



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 23/00003  
Dato: 14. juni 2023

---

Klager: Amendo Group AS  
Representert ved: Codex Advokat Oslo AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:  
Sarah Wennberg Svendsen, Amund Grimstad og Ingeborg Alme Råsberg  
har kommet fram til følgende

## AVGJØRELSE

### 1. Kort framstilling av saken:

2. Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 2. november 2023, hvor ordmerket AMENDO, med søknadsnummer 202105394, ble nektet registrert i Norge for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Programvare for drift av en nettbutikk; dataprogrammer og programvare; dataprogrammer, nedlastbare; dataprogrammer brukt for elektroniske kassaapparatsystemer.

Klasse 35: Bokføring og regnskapstjenester; arrangering av handelstransaksjoner via nettbutikker, for andre; konsulentvirksomhet knyttet til databehandling; salg (detaljhandel) av dataprogrammer.

Klasse 42: It-tjenester; it-programmeringstjenester; dataprogrammering og vedlikehold av dataprogrammer; utvikling av dataprogrammer; installasjon av dataprogrammer; opprettelse, oppdatering og tilpasning av dataprogrammer; utvikling av dataprogrammer for elektroniske kasseapparater; it-rådgivnings-, veilednings- og informasjonstjenester.

3. Varemerket ble nektet registrert av Patentstyret fordi det ble ansett å være egnet til å forveksles med registrering nummer 237392, ordmerket ADMENTO, og registrering nr. 259506, det kombinerte merket admento, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

4. Registrering nr. 237392, ordmerket ADMENTO, er registrert for følgende varer og tjenester:

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, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater.

Klasse 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.

Klasse 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter.

Klasse 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester.

5. Registrering nr. 259506, det kombinerte merket admento, ser slik ut, og er registrert for følgende tjenester:



Klasse 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.

6. Klage kom inn 23. november 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 2. januar 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Det søkte merket nektes registrering i Norge fordi det er fare for forveksling med de eldre merkene, registrering nr. 237392, ordmerket ADMENTO, og registrering nr. 259506, det kombinerte merket admento, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b.
- Det er vareslagslikhet mellom samtlige av søkers varer og tjenester og de varene og tjenestene som de eldre merkene gjelder for.
- Det yngre merkets dataprogrammer i klasse 9 er likeartet med det eldre ordmerkets datamaskiner i klasse 9, og teknologiske tjenester og design og utvikling av dataprogrammer i klasse 42. De nevnte tjenestene er også likeartet og overlappende med det yngre merkets tjenester i klasse 42. Det yngre merkets tjenester i klasse 35 er lignende og delvis overlappende med begge de eldre merkens tjenester i samme klasse.
- Ettersom det foreligger vareslagslikhet, blir graden av merkelikhet avgjørende.
- Merkene er nesten like lange. De starter og slutter med samme bokstav og har midten -MEN- til felles. Dette gjør at merkene er visuelt svært like.
- Fonetisk vil merkene uttales med tre stavelser og samme trykk. Uttalen av endelsene -TO og -DO er svært like. Videre er D-en i innledningen i ADMENTO lite framtrædende. Merkene er alt i alt svært like i uttale.
- Omsetningskretsen legger normalt mest merke til innledningen av et merke. Begge merker starter med bokstaven A, og selv om neste bokstav er ulik, er merkene som helhet svært like. Videre er merkene ikke så korte at små forskjeller får avgjørende betydning, slik søker hevder.
- AMENDO framstår som et fantasiord. Søker mener at ordet betyr «endring» på svensk, men Patentstyret har ikke funnet at dette stemmer ved søk i Google Translate eller svenske ordbøker. Videre vil ikke den norske gjennomsnittsfbrukeren forstå den mulige

portugisiske betydningen av ADMENTO. Patentstyret legger til grunn at også teksten i de eldre merkene vil oppfattes som fantasiord. Merkene gir dermed ingen assosiasjoner eller forestillingsbilder som bidrar til å skille dem fra hverandre.

- Den høye graden av fonetisk og visuell likhet gjør at gjennomsnittsfbrukeren vil kunne ta feil av kjennetegnene og forveksle det yngre merket med de eldre merkene.
- Med tanke på det kombinerte merket, er teksten så sentral i helheten at de grafiske elementene ikke får avgjørende betydning for helhetsvurderingen.

## **8. Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- De tidligere registreringene Patentstyret har anført som registreringshindrende framstår tilstrekkelig forskjellige fra AMENDO. Klagers merke bør derfor registreres uhindret av varemerkeloven § 16.
- Handel med de aktuelle varene og tjenestene vil ofte være et resultat av lengre forhandlings- og vurderingsperioder. Det må tas hensyn til omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå ved forvekselbarhetsvurderingen.
- I relasjon til kjennetegnslikheten er det tale om korte merker, slik at de enkelte bokstavene vil tillegges mye vekt av omsetningskretsen. Den første delen av et merke må tillegges stor betydning ved forvekselbarhetsvurderingen. Første stavelse i klagers merke er AM, mens første stavelse i de eldre merkene er AD. Dette utgjør en vesentlig forskjell som omsetningskretsen vil merke seg. Slutten er også svært ulik. Merkene er åpenbart visuelt forskjellige. De figurative elementene i registrering nr. 259506 ADMENTO, medfører at merkene oppfattes enda mer visuelt ulike.
- De to eldre merkene har en snever beskyttelsessfære. Teksten i merkene består av de to delene AD og MENTO. Delen AD betyr «annonse» på engelsk. MENTO betyr «mynte» eller «ment» på spansk. Verbet «mynte» kan referere til å «slå eller prege til mynt», eller planten «mynte». De eldre merkene har varefortegnelser som omfatter både annonsetjenester og mynter. Merketeksten består derfor av to beskrivende elementer og angir varenes og tjenestenes egenskaper og innhold. Merkene som helhet er derfor beskrivende eller suggestive i relasjon til de aktuelle varene og tjenestene.
- Videre er merkene konseptuelt vidt forskjellige. AMENDO er ifølge Google Translate et svensk ord som betyr «endring». Klager har limt inn utklipp og lenker som beviser dette. På grunn av likheten mellom språkene må svenske ord sidestilles med norsk. Gjennomsnittsfbrukeren vil dermed gjenkjenne merket konseptuelt, fonetisk og visuelt, som det svenske ordet AMENDO.
- AMENDO henspiller også på det engelske ordet «amend» som bidrar til at norske forbrukere vil forstå merket som «endre». Betydningen av AMENDO er dermed helt ulik ADMENTO.

- Samlet sett foreligger det verken konseptuell, visuell eller fonetisk likhet mellom merkene, og derfor ingen kjennetegnslikhet.
- I relasjon til vareslagslikhet er klagers merke søkt registrert for programvare for nettbutikk og regnskapstjenester. Dette har åpenbart verken samme omsetningssteder, bruk eller formål som apparater og instrumenter relatert til regulering av elektrisitet, annonse- og reklametjenester, bedriftsledelse, opplæringstjenester eller industrielle analyse. Det foreligger således heller ikke vare- og tjenesteslagslikhet.
- Klassetilhørighet er uten betydning for spørsmålet om vareslagslikhet. Patentstyret må vurdere hver av de enkelte benevnelsene i de aktuelle varefortegnelse, i stedet for å avslå hele søknaden fordi man anser noen av varene/tjenestene som lignende. Svært få av varene/tjenestene kan anses lignende.
- Flere merker hvor det særpregede elementet MENTO gjenfinnes er registrert for samme og lignende varer og tjenester som i innværende sak. Klager viser til fire slike merker og trekker særlig fram IMENTO (245950). Det nevnte merket består foruten MENTO kun av det beskrivende elementet I. Det er mer sannsynlig at dette registrerte merket vil forveksles med ADMENTO enn klagers merke. Med hensyn til det forvaltningsrettslige likhetsprinsipp om at lignende saker skal behandles likt, bør klagers merke også aksepteres.

## **9. Klagenemnda skal uttale:**

### **10. Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

11. Det aktuelle varemerket er ordmerket AMENDO.
12. 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.
13. 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.


14. 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.
15. 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.
16. Omsetningskretsen for varene i klasse 9 vil være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende. Varefortegnelsen for det yngre merket omfatter varer som «dataprogrammer og programvare». Dette er produkter som kjøpes og brukes av private sluttbrukere så vel som profesjonelle næringsdrivende. Varer som «programvare for drift av en nettbutikk» vil hovedsakelig ha en profesjonell omsetningskrets med spesialkunnskap og et forhøyet oppmerksomhetsnivå. Tjenestene i klasse 35 og 42 vil også ha både alminnelige sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende i sin omsetningskrets. Generelle angivelser som «IT-tjenester» og «salg (detaljhandel) av dataprogrammer» vil kunne rette seg mot private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende, mens mer spesifikke angivelser som «utvikling av dataprogrammer for elektroniske kasseapparater» vil ha profesjonelle næringsdrivende som kunder. 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 omsetningskretsens oppmerksomhetsgrad vil være gjennomsnittlig til høy.
17. I vurderingen av om varene og tjenestene er av lignende slag, skal det ses hen til varenes og tjenestenes art og anvendelsesformål, hvordan de benyttes, hvem som er sluttbruker 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 og tjenestene har samme distribusjonskanaler og om de normalt har samme kommersielle opprinnelse, se for eksempel EU-rettens avgjørelser i T-99/01 Mystery/Mixery avsnitt 40 og T-85/02 Castillo/El Castillo avsnitt 38.
18. Etter Klagenemndas vurdering er alle klagers varer og tjenester enten identiske eller likeartet med de eldre merkens varer og tjenester.
19. Klagers varer i klasse 9 gjelder dataprogramvare og består av generelle angivelser som «dataprogrammer og programvare» og mer spesifikke angivelser som «programvare for drift av en nettbutikk». Tjenestene i klasse 35 gjelder generelle regnskapstjenester, salg av dataprogrammer og de to spesifikke angivelsene «arrangering av handelstransaksjoner via nettbutikker, for andre» og «konsulentvirksomhet knyttet til databehandling». Tjenestene i

klasse 42 gjelder IT-tjenester, samt programmering og utvikling av dataprogrammer generelt og dataprogrammer for elektroniske kasseapparater.

20. Det eldre ordmerket ADMENTO, med registreringsnummer 237392, er registrert for varer og tjenester i klassene 9, 35, 41 og 42. I klasse 9 omfatter merket blant annet datamaskiner og databehandlingsutstyr generelt. I klasse 35 omfatter merket generelle tjenester som annonse-/reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, samt kontortjenester. I klasse 42 omfatter merket vide angivelser som teknologiske tjenester, industriell analyse og design og utvikling av dataprogrammer.
21. Det eldre kombinerte merket admonto, med registreringsnummer 259506, er registrert for tjenester i klasse 35. Tjenestene i klasse 35 omfatter følgende generelle angivelser «annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester».
22. Den eldre ordmerke-registreringen omfatter datamaskiner i klasse 9, som er likeartet med alle varer som det yngre merket er søkt registrert for i samme klasse. Varer som datamaskiner og dataprogrammer er komplementære da de er avhengige av hverandre for å fungere etter sitt formål. Videre er de ofte tilgjengelig på samme utsalgssted, de har samme kundekrets og det er vanlig at samme kommersielle aktør tilbyr begge deler. Det får ikke betydning om programvaren som dekkes av det yngre merket er begrenset til spesifikke formål, da den eldre registreringen omfatter datamaskiner generelt og dermed også omfatter datamaskiner som benytter seg av slik programvare. Videre er teknologiske tjenester og design/utvikling av programvare, som er inkludert i den eldre ordmerke-registreringens klasse 42, likartet med programvare i klasse 9.
23. Tjenestene de to eldre merkene dekker i klasse 35 er overlappende og likeartet med tjenestene som omfattes av søknaden i samme klasse. Den generelle angivelsen «kontortjenester» i det registrerte merket er svært vid. Angivelsen overlapper, eller er i det minste sterkt likeartet, med «bokføring og regnskapstjenester» og «konsulentvirksomhet knyttet til databehandling» som omfattes av søknaden. Videre er annonse- og reklametjenester, som omfattes av registreringene, likeartet med søknadens angivelse «arrangering av handelstransaksjoner via nettbutikker, for andre», da alle disse tjenestene skal bidra til omsetting av varer og/eller tjenester gjennom annonsering eller tilrettelegging av handelstransaksjoner. Til sist er salg av dataprogrammer, angitt i søknaden, likeartet med det eldre ordmerkets datamaskinvarer i klasse 9. Salg av varer i klasse 35 er å anse som likeartet med selve varen, jf. blant annet EU-rettens avgjørelser T-333/19 GN GENETIC NUTRITION LABORATORIES (fig.)/ GNC GENERAL NUTRITION CENTERS et al. avsnitt 29 og T-282/12 FREE YOUR STYLE / FREE STYLE avsnitt 37.
24. Det eldre ordmerket omfatter svært vide angivelser i klasse 42, særlig angivelsen «vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil». Når teknologiske tjenester er generelt angitt, omfatter det både generelle og spesifikke IT-tjenester. Denne tjenesten overlapper derfor alle de søkte tjenester i samme klasse. Videre er den eldre registreringens angivelse «design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer» overlappende og likeartet med tjenester relatert til dataprogrammering,

som for eksempel, «utvikling av dataprogrammer for elektroniske kasseapparater» og «installasjon av dataprogrammer».

25. Merkene som skal sammenlignes er:

Klagers merke	Eldre merker
AMENDO	ADMENTO 

26. Ved vurderingen av kjennetegnslighet, 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.
27. Slik Klagenemnda ser det, vil teksten i de eldre merkene oppfattes som fantasiord uten noen kjent betydning som kan knyttes til varene eller tjenestene. Klagenemnda er uenig med klager i at merketeksten naturlig vil deles opp i AD og MENTO. Den norske gjennomsnittsfbrukeren vil ikke utlede noe meningsinnhold av de fem siste bokstavene i merket, MENTO. De eldre merkene anses derfor å ha et klart iboende særpreg.
28. Videre slutter Klagenemnda seg til Patentstyrets konklusjon om at klagers merke, AMENDO, ikke har noen betydning på svensk. Dette ordet betyr «endring» på språket esperanto. Klagenemnda har undersøkt hvordan Google Translate fungerer ved å oversette «amendo» fra svensk til norsk. Når man skriver inn ordet, og det ikke har noen betydning på språket man velger, foreslår Google Translate automatisk betydninger fra andre språk. I dette tilfellet byttes det automatisk fra svensk til esperanto siden det har en betydning på esperanto, men ikke på svensk.
29. AMENDO ligner imidlertid på det engelske ordet «amend». Det kan ikke utelukkes at en del av omsetningskretsen vil få assosiasjoner til denne betydningen. Likevel gir tilføyelsen av O ordet en egen karakter, og store deler av omsetningskretsen vil nok oppfatte AMENDO som et rent fantasiord.



30. Klagenemnda er dermed av den oppfatning at det ikke er mulig å sammenlikne merkene konseptuelt.
31. Etter Klagenemndas syn har merkene høy grad av visuell likhet. De begynner og slutter på samme bokstav, og de tre bokstavene i midten – MEN – er identiske. I tillegg er merkene nesten like lange siden de består av seks og sju bokstaver. Ulikhetene ligger kun i at de eldre merkene har en D mellom første bokstav og midtre del, som det yngre merket ikke har, samt at nest siste bokstav er ulik, henholdsvis D og T. Det kombinerte merkets figurative utforming består av hvit skrift på blå bakgrunn og en hvit linje. Den grafiske utformingen er så beskjedne at den ikke får avgjørende betydning for forvekslingsfaren. Teksten er dominerende i helhetsinntrykket.
32. Etter Klagenemndas oppfatning har merkene middels til høy grad av fonetisk likhet, ettersom de begynner og slutter på samme bokstav, og midtre del er identisk. Den største ulikheten ligger i at de eldre merkene har D som andre bokstav. Dette fører til en viss ulikhet i uttale og ordenes helhetlige rytme. Ulikheten mot slutten av merkene, D og T, er mindre framtrædende. Normal norsk uttale fører til at endelsene -DO og -TO høres svært lik ut.
33. I relasjon til den visuelle og fonetiske likheten vil Klagenemnda understreke at gjennomsnittsforbrukeren vanligvis ikke har mulighet til å sammenligne merkene side om side, men må stole på hukommelsen, se punkt 15. I en slik kontekst vil det også være vanskeligere å skille merkenes relativt små ulikheter fra hverandre.
34. De registrerte merkene klager trekker fram, for eksempel registrering nr. 245950, IMENTO, kan ikke få avgjørende betydning for denne vurderingen. Det må foretas en konkret vurdering av forvekselbarheten mellom de merkene som tilhører foreliggende sak.
35. I helhetsvurderingen har Klagenemnda lagt avgjørende vekt på at det foreligger identitet og høy grad av likhet mellom varene og tjenestene, og at det særpregede ordet ADMENTO er visuelt og fonetisk svært likt det yngre ordmerket AMENDO. På grunn av at teksten i de eldre merkene har relativt høy grad av særpreg, har de krav på et bredt verneomfang. Den relevante omsetningskretsen vil kunne tro at det dreier seg om samme tilbyder, eller at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom merkenes innehavere. Klagenemnda har dermed kommet til at det foreligger fare for forveksling mellom de eldre merkene og klagers ordmerke AMENDO.
36. Klagenemnda har på denne bakgrunn kommet til at varemerkesøknad nr. 202105394, ordmerket AMENDO, må nektes registrert for alle 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.)

Amund Grimstad  
(sign.)

Ingeborg Alme Råsberg  
(sign.)