet AVANCE får dermed mindre betydning i helhetsvurderingen enn LUMEX.

- 22 Visuelt har merkene klare likheter på grunn av det felles elementet LUMEX, som i begge merkene er utformet i tykk svart skrift. LUMEX fremstår som et dominerende element også i klagers merke. Bokstavene ITW, som er delvis skraverte og hvite, havner i skyggen av det tyngre, helsorte elementet LUMEX. Etter Klagenemndas syn er det sannsynlig at gjennomsnittsforsbrukeren vil oppfatte ordet SWITCH i merket, i betydningen bryter, på bakgrunn av at symbolet som erstatter bokstaven I er en «på-knapp». Selv om figuren kan minne om en O, så inneholder den også en vertikal linje. Når ordet leses i sin kontekst og brukes for varer som er brytere eller har forbindelse til brytere, så vil ordet oppfattes slik. Siden elementet SWITCH og den tilhørende figuren er beskrivende for brytere, fremstår de som underordnet i forhold til det fantasifulle ordet LUMEX. Det at teksten er fordelt på to linjer bidrar til et liknende visuelt inntrykk.
- 23 Felleselementet LUMEX fører også til fonetisk likhet. Siden ITW fremstår som en ukjent forkortelse som må uttales som tre separate bokstaver, er det lettest for gjennomsnittsforsbrukeren å omtale merkene som henholdsvis LUMEX og LUMEX AVANCE. Uten at det får betydning for avgjørelsen bemerker Klagenemnda at det er mest naturlig å oppfatte LUMEX AVANCE slik at merket har fire stavelser, og ikke fem, slik som klager hevder.
- 24 Etter Klagenemndas syn har merkene dessuten en viss konseptuell likhet, siden felleselementet LUMEX gir assosiasjoner til lys.
- 25 Etter en helhetsvurdering har Klagenemnda kommet til at det kombinerte merket ITW SWITCH LUMEX er egnet til å forveksles med det eldre kombinerte merket LUMEX AVANCE. Klagenemnda legger avgjørende vekt på at varene er identiske og at det særpregede elementet LUMEX gjenfinnes i liknende utforming i begge merker. Det er sannsynlig at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller tro at det er en kommersiell forbindelse mellom innehaverne av merkene.
- 26 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda Patentstyrets avgjørelse. Det kombinerte merket ITW SWITCH LUMEX, med internasjonalt registreringsnummer 1652385 kan

ikke gis virkning for de aktuelle varene i klasse 9,
jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Mariane Folkestad-Giry
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)