



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00090
Dato: 31. oktober 2019

Klager: Caverion Oyj
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Thomas Strand-Utne og Maria Foskolos

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 12. april 2019, hvor ordmerket SERVIFLEX, internasjonal registrering nr. 1225475, med søknadsnummer 201414186, ble nektet virkning for følgende tjenester:

Klasse 37: building construction; repair and maintenance of real estate; repair and installation of heat, water, air conditioning, electric and refrigeration apparatus; repair and installation of machines, apparatus and technical systems used in real estate; real estate maintenance; repair and installation of machines, apparatus and technical systems used in construction sites or for real estate maintenance; renovation and remodeling of building and house interiors; repair of damage to buildings, houses and property; damage and repair duty services in the field of building maintenance and construction, namely on-call repair duty services in case of damages to buildings, houses and property; building construction, repair and installation services relating to building technology, industry processes, distribution of energy, tele and data communication, automation, energy management, production and storing renewable energy, security service and municipal engineering; on-site construction supervision; supervision and management of real estate construction projects.

Klasse 38: Telecommunications; electronic data transmission; wireless digital communications; remote transmission of data readings from energy and water meters and from other building technology meters and gauges; interactive data transmission between building technology systems; consultation and advice relating to aforementioned services.

Klasse 42: Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; technical testing and quality control; engineering services; energy auditing; technical consultation relating to energy saving and energy efficiency; research and design relating to building management, building technology, industry processes, distribution of energy, tele and data communication, automation, energy management, energy efficiency, building and real estate efficiency, production and storing renewable energy, security service and municipal engineering; design and development of machines, apparatus and technical systems used in real estate; metering and monitoring consumption of electric power, wind power and water power by third parties for power providers and for energy users; utility meter reading services, namely on-site inspection and analysis of data from energy and water meters and from other building technology meters and gauges; computer services, namely development of operational reliability, security and information management for industrial data systems; monitoring of computer systems by remote access; technical project management in the field of technical maintenance of real estate; remote monitoring, controlling and supervision of machinery, apparatus and computer systems used in buildings in relation to technical maintenance of real estate; testing of machines, apparatus and technical systems used in real estate; remote monitoring and supervision of water supply plants and production plants; energy audit services; quality control inspections of buildings and apartments; consultation and advice relating to aforementioned services.

- 3 Varemerket ble nektet virkning for deler av varefortegnelsen som følge av at det ble ansett å være forvekselbart med eldre registrering nr. 141756, det kombinerte merket SERVI, og registrering nr. 229149, det kombinerte merket SERVIFLEX, jf. varemerkeloven § 16 bokstav

a, jf. § 4 første ledd bokstav b, jf. § 70 tredje ledd. Under saksbehandlingen ble registrering nr. 229149 frafalt som mothold på grunn av samtykke.

- 4 Det motholdte kombinerte varemerket SERVI, registrering nr. 141756, er registrert med følgende varefortegnelse:



Klasse 7: Hele klassene.

Klasse 9: Elektronisk styreutstyr for skip.

Klasse 12: Hele klassene.

Klasse 40: Mekanisk bearbeiding.

Klasse 42: Ingeniørtjenester.

- 5 Klage innkom 12. juni 2019 og Patentstyret har den 26. juni 2019 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Patentstyret kom frem til at ordmerket SERVIFLEX er egnet til å forveksles i den alminnelige omsetningen med det kombinerte merket SERVI, for samtlige tjenester i varefortegnelsen, med unntak av «cleaning of buildings, industrial sites and building sites; sanding; snow removal services; damp inspection and drying; consultation and advice relating to aforementioned services» i klasse 37 og alle tjenestene i klasse 45, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b.
- Tjenestene i klasse 37 og 38 retter seg mot både profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttbrukere, mens tjenestene i klasse 42 retter seg hovedsakelig mot en profesjonell omsetningskrets.
- Selv om angivelsen «ingeniørtjenester» kan virke upresis og omfattende, er dette en godtatt angivelse som angir hvem som utfører tjenesten, og ikke hvilken eller hva slags tjeneste som blir utført. Det legges derfor til grunn at «ingeniørtjenester» er tjenester som helt eller delvis utføres av eller med ingeniører. Tjenestene i klasse 42 i det yngre merket kan kategoriseres som «ingeniørtjenester», da de ofte utføres av eller med ingeniører med kompetanse innenfor de fagfelt som er nevnt. Det foreligger derfor tjenesteoverlapping mellom «ingeniørtjenester» i motholdet og samtlige tjenester i klasse 42.

Sak 19/00090

- Videre er «ingeniørtjenester» likeartet med flere tjenester i klasse 37, slik som «building construction; repair and maintenance of real estate; repair and installation of heat, water, air conditioning, electric and refrigeration apparatus», og 38, slik som «telecommunications; interactive data transmission between building technology systems; consultation and advice relating to aforementioned services». Det foreligger fellesskap i formål, tjenestene kan tilbys gjennom de samme distribusjonskanalene til den samme omsetningskretsen, og det er ikke unormalt at tjenestene har samme kommersielle opprinnelse.
- Tekstelementet SERVI er ikke beskrivende for de aktuelle tjenestene, og det legges til grunn at SERVI har en normal grad av særpreg. Det er det særpregede ordet SERVI som er det dominerende elementet i det eldste merket. Ordet SERVI kommer klart frem i merket, og gjennomsnittsforbrukeren vil som hovedregel feste seg ved teksten når et merke består av både tekst- og figurelementer.
- Det er mest nærliggende at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte det yngre merket som en sammenstilling av SERVI og FLEX, der SERVI har et uklart betydningsinnhold. Ordet FLEX kan oppfattes som en forkortelse for «fleksibel», og må anses som et svakt element.
- Det særpregede felleselementet SERVI er plassert først i merkene og er det mest fremtredende elementet i begge merkene, og medfører en visuell og fonetisk likhet mellom merkene. Det er SERVI gjennomsnittsforbrukeren vil legge merke til og feste seg ved i en omsetningssituasjon, og forskjellene i merkene er derfor ikke egnet til å motvirke at merkene fremstår som like og at det foreligger kjennetegnslighet.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil kunne komme til å ta feil av merkene eller tro at merkene har fellesskap i kommersiell opprinnelse. Det foreligger dermed fare for forveksling.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager bestrider at det foreligger en risiko for forveksling, og anfører at merket skal registreres uhindret av det tidligere registrerte merket SERVI.
- Klager anfører at det ikke foreligger tjenesteslagslikhet. Patentstyrets vurdering av hva angivelsen «ingeniørtjenester» omfatter er altfor vid, og ikke i tråd med rettspraksis fra EU-domstolen hvor det uttales at varefortegnelsen må angis på en tilstrekkelig klar og presis måte, slik at registreringsmyndighetene og tredjemenn på bakgrunn av varefortegnelsen kan forstå merkets verneomfang.
- Det vises til Nice-klassifikasjonens forklarende bemerkninger til klasse 42 hvor det fremgår at klassen omfatter «tjenester utført av medlemmer av profesjoner slike som kjemikere, fysikere, ingeniører, dataprogrammerere, etc». Av oppramsingen kan det sluttes at tjenester utført av ingeniører ikke omfatter tjenester utført av «kjemikere, fysikere, dataprogrammerere, etc.». Videre fremgår det at klassen omfatter spesielt

«ingeniørtjenester i form av taksering, vurdering, forskning og rapportering innen feltene vitenskap og teknologi».

- Denne begrensningen gjelder tjenesteangivelsen «ingeniørtjenester» i klasse 42, slik at det er taksering, vurdering, forskning og rapportering innen feltene vitenskap og teknologi som omfattes, og ikke den brede forståelsen som Patentstyret har lagt til grunn.
- Tjenestene retter seg mot profesjonelle parter, og det må legges til grunn en høy grad av merkebevissthet for disse.
- I vurderingen av merkelikheten anføres det at merkene visuelt er forskjellige. Det eldre merket har et kortere tekstelement, består av en særpreget figur, og domineres av den store S-en. Fonetisk er det også forskjeller da merkene består av et ulikt antall stavelser, som også medfører at trykket på stavelserne blir annerledes. Videre er merkene semantisk forskjellig ved at klagers merke oppfattes som en sammenstilling av to ord (kortformer), nemlig ordene «service» og «flexible». I det eldre merket hvor SERVI er isolert, kan det fremstå som et selvstendig ord med særpreg. Sammenstillingen SERVIFLEX danner dermed en annen helhet enn det eldre merket SERVI.
- Det vises til at Patentstyret tidligere har registrert flere merker som består av beskrivende element sammenstilt med FLEX, og klager kan derfor ikke se at FLEX er helt uten særpreg. Det vises til merker som CLEARFLEX og ONEFLEX.
- Det er ikke grunnlag for å karakterisere SERVI som mer dominerende i merket. Begge tekstelementene har en noenlunde lik grad av iboende beskrivende betydning, hvor helheten tilfører særpreg, og det er helheten som dominerer.
- Helhetlig sett foreligger det ingen klare likheter, det er en lav grad av kjennetegnslighet, tjenestelagsligheten er uklar, og det gjelder merkeelementer med en svak grad av særpreg hvor gjennomsnittsforsbrukeren har en høy merkebevissthet.
- Det er registrert andre merker som inneholder SERVI. Likebehandling tilsier at klagers merke ikke bør behandles annerledes.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.


10 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av merketeksten SERVIFLEX.

11 Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til, er om det yngre ordmerket SERVIFLEX er forvekselbart med det eldre kombinerte merket SERVI, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b, jf. § 70 tredje ledd.

12 Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagsligheten og kjennetegnsligheten 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 Klagenemnda ser det mest hensiktsmessig å vurdere kjennetegnslikheten først. Spørsmålet er om det foreligger tilstrekkelig merkeliighet ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig i lys av gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå.
- 15 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.
- 16 Gjennomsnittsforbrukeren for tjenestene i klasse 37, 38 og 42 vil i hovedsak være profesjonelle aktører, men kan også omfatte alminnelige sluttbrukere. Klagenemnda legger til grunn at oppmerksomhetsnivået vil være relativt høyt ved omsetningen av slike tjenester.
- 17 I henhold til rettspraksis må den konkrete forvekselbarhetsvurderingen skje i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg, enten iboende særpreg eller gjennom bruk, vil ha en større beskyttelsessfære enn et merke med mindre særpreg, jf. EU-domstolens uttalelser i C-251/95 Sabel/Puma avsnitt 24 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18.
- 18 Klagenemnda kan ikke se at SERVI fremstår som en forkortelse for/kortform av «service», eller at tekstelementet har et betydningsinnhold i relasjon til de aktuelle tjenestene. Det legges derfor til grunn at SERVI i det eldre merket har en normal grad av særpreg.
- 19 Ved vurderingen av kjennetegnslikhet må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk og konseptuell likhet må vektlegges, jf. C-251/95, Sabèl/Puma, avsnitt 23 og C-342/97, Lloyd v. Klijsen, avsnitt 27.
- 20 Merkene som skal vurderes er:

Det eldre merket	Klagers merke
	<p data-bbox="999 421 1166 450">SERVIFLEX</p>

- 21 Klagers merke tar opp i seg hele merketeksten i det eldre merket, og består i tillegg av tekstelementet FLEX som umiddelbart vil oppfattes som en kortform for «fleksibel», se Klagenemndas avgjørelse i 19/00118, Hyperflex, avsnitt 18 med videre henvisninger. Klagenemnda legger til grunn at klagers merke vil oppfattes som en sammenstilling av elementene SERVI og FLEX. Det særpregede elementet SERVI er plassert først i merket, og vil være mer dominerende enn det mer direkte beskrivende tillegget FLEX. Klagenemnda kan heller ikke se at den figurative utformingen i det eldre merket skaper tilstrekkelig avstand mellom merkene.
- 22 Felleselementet SERVI vil her medføre at merkene har en visuell og fonetisk likhet, og Klagenemnda finner at det foreligger merkelikhet.
- 23 Det avgjørende spørsmålet blir om det foreligger tilstrekkelig vareslagslikhet, og spørsmålet er om «ingeniørtjenester» i klasse 42 i det eldre merket er likeartet med tjenestene i klasse 37, 38 og 42 i det yngre merket.
- 24 Klagenemnda har vurdert klagers anførsler, men er av den oppfatning at Patentstyrets vurdering av vareslagslikheten er korrekt. Utvalget kan i all hovedsak tiltre Patentstyrets begrunnelse, men vil i tillegg legge til at forståelsen er i samsvar med praksis fra EUIPO Board of Appeal. I avgjørelsen i sak R 218/2013-2, InEco v. INECO, uttales følgende om tjenesten «engineering services» i avsnitt 35-37:

«Engineering is the application of scientific, mathematical, economic, social, and practical knowledge, in order to design and build structures, machines, devices, systems, materials and processes that safely realize improvements to the lives of people. It may encompass using insights to conceive, model and scale an appropriate solution to a problem or objective. The discipline of engineering is extremely broad, and encompasses a range of more specialized fields of engineering, each with a more specific emphasis on particular areas of technology and types of applications.

Such services are technological in character and to this end the conflicting services [scientific and technological services and research and design service] coincide.

Furthermore, the applicant's 'engineering services' resemble scientific services inasmuch as engineering is not limited to the application of technical know-how but may also require, for instance, the experimental testing of an engineered technical solution employing scientific methods. Scientific services are not confined to the fundamental research undertaken by

universities for instance but may aim to engineer inventions and other technological advances which are directly applicable in a particular field. It is not unusual for the services in conflict to be provided by the same undertakings, for instance joint ventures between research institutes and engineering companies and have the same (final) purpose. Therefore, the applicant's 'engineering services in particular construction drafting and construction consultancy, research in the field of technology, technical project studies', are, although perhaps not identical as the Opposition Division concluded, but indeed highly similar to the opponent's 'scientific and technological services and research and design relating thereto.»

- 25 Tilsvarende og lignende vurderinger fremgår også av avgjørelsene R 68912012-1, Imperio v Inperio, avsnitt 27, R 1020/2011-1, Race Power v Race, avsnitt 27, og R 202/2012-1, Power Solaris v Solaris, avsnitt 27.
- 26 Etter dette legger Klagenemnda til grunn at det foreligger tjenesteoverlapping i klasse 42. På bakgrunn av det som siteres i avsnitt 24, er Klagenemnda også av den oppfatning at de aktuelle tjenestene i klasse 37 er likeartet med den vide angivelsen «ingeniørtjenester» i klasse 42. Dette er tjenester som ofte tilbys i kombinasjon (og som i enkelte tilfeller også er komplementære), tjenestene kan tilbys gjennom de samme distribusjonskanalene til den samme omsetningskretsen, og det er ikke unormalt at tjenestene har samme kommersielle opprinnelse. Med samme begrunnelse er Klagenemnda også av den oppfatning at tjenestene i klasse 38 vil være likeartede med «ingeniørtjenester» i klasse 42.
- 27 Klagenemnda kan ikke se at klagers resonnement om at tjenester utført av ingeniører ikke omfatter tjenester utført av kjemikere, fysikere, dataprogrammerere o.l., kan medføre en annen vurdering. Det vises her til bemerkningene til klassifikasjonslisten – som klager selv viser til – at klassen omfatter spesielt «ingeniørtjenester i form av taksering, vurdering, *forskning* og rapportering innen *feltene vitenskap og teknologi*» (vår kursivering). Således vil «ingeniørtjenester» kunne overlape med «scientific and technological services» i klasse 37, da tjenesteangivelse i klasse 37 ikke kan anses begrenset til hvem som utfører tjenestene (kjemikere, fysikere), men gjelder feltet vitenskap og teknologi.
- 28 Etter en helhetsvurdering finner Klagenemnda at merkene er egnet til å forveksles, til tross for at gjennomsnittsforbrukeren må antas å ha en høyere oppmerksomhet enn vanlig.
- 29 I denne vurderingen har Klagenemnda lagt avgjørende vekt på merkelikheten som skapes gjennom det særpregede felleselementet SERVI, og at det er dette elementet som gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved i møte med merkene, samt at det foreligger både overlapping og likhet mellom de aktuelle tjenestene.
- 30 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at klagers ordmerke SERVIFLEX, med søknadsnummer 201414186, ikke kan gis virkning i Norge for tjenestene i klasse 37, 38 og 42, gjengitt i avsnitt 2 ovenfor, jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 første og andre ledd. Patentstyrets avgjørelse må derfor opprettholdes.

Det avsies slik

Sak 19/00090

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1225475, med søknadsnummer 201414186, nektes virkning i Norge for tjenestene «building construction; repair and maintenance of real estate; repair and installation of heat, water, air conditioning, electric and refrigeration apparatus; repair and installation of machines, apparatus and technical systems used in real estate; real estate maintenance; repair and installation of machines, apparatus and technical systems used in construction sites or for real estate maintenance; renovation and remodeling of building and house interiors; repair of damage to buildings, houses and property; damage and repair duty services in the field of building maintenance and construction, namely on-call repair duty services in case of damages to buildings, houses and property; building construction, repair and installation services relating to building technology, industry processes, distribution of energy, tele and data communication, automation, energy management, production and storing renewable energy, security service and municipal engineering; on-site construction supervision; supervision and management of real estate construction projects» i klasse 37, «telecommunications; electronic data transmission; wireless digital communications; remote transmission of data readings from energy and water meters and from other building technology meters and gougues; interactive data transmission between building technology systems; consultation and advice relating to aforementioned services» i klase 38 og «scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; technical testing and quality control; engineering services; energy auditing; technical consultation relating to energy saving and energy efficiency; research and design relating to building management, building technology, industry processes, distribution of energy, tele and data communication, automation, energy management, energy efficiency, building and real estate efficiency, production and storing renewable energy, security service and municipal engineering; design and development of machines, apparatus and technical systems used in real estate; metering and monitoring consumption of electric power, wind power and water power by third parties for power providers and for energy users; utility meter reading services, namely on-site inspection and analysis of data from energy and water meters and from other building technology

meters and gauges; computer services, namely development of operational reliability, security and information management for industrial data systems; monitoring of computer systems by remote access; technical project management in the field of technical maintenance of real estate; remote monitoring, controlling and supervision of machinery, apparatus and computer systems used in buildings in relation to technical maintenance of real estate; testing of machines, apparatus and technical systems used in real estate; remote monitoring and supervision of water supply plants and production plants; energy audit services; quality control inspections of buildings and apartments; consultation and advice relating to aforementioned services» i klasse 42.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)

Maria Foskolos
(sign.)