



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 18/00047
Dato: 2. oktober 2018

Klager: IQ Option Europe Limited
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Haakon Aakre og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 7. mars 2018, hvor det kombinerte merket IQ OPTION ULTIMATE TRADING EXPERIENCE, internasjonal registrering nr. 1307619, med søknadsnummer 201609813, ble nektet virkning for følgende tjenester:



Klasse 36: Financial services, investment services, options trading, exchange services relating to the trading of options, agencies or brokerage for trading of securities, securities index futures, securities options and overseas market securities futures, commodities investment advisory services, securities and commodities brokerage, securities and commodities trading services, financial information relating to commodities provided by means of a computer database, provision of pricing information about commodities, financial services relating to the buying and trading of commodities, administration of capital investment services, brokerage services for capital investments, capital investment advisory services, provision of financial information relating to shares, financial information relating to shares provided by means of a computer database, brokerage services relating to financial instruments, brokerage of futures, trading in futures, provision of pricing information about futures, provision of computerised information relating to securities, financial advisory services relating to futures, computerised information services relating to shares, computerised information services relating to investments, providing information regarding publicly traded investments, advisory services relating to investments, administrative services relating to investments, information services relating to securities, brokerage of securities, management of securities, securities trading services, securities trading and investing services for others via the internet, information services relating to finance, provided on-line from a computer database on the Internet, financial information relating to foreign exchange provided by means of a computer database, financial information relating to stocks provided by means of a computer database, financial information services provided by access to a computer database, derivative trading services, financial information, data, advice and consultancy services, financial services provided over the telephone and by means of a global computer network or the internet, financial transactions relating to currency swaps, custodian services for shares, currency trading and exchange services, provision of finance for trade credit, forward interest rate agreements.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å være forvekselbart med eldre varemerkeregistrering nr. 285665, ordmerket IQ, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a jf. § 4 første ledd bokstav b jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Varemerkeregistrering nr. 285665, ordmerket IQ, er registrert med følgende varefortegnelse:

Klasse 35: Forretningstjenester, det vil si, administrasjon av fraktinformasjon, behandling av forsendelser, forberedelse av skipsfartsdokumenter og fakturaer; forretningsforskning og

undersøkelser relevant for frakt, skipsfart og skipsmegling; forretningsforskning og undersøkelser relevant for finansielle og kapitale markeder, investeringsbankvirksomhet og aksjesalg; forretningsinformasjon og tilveiebringe forretningsinformasjon via en nettside omhandlende disse tjenestene.

Klasse 36: Differansehandel, opsjonsmegling og megling og finansiell informasjon i forbindelse med FFA (Forward Freight Agreement), alt relatert til skipsfartsinteresser; konsultasjon om anskaffelse av skipsfinansiering; meglerbyråttjenester relatert til skipsforsikring; anskaffelse av analysetjenester om megling- og fraktmarkeder og -modeller; informasjonstjenester relatert til meglingsnyheter og - informasjon, meglingsmarkeder og meglingsnæringen, alt relatert til skipsfartsinteresser; anskaffelse av finansiell informasjon og analyser, inkludert på området for kapitalmarkeder, investeringsbankvirksomhet og aksjesalg.

Klasse 38: Interaktiv, elektronisk, lyd og bilde-kommunikasjon og informasjonskringkasting over eller gjennom datanettverk, trådløse datainformasjonsnettverk eller andre elektroniske kommunikasjonsnettverk.

Klasse 39: Skipsmegling og chartring; håndtering av last; avlossing av last; levering og lagring av varer; sporing av dokumenter, pakker og frakt over datanettverk, intranett og internett; megling med frakt og transport; spedisjon; fraktskip transport; global transport av frakt for andre med alle tilgjengelige midler; skipstransport; tilveiebringe anlegg for fortøyning av fartøyer; tilveiebringe anlegg for å legge til fartøyer; bunkring av skip; avlossing av skip; transport av varer; transport av tankskip; konsulenttenester i forbindelse med transport; transport av fartøy; tjenester relatert til pakking, nedpakking i kasser og lagring; skipstransportstjenester i sammenheng med tauing og sleping, samt avlossing og lasting; konsulenttenester, informasjonstjenester og rådgivning relatert til alle nevnte tjenester; informasjonstjenester relatert til fraktnyheter og - informasjon, fraktmarkeder, alt relatert til skipsfartsinteresser.

Klasse 41: Nyhetsrapportering, relevant for skipsfart og finansielle markeder; samling og spredning av nyheter relatert til de nevnte felter; forsyning av nettpublikasjoner med rapporter, nyhetsbrev, kataloger, blogger og artikler på de nevnte felter.

5 Klage innkom 23. april 2018. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 31. mai 2018, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det foreligger fare for forveksling ved at gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle tjenestene i klasse 36 vil kunne tro at merkene har fellesskap i kommersiell opprinnelse, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b.
- Når det gjelder spørsmålet om tjenestelagslikhet, er ikke alle tjenestene i klasse 36 i det eldre merket begrenset til skipsfart, men gjelder også eksempelvis anskaffelse av finansiell informasjon og analyser mer generelt. Uansett er dette ikke avgjørende da tjenestene i klasse 36 i det yngre merket er mer generelle, og ikke begrenset til spesielle områder eller næringer.

Disse vil også kunne omfatte tjenester relatert til skipsfart, og vil dermed kunne rette seg mot samme marked som tjenestene omfattet av den eldste registreringen.

- Oppmerksomhetsnivået for de aktuelle tjenestene vil nok være noe høyere enn vanlig, da det er tale om spesialiserte tjenester som kan ha viktige finansielle konsekvenser for brukerne.
- Merketeksten IQ i det eldre merket opptas i sin helhet i det yngre merket. IQ kan henspille på at tjenestene eller løsningene bak er intelligente, men er ikke direkte beskrivende for kvalitet og ordelementet i seg selv anses derfor for å ha særpreg. Tilleggselementene OPTION og ULTIMATE TRADING EXPERIENCE i det yngre merket knytter seg derimot direkte til tjenestenes formål eller kvaliteter.
- Som en følge av plasseringen og størrelsen på IQ i det yngre merket, fremstår tekstelementet som et selvstendig og iøynefallende element. Dette skaper en visuell likhet mellom merkene. Det er ikke avgjørende at tekstelementet er skrevet med små bokstaver i det yngre merket, da det eldre merket er registrert som et ordmerke og vernet gjelder ordelementet IQ i både store og små bokstaver.
- Tilleggselementene i det yngre merket skaper en fonetisk forskjell, men likhetene i innledningen skaper likevel fonetiske likheter mellom merkene som helhet. Det er kun ordelementet IQ som har et konseptuelt innhold som ikke knytter seg direkte til de aktuelle tjenestene, men som har en visst særpreg, og som man derfor først og fremst vil huske i møte med merket. Det foreligger en viss grad av kjennetegnslighet, ved at merkene både har visuelle, fonetiske og konseptuelle likhetstrekk.
- I helhetsvurderingen legges vekt på merkeelementet IQ sitt særpreg og plassering. Med henvisning til C-120/04, *Life v. Thomson Life*, og VM 15/107, *Intel Core 2 Vpro Inside vs. V-pro*, kan ikke den øvrige teksten og figurelementene i det yngre merket anses tilstrekkelig til å fjerne oppmerksomheten fra det særpregede felleselementet. I tillegg er de øvrige tekstelementene beskrivende. Det eldre merket inneholder ingen andre elementer som bidrar til å skape avstand. På grunn av graden av tjenestelagslikhet må det kreves en større avstand mellom merkene, selv om oppmerksomhetsnivået for de aktuelle tjenestene må anses noe høyere enn vanlig.
- Det kan ikke tillegges avgjørende vekt at det foreligger sameksistens mellom flere eldre merker som inneholder tekstelementet IQ for tjenester i klasse 36. Det må foretas en konkret skjønnsmessig vurdering i hver enkelt sak.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det bestrides at det foreligger en risiko for forveksling.
- Tjenestene i klasse 36 retter seg primært mot profesjonelle aktører hvor oppmerksomhetsnivået vil være forhøyet. Det eldre merket retter seg utelukkende mot en spesialisert omsetningskrets innenfor skipsfart. Klagers merket retter seg både mot profesjonelle og vanlig forbrukere, men hele omsetningskretsen må anses å ha et forhøyet oppmerksomhets-

nivå. Tjenestene gjelder viktige økonomiske beslutninger, og derfor vil forbrukeren være ekstra oppmerksom, jf. T-220/11, TeamBank AG.

- Selv om det foreligger en viss overlapp mellom tjenestene i klasse 36, har Patentstyret lagt til grunn en for streng vurdering av tjenesteslagslikheten, da det i for liten grad er vektlagt at det eldre merket i hovedsak er begrenset til skipsfart. Tjenestene i klagers merke er mer «vanlige» finansielle tjenester som ikke har noe sidestykke i det eldre merket, og gjennomsnittsfbrukeren vil være ulik.
- Figurelementet i klagers merke må anses som et særpreget element som den relevante gjennomsnittsfbrukeren med et høyt oppmerksomhetsnivå vil oppfatte som en angivelse av en spesifikk kommersiell opprinnelse.
- Felleselementet IQ er skrevet med små og store bokstaver i henholdsvis det yngre og det eldre merket, og dette er med på å skape avstand. En forbruker med et høyt oppmerksomhetsnivå vil være særlig oppmerksom på en slik forskjell. Videre er klager uenig i at OPTION har en umiddelbar betydning for tjenestene. Søk på Ordnett.no gir ikke treff på at tekstelementet har betydningen «opsjon».
- Med henvisning til LB-2015-201256, AUMAN/MAN, anføres det at «iq» vil drukne i helheten, og ikke fremstår som et element som skal skille tjenestene fra andre. Gjennomsnittsfbrukeren vil oppfatte «iq option» som en helhet som ikke gir noen assosiasjoner til IQ alene.
- Med videre henvisningen til den aktuelle dommen anfører klager også at tjenestene ikke handles på impuls, hvilket svekker den generelle risikoen for forveksling, og at det må vektlegges at det finner andre registrerte varemerker med det samme felleselementet for de samme vareklasser. Hverken profesjonelle eller uprofesjonelle foretar impulshandlinger når det gjelder slike spesialiserte tjenester, og det finnes totalt 48 registrerte merker med IQ, hvorav fem gjelder for klasse 36, herunder 200908084 TRADING IQ (ordmerke) og CAPITAL IQ (ordmerke).
- På grunn av tilleggselementene i klagers merke er merkene visuelt, fonetisk og konseptuelt forskjellige. Samlet sett foreligger det hverken en direkte eller indirekte risiko for forveksling.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 10 Det aktuelle varemerket er et kombinert merket som består av teksten IQ OPTION ULTIMATE TRADING EXPERIENCE og en figurativ utforming. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 11 Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til er om det kombinerte merket IQ OPTION ULTIMATE TRADING EXPERIENCE for tjenestene i klasse 36 er forvekselbart med det eldre ordmerket IQ for tjenester i samme klasse.

- 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 kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 14 Når det gjelder vurderingen av likheten mellom tjenestene i klasse 36, er Klagenemnda av den oppfatning at tjenestene i klagers merke er likeartede og overlappende med tjenestene i det eldre merket. Det yngre merket omfatter et bredt spekter av finansielle tjenester som «financial services, investment services, exchange services, advisory services, brokerage services, information services, investing services» med finansielle instrumenter som «options, futures, commodities, securities, capital investments». Tjenestene er ikke begrenset med hensyn til finansielle instrumenter innenfor skipsfart, og vil derfor omfatte «differansehandel, opsjonsmegling og megling og finansiell informasjon i forbindelse med FFA (Forward Freight Agreement), alt relatert til skipsfartsinteresser».
- 15 Det eldre merket er også registrert for mer generelle finansielle tjenester som «anskaffelse av analysetjenester om megling- og fraktmarkeder og -modeller», og «anskaffelse av finansiell informasjon og analyser, inkludert på området for kapitalmarkeder, investeringsbankvirksomhet og aksjesalg» i klasse 36. Dette er analyse- og informasjonstjenester innenfor finans som også inngår i tjenestene omfattet av det yngre merket.
- 16 Det foreligger tjenester av samme og lignende slag i klasse 36, og det avgjørende spørsmålet blir da om det foreligger tilstrekkelig kjennetegnslikhet til at det er en risiko for forveksling. Dette må vurderes 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.
- 17 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkens 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.

- 18 Gjennomsnittsforbrukeren for varene i klasse 36 vil i hovedsak bestå av profesjonelle næringsdrivende, men kan også omfatte alminnelige sluttbrukere. Klagenemnda legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren for slike tjenester har et høyere oppmerksomhetsnivå enn vanlig, jf. EU-rettens avgjørelser i T-197/10, Raiffeisenbank, avsnitt 20, og T-390/03, CM Capital Market / CM, avsnitt 26-27.
- 19 Begge merker inneholder tekstelementet IQ, og det yngre merket opptar merketeksten i det eldre merket i sin helhet. Selv om EU-retten i enkelte saker har lagt til grunn at et slikt opptak av det eldre merket i sin helhet, sammenstilt med et tilleggsord, kan være en indikasjon på at det foreligger kjennetegnslighet, se blant annet sak T-281/07, ecoblue /blue, premiss 28, og T-777/14, neofon/fon, premiss 37, er det klart at det er en alminnelig forvekselbarhetsvurdering som må foretas.
- 20 I henhold til rettspraksis må den konkrete forvekselbarhetsvurderingen skje i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Videre må det ved vurderingen av kjennetegnslighet 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. Det fremgår videre av EU-domstolens sak C-251/95, Sabèl/Puma, avsnitt 23, at forvekselbarhetsvurderingen må ta utgangspunkt i det helhetsinntrykket som merkene gir, særlig med tanke på de *distinktive* og dominerende elementer.
- 21 Felleselementet IQ skaper en viss visuell, fonetisk, og konseptuell likhet. Klagenemnda kan imidlertid ikke se at denne likheten er tilstrekkelig til at det vil foreligge en risiko for forveksling. Selv om IQ ikke er vurdert som direkte beskrivende, er det Klagenemndas oppfatning at IQ klart henspiller på en kvalitet ved tjenestene, nemlig at de er smarte eller intelligente. I det yngre merket er IQ etterfulgt av tekstelementet OPTION. I motsetning til hva klager anfører, kan OPTION bety opsjon på norsk, hvilket er et finansielt instrument (derivatinstrument) og som den relevante gjennomsnittsforbrukeren vil kjenne betydningen av. Når IQ – i betydningen smart eller intelligent – er sammenstilt med et annet beskrivende tekstelement, vil det fungere som et adjektiv. I så måte er det mest nærliggende at den relevante gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte IQ OPTION som en beskrivende helhet som angir en kvalitet ved de finansielle tjenestene.
- 22 Klagenemnda kan derfor ikke se at IQ i tilstrekkelig grad er et særpreget og dominerende element som beholder en selvstendig og adskillende evne i det yngre merket. Etter Klagenemndas syn er derfor ikke denne saken sammenlignbar med sak C-120/04, *Life v. Thomson Life*, og VM 15/107, *Intel Core 2 Vpro Inside vs. V-pro*. Det yngre merket består i tillegg av andre elementer, særlig figurelementet, og en helhetlig sammenstilling av alle elementene bidrar til å skille merkene ytterligere fra hverandre. Det bemerkes for øvrig at den vurdering som Klagenemnda her har foretatt, synes å være i tråd med tidligere vurderinger av merker bestående av sammenstillinger med IQ for klasse 36, som i dag sameksisterer i varemerkeregisteret.

- 23 Klagenemnda har etter en helhetsvurdering kommet til at det ikke foreligger en risiko for forveksling mellom det yngre kombinerte merket IQ OPTION ULTIMATE TRADING EXPERIENCE og det eldre ordmerket IQ, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.
- 24 På bakgrunn av dette finner Klagenemnda at det yngre kombinerte merket IQ OPTION ULTIMATE TRADING EXPERIENCE, internasjonal registrering nr. 1307619, med søknadsnummer 201609813, blir å opprettholde for tjenestene i klasse 36, jf. § 16 bokstav a.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Det kombinerte merket IQ OPTION ULTIMATE TRADING EXPERIENCE, internasjonal registrering nr. 1307619, med søknadsnummer 201609813, blir å opprettholde for tjenestene i klasse 36, jf. § 16 bokstav a.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Haakon Aakre
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)