



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 25/00024
Dato: 10. oktober 2025

Klager: Caterpillar Inc.
Representert ved: Onsagers AS

Innklagede: Contemporary Ampere Technology Co.,
Limited.
Representert ved: Brækhus Advokatfirma AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Gunhild Giske Skyberg, Amund Brede Svendsen og Liv Turid Myrstad

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 17. desember 2024 som opprettholder beslutningen om å registrere det kombinerte merket CATL med registreringsnummer 329209. Registreringen har søknadsnummer 202311152 og ble opprettholdt for følgende varer:

The logo for CATL, consisting of the letters 'CATL' in a bold, black, sans-serif font.

Klasse 9: Materialer for elektrisk strømføring [ledninger, kabler]; trykte kretsrikker; trykte kretser; stabil elektrisk kilde; kondensatorer [elektriske]; grafittelektroder; integrerte kretser; elektriske akkumulatorer; akkumulatorkasser; elektriske batterier; tenningsbatterier; plater for elektriske batterier; elektriske batterier for kjøretøy; batteriladere; galvaniske elementer; solbatterier; elektriske akkumulatorer for kjøretøyer; fotoceller; batterikasser; anodebatterier; anoder; katoder; reduksjonsapparater [elektrisitet]; bærbare strømforsyninger; batterikar; anodebatterier; galvaniske batterier; gitter for elektriske akkumulatorer; katodeanordninger for rustbeskyttelse; antikatoder; gitter for elektriske solbatterier; ladere for elektroniske sigaretter.

- 3 Saken har sin bakgrunn i en innsigelse fra Caterpillar Inc. som innkom i innsigelsesperioden, jf. varemerkeloven § 26. Innsigelsen var begrunnet med at bruk av merket ville krenke en annens rett, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b og andre ledd. Patentstyret konkluderte med at det ikke er forvekslingsfare. Anførselen om at klagers eldre merker har vern etter varemerkeloven § 4 andre ledd førte heller ikke frem.
- 4 Innsigelsen som ble inngitt til Patentstyret var basert på følgende registreringer:

- Registrering nr. 254944, ordmerket CAT, registrert for varer og tjenester i klasse 12, 35, 36, 37, 42 og følgende varer i klasse 9:

Klasse 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, optiske, apparater og instrumenter, samt apparater og instrumenter til veing, måling, signalering, kontroll, livredning, og undervisning; apparater og instrumenter for leding, bryting, fordeling, transformering, akkumulering, regulering og kontroll av elektrisitet; regnemaskiner, elektriske og elektroniske apparater og instrumenter; måleapparater og -instrumenter; testeapparater og -instrumenter, ikke computerstøttede; overvåkingsapparater og display; diagnostiske apparater og instrumenter; veieapparater og -instrumenter; trykk- og temperaturindikatorer, justerings- og måleinstrumenter; computer software for kontroll (ikke testing), diagnostisering (ikke testing), kalibrering, overvåkning, fjernstyring og drift av for kjøretøy, utstyr, maskiner til jord- og masseforflytning, jord-, masse- og materialbehandling og -håndtering, bygge- og anleggsvirksomhet, gravedrift, asfaltering og veiutbygning, jord- og

skogbruksvirksomhet, samt motorer, kraftgenererende utstyr, anleggsplasser, maskinparker, lastebiler og lastebilparker; kontrollenheter; operatørgrensesnitt; sikkerhetsutstyr; utstyr for fjernstyrt drift/styring, kontroll og overvåking av kjøretøy, utstyr, og maskiner til flytting av jord og masse, jord-, masse- og materialbehandling og -håndtering, bygge- og anleggsvirksomhet, gruvedrift, asfaltering og vei belegning, jord- og skogbruksvirksomhet, samt motorer, kraftgenererende utstyr, og multiterrenglastebiler; batterier og batteriladere; kabler, ledere, brytere; briller; solbriller; deler og tilbehør for alle de forannevnte varer.

- Registrering nr. 315355, det kombinerte merket CAT, registrert for varer og tjenester i klasse 1, 2, 4, 6, 11, 17, 25, 28, 35, 37 og følgende varer i klasse 9:



Klasse 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske, audiovisuelle, optiske, veiings-, målings-, signalerings-, detekterings-, testings-, kontrollerings-, livrednings og undervisningsapparater og instrumenter; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontrollering av distribusjonen eller bruken av elektrisitet; apparater og instrumenter for opptak, overføring, reproduksjon eller bearbeiding av lyd, bilder eller data; innspilte og nedlastbare media, dataprogrammer, tomme digitale eller analoge opptaks- og lagringsmedia; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, kalkulatorer; datamaskiner og dataperiferiutstyr; dykkerdrakter, dykkermasker, øreplugg for dykkere, neseklyper for dykkere og svømmere, dykkerhansker, pusteapparater for undervannssvømming; brannslukningsapparater; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske, audiovisuelle, optiske, veiings-, målings-, signalerings-, detekterings-, testings-, kontrolleringsapparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontrollering av distribusjonen eller bruken av elektrisitet; computer software; elektriske ledninger, ledningsbunter, målere og brytere; elektroniske skjermer; elektroniske kontakter, terminaler og styringsanordninger; strømbrytere; sikringer; nivelleringsstenger; reflekterende speil for å forhindre ulykker; kraftomformere; batterier; elektriske deler og tilbehør til landkjøretøyer, maskiner og utstyr, nemlig forsterkere for trådløs kommunikasjon, antenner og batterier; elektriske reléer; radioer; antenner; elektriske kabler; omformere; høyttalere; briller; brilleglass; solbriller; mobiltelefon og nettbrett; solcellepaneler for produksjon av elektrisitet..

- Registrering nr. 315356, det kombinerte merket CAT, registrert for varer og tjenester i klasse 1, 2, 4, 6, 11, 17, 25, 28, 35, 37 og følgende varer i klasse 9:



Klasse 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske, audiovisuelle, optiske, veiings-, målings-, signalerings-, detekterings-, testings-, kontrollerings-, livrednings og undervisningsapparater og instrumenter; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontrollering av distribusjonen eller bruken av elektrisitet; apparater og instrumenter for opptak, overføring, reproduksjon eller bearbeiding av lyd, bilder eller data; innspilte og nedlastbare media, dataprogrammer, tomme digitale eller analoge opptaks- og lagringsmedia; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, kalkulatorer; datamaskiner og dataperiferiutstyr; dykkerdrakter, dykkermasker, øreplugger for dykkere, neseclipper for dykkere og svømmere, dykkerhansker, pusteapparater for undervannssvømming; brannslukningsapparater; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske, audiovisuelle, optiske, veiings-, målings-, signalerings-, detekterings-, testings-, kontrolleringsapparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontrollering av distribusjonen eller bruken av elektrisitet; computer software; elektriske ledninger, ledningsbunter, målere og brytere; elektroniske skjermer; elektroniske kontakter, terminaler og styringsanordninger; strømbrytere; sikringer; nivelleringsstenger; reflekterende speil for å forhindre ulykker; kraftomformere; batterier; elektriske deler og tilbehør til landkjøretøyer, maskiner og utstyr, nemlig forsterkere for trådløs kommunikasjon, antenner og batterier; elektriske reléer; radioer; antenner; elektriske kabler; omformere; høyttalere; briller; brilleglass; solbriller; mobiltelefon og nettbrett; solcellepaneler for produksjon av elektrisitet.

- Internasjonal registrering nr. 1712188, det kombinerte merket CAT, gitt virkning i Norge for varer og tjenester i klasse 7, 12 og 37 og følgende varer i klasse 9:



Klasse 9: Scientific, research, navigation, surveying, photographic, cinematographic, audiovisual, optical, weighing, measuring, signalling, detecting, testing, inspecting, life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and

instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling the distribution or use of electricity; apparatus and instruments for recording, transmitting, reproducing or processing sound, images or data; recorded and downloadable media, computer software, blank digital or analogue recording and storage media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating devices; computers and computer peripheral devices; diving suits, divers' masks, ear plugs for divers, nose clips for divers and swimmers, gloves for divers, breathing apparatus for underwater swimming; fire-extinguishing apparatus; protective and safety equipment; computer software; electric wire, harnessing, gauges and switches; electronic displays; electronic connectors, terminals, and controls; circuit breakers; fuses; leveling rods; power inverters; electrical parts and fittings for land vehicles, machinery, and equipment, namely, amplifiers for wireless communications, antennas, and batteries; electric relays; radios; antennas; electric cables; converters; speakers; glasses; eyeglasses; sunglasses; mobile phones and tablets; solar panels for the production of electricity; batteries for construction, forestry and mining equipment; battery chargers; chargers for electric batteries; cells [electric]; photovoltaic cells; battery charging equipment; charging stations for electric vehicles.

- Internasjonal registrering nr. 1713519, det kombinerte merket CAT, gitt virkning i Norge for varer og tjenester i klasse 7, 12 og 37 og følgende varer i klasse 9:



Klasse 9: Scientific, research, navigation, surveying, photographic, cinematographic, audiovisual, optical, weighing, measuring, signalling, detecting, testing, inspecting, life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling the distribution or use of electricity; apparatus and instruments for recording, transmitting, reproducing or processing sound, images or data; recorded and downloadable media, computer software, blank digital or analogue recording and storage media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating devices; computers and computer peripheral devices; diving suits, divers' masks, ear plugs for divers, nose clips for divers and swimmers, gloves for divers, breathing apparatus for underwater swimming; fire-extinguishing apparatus; protective and safety equipment; computer software; electric wire, harnessing, gauges and switches; electronic displays; electronic connectors, terminals, and controls; circuit breakers; fuses; leveling rods; power inverters; electrical parts and fittings for land vehicles, machinery, and equipment, namely, amplifiers for wireless communications, antennas, and batteries; electric relays; radios; antennas; electric cables; converters; speakers; glasses; eyeglasses; sunglasses; mobile phones and tablets; solar panels for the production of electricity; batteries for construction, forestry and mining equipment; battery chargers; chargers for

electric batteries; cells [electric]; photovoltaic cells; battery charging equipment; charging stations for electric vehicles.

- 5 Klage kom inn 17. februar 2025. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 10. mars 2025, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Registreringen opprettholdes. Det er ikke forvekslingsfare og bruken av merket medfører ikke urimelig utnyttelse eller skade på innsigerens merke, jf. hhv. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b og § 4 andre ledd.
- Søkeren har anført at reell bruk må dokumenteres for innsigerens ordmerke, registrering nr. 254944. Det tas derfor først stilling til om merket er egnet til å forveksles med innsigerens fire andre registreringer.
- Det er høy grad av vareslagslikhet, og det avgjørende er derfor om det er merkelikhet og eventuelt graden av denne.
- Det foreligger ikke kjennetegnslikhet fordi merkene verken er fonetisk, visuelt eller konseptuelt like.
- CAT er fremtredende og godt lesbart i alle innsigerens merker. De figurative elementene fremstår som en trekant og deler av en sekskant, og påvirker ikke hvordan ordet vil leses eller oppfattes. Teksten vil umiddelbart leses som det engelske ordet for «katt», eventuelt i den mer spesialiserte delen av omsetningskretsen som en kortform for catalytic converter, (katalysator) eller caterpillar (tractor) (beltetraktor).
- Det søkte merket består av teksten CATL i en relativt nøytral font. Tekstelementet CAT tas opp i sin helhet, og utgjør innledningen og hele tre av fire bokstaver. For slike korte ord vil gjennomsnittsforbrukeren oppfatte og lese hele merket, og ikke kun de tre første bokstavene, for så å gå glipp av den siste bokstaven. Det er heller ikke naturlig at CATL vil oppfattes som ordet «cat», med et tillegg av bokstaven L. Vernet til det kombinert merket er bundet til den bestemte visuelle fremstillingen, og rommer derfor ikke skrivemåter der bokstaven L er skrevet med annen font, størrelse eller er skilt ut som en selvstendig del av resten av bokstavene.
- Merkene er svært ulike fonetisk fordi CATL vil leses som en helhet i to stavelser, eller som et akronym i fire stavelser.
- Merkene har ulike forestillingsbilder og gir ulike assosiasjoner. Merket CATL vil fonetisk sett likne det engelske ordet «cattle», som betyr «kveg», eventuelt oppfattes som et

fantasiord eller et akronym. Innsigerens merker vil gi assosiasjoner til «katt», eventuelt «katalysator» eller «beltetraktor».

- Avgjørelsen R-0937/2023-2 fra EUIPO Boards of Appeal (BoA) kan ikke få avgjørende betydning. Søkers merke CATL NBATTERY hadde mer tekst, og var et ordmerke der skrivemåten ikke er fastlagt slik som i det kombinerte merket CATL, i foreliggende sak. BoA mente at CATL kunne deles opp i CAT og L, og la vekt på dette. En slik oppdeling er ikke naturlig i foreliggende sak ettersom utformingen får ordet til å fremstå som en helhet.
- Det er heller ikke forvekslingsfare med innsigerens ordmerket CAT. Det er ikke noe ved de figurative elementene i de kombinerte merkene som påvirker teksten CAT. Det er derfor ikke nødvendig å ta stilling til om ordmerket er brukt i tilstrekkelig grad, jf. varemerkeloven § 29 a.
- Anførlene etter varemerkeloven § 4 andre ledd fører ikke frem. Merkene har visse visuelle likhetstrekk, men er markant ulike fonetisk og konseptuelt. Merkeforskjellene er så klare at det søkte merket ikke vil utløse noen assosiasjon til innsigerens potensielt velkjente merke. Da kravet om kjennetegnslighet er et absolutt vilkår er det ikke nødvendig å ta stilling til de øvrige vilkårene i bestemmelsen, herunder om innsigerens merke er dokumentert velkjent.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merket er registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a. Det er forvekslingsfare og bruken krenker klagers utvidede vern, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b og § 4 andre ledd. Patentstyret har feilaktig unnlatt å vurdere graden av innarbeidelse og velkjenthet av klagers eldre rettigheter.
- Patentstyret tok ikke stilling til bruksdokumentasjonen til tross for innklagedes anførsel etter varemerkeloven § 29 a. Dokumentasjonen viser at klagers merker ikke bare brukes på varer som behøver batterier for å fungere, men også for batterier og relaterte varer i klasse 9. CAT-merket brukes som kjennetegn på deler og tilbehør til maskiner, kjøretøyer og kraftsystemer, for eksempel CAT-maskiner og industrielt utstyr, bil- og fritidskjøretøyer, små elektriske enheter, bærbar batteridrevne apparater og batterier og ladere relatert til CAT-merkede mobiltelefoner. Disse kan deles inn i produktlinjene: batterier til industriell bruk (CAT PHO-batterier, CAT universalvåtbatterier, CAT UPS-batterier, deler og tilbehør til batteriene), mobile batteriapparater til kjøretøy og batterier for CAT-mobiltelefoner og mindre apparater.
- Varene i klasse 9 henvender seg til private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende.

- Patentstyret har rett i at merkene gjelder identiske og (svært) lignende varer. Det skal derfor «relativt lite til for å konstatere forvekslingsfare», jf. Rt. 2008 s. 1268. Det er ikke klar avstand mellom merkene i foreliggende sak.
- Kjennetegnene er visuelt like. CATL tar opp i seg hele tekstelementet CAT i klagers merker, og dette utgjør den innledende delen. Klagers merker utgjør 3 av 4 bokstaver, altså 75% av det omstridte merket. Gjennomsnittsforbrukeren vil bryte ned ordelementene i et kjennetegn slik at det antyder et konkret meningsinnhold eller ligner på kjente ord, jf. T-599/10 Eurocool avsnitt 104. Gitt den utstrakte bruken av CAT-merket, og det at CAT er en fellesbetegnelse for kattedyr, vil gjennomsnittsforbrukeren fokusere på elementet CAT i merket CATL. Dette er desto mer forståelig ettersom C og A visuelt er koblet sammen og – sammen med den påfølgende T-en – danner et kjent begrep som kan uttales, nemlig CAT. Bokstaven L er på sin side separert fra CAT. Alt dette fører til en tydelig visuell likhet, noe som understøttes av praksis fra EU-retten i T-533/12 IBS/IBSolution avsnitt 37-39 og T-621/14 DIN/DINKOOL.
- Merkene er fonetisk like. Det er kun tillegget av «L» som skiller, og som vil forsvinne i uttalen på grunn av plasseringen etter konsonanten «T». Tilføyelsen av «L» nøytraliserer ikke den fonetiske likheten, se T-533/12 avsnitt 42 og 44. Dette vil også være tilfelle hvis CATL uttales «cat-tle» ettersom den første stavelsen uansett ville vært identisk.
- Merkene ligner konseptuelt. Selv om fantasiordet CATL ikke har en kjent betydning, vil merket ligne på det kjente ordet CAT. I R 16/2020-2 TIGERCAT slår BoA fast at fordi CAT er «entirely distinctive» foreligger høy grad av konseptuell likhet når begge merkene omfatter ordet CAT, noe som ble opprettholdt av EU-retten i T-251/21. Tilsvarende ble lagt til grunn i T-80/17 IST/ISTA.
- CATL vil ikke oppfattes som en forkortelse for innklagedes selskapsnavn. Det er mer sannsynlig at merket vil oppfattes som klagers velkjente varemerke med tillegget «L», gjerne som en forkortelse for «Limited». Dette støttes av at innklagede bruker merkene CATG (CATL Germany) og CATT (CATL Thüringen) i Tyskland. Denne bruken viser at bokstaven L er et utskiftbart element, mens CAT er det dominerende elementet som brukes i andre av innklagedes selskapsnavn. CATL vil ikke oppfattes som et akronym, men hvis det blir det vil det uttales CAT-L slik at klagers merke uansett vil fremkomme.
- Merkene har i det minste en gjennomsnittlig grad av likhet. Merkene er langt likere enn hva som var tilfelle i sakene T-176/21 CCVI/CCTY avsnitt 68 og T-21/24 SYR/SYC avsnitt 27-32, hvor EU-retten kom til at er forvekslingsfare. BoA kom til at det er forvekslingsfare mellom CAT og CATL NBATTERY i R 937/2023-2 avsnittene 37, 41, 42 og 46. Det er ikke tilstrekkelig at merkene er korte, fordi felleselementet CAT vil legges merke til, jf. tilsvarende i T-75/15 ROD/RODI avsnitt 41, 49-51.
- Klagers merke nyter vern etter varemerkeloven § 4 andre ledd. CAT har lenge vært klagers bærende og distinktive kjennetegn, og det er innarbeidet som et velkjent varemerke både i Norge og internasjonalt. At klagers merke er velkjent, er også fastslått i en rekke

avgjørelser i EU, jf. T-251/21, R 6/2020-2 TIGERCAT, R 125/2009-2 TWINCAT, R 93/2009-2 RAMCAT, R 185/2022-1 GreenCat og R 1978/2022-2 JAPOCAT.

- Klager er verdens største produsent av anleggsmaskiner, og har siden oppstarten i 1925 bygget seg opp til en global markedsandel på hele 13%, og en årlig omsetning på nesten 25 milliarder USD i 2021. Alle klagers maskiner er i dag merket med kjennetegnet CAT.
- Den norske distributøren PON Equipment AS, har solgt CAT-maskiner i Norge siden 1930, blant annet via Felleskjøpet som har utsalg over hele landet. PON Equipment AS omsetter årlig for i overkant av 2 milliarder kroner, der omsetningen i all hovedsak kommer fra salg og reparasjon av CAT-maskiner. I perioden 2018 til 2022 har PON Equipment AS sitt salg av CAT-maskiner i Norge utgjort hele 19% av det totale antallet anleggsmaskiner solgt av Maskingrossistenes forenings (MGF) medlemmer. Utleie av CAT-maskiner skjer gjennom selskapet PON Rental Norway AS, som de siste fem årene har hatt en årlig omsetning på mellom 200 og 300 millioner kroner.
- Fra både distributøren og Felleskjøpets nettsider, samt de vedlagte salgsbrosjyrene er det tydelig at samtlige av klagers produkter er påført merket CAT. Salgsbrosjyrene er for øvrig distribuert både fysisk (rundt 10000 eksemplarer på tvers av modellene) og digitalt.
- Kjennetegn CAT er også anerkjent som en av verdens mest kjente og verdifulle merkevarer. På Interbrands oversikt har CAT vært plassert innenfor topp 100 siden 2015. I 2024 ligger CAT på 81. plass (opp to plasser fra 2023) med en beregnet verdi på 8,7 milliarder USD, og er med det rangert foran merkevarer som PRADA, NESPRESSO og TIFFANY & CO. Merkene CAT og CATERPILLAR er også ansett som velkjente merker etter Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA).
- Ordbokhenvisningen i Patentstyrets avgjørelse, som referer til CAT som en forkortelse for «caterpillar tractor», er en henvisning til klager.
- Det er sannsynlig at bruken av CATL vil skape en assosiasjon til klagers velkjente CAT-merker, og utgjøre en urimelig utnyttelse av, eller skade på, disse merkenes særpreget eller anseelse. Innklagede vil kunne oppnå en urimelig fordel av de verdier som er opparbeidet gjennom klagers omfattende og langvarige bruk av varemerket CAT. Dette særlig fordi innklagede markedsfører batterier innen området «construction machinery» på sine nettsider (www.catl.com), og har inngått diverse samarbeidsavtaler og produserer batterier for produsenter av anleggsmaskiner. Denne urettmessige fordelingen vil også kunne medføre skade på særpreget og anseelsen som tilligger klagers merker.
- Varemerkekonflikten mellom partene har pågått lenge, og det er inngått en forliksavtale. Det kan ikke være noen tvil om at innklagede har brutt forliksavtalen, og forsøker å utnytte ryktet merkevaren CAT har innen anleggs- og gravemaskiner.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det er ikke grunnlag for å oppheve registreringen. Patentstyret har korrekt konkludert med at det ikke er forvekslingsfare etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b, og merket krenker ikke klagers eldre registreringer etter varemerkeloven § 4 andre ledd.
- Det bestrides ikke at det er vareslagslikhet. Men vareslagslikheten er begrenset fordi varene har ulike bruksområder og tekniske formål, de retter seg mot ulike behov og spesialiserte markeder som medfører at forbrukerne i større grad vil være i stand til å skille mellom merkene. Det foreligger ikke nødvendigvis et konkurranselignende forhold mellom partene. Innehavers varefortegnelse relaterer seg til elektriske komponenter og strømforsyningsutstyr med fokus på batterier, ladere og elektroniske deler, mens klagers registreringer synes å ha beskyttelse for et bredere spekter av teknologiske og vitenskapelige apparater.
- Innehaver kan langt på vei slutte seg til Patentstyrets vurdering og konklusjon av kjennetegnslikheten. Gjennomsnittsfbrukeren vil oppfatte merkene som svært ulike, slik at det ikke foreligger forvekslingsfare.
- De visuelle likhetene er svært begrenset og har liten betydning for merkenes generelle helhetsinntrykk. I praksis fra EU er det utviklet prinsipper som nyanserer utgangspunktet om at et merkes innledning har stor innflytelse på det generelle helhetsinntrykket, jf. retningslinjene fra EUIPO, Part C pkt. 3.4.6.2. Dette gjør seg særlig gjeldende i foreliggende sak. Merkene er korte, noe som øker sannsynligheten for at forbrukerne vil feste seg ved ordene som helhet, og at ingen av elementene skiller seg ut eller opptrer alene. CATL skiller seg visuelt fra ordet CAT i lengde. Figurelementene taler ytterligere i retning at de visuelle likhetene ikke er tilstrekkelig.
- Sak VM 24/00030 må anses å ha overføringsverdi. Klagenemnda kom til at det ikke var forvekslingsfare mellom merkene RIVA og RIVAL fordi tilføyselsen av «L» medførte visuell og fonetisk ulikhet.
- Merkene har klare fonetiske ulikheter. Merket CATL vil uttales som et akronym eller som KATT-EL eller KÆTT-EL, i to stavelser. Det er ikke mulig å uttale TL uten å legge til en vokal mellom bokstavene. Det er derfor ikke riktig at «L», i CATL, vil forsvinne i uttalelsen, slik Klager anfører. Følgelig er det ikke risiko for forveksling ved omtale eller uttalelse av merkene.
- Merkene er konseptuelt ulike ettersom de verken spiller på samme konsept, begrep eller assosiasjoner. Mens CAT har en klar begrepsmessig betydning som dyr eller merkevare, har CATL ingen åpenbar semantisk eller assosiativ betydning. CATL fremstår først og fremst som en nøytral forkortelse uten innhold. Dette trekker i retning av at merkene er konseptuelt ulike, se blant annet C-361/04 P Picaro / Picasso.

- I den grad CATL har noen klar begrepsmessig betydning, er det mer sannsynlig at forbrukerne vil assosiere CATL med engelske ord som CATTLE og KETTLE – de engelske ordene for «kveg» og «kjele». Det er derfor ingen grunn til å tro at forbrukerne vil assosiere CATL med ordet «katt» eller Caterpillars merkevare, særlig fordi «L» bryter opp det gjenkjennelige ordet «cat». Klagers anførsel om at «L» utgjør en liten forskjell som vil ignoreres av gjennomsnittsforbrukeren er ikke riktig. Nettopp fordi gjennomsnittsforbrukeren må antas å være svært kyndig i engelsk, er det ikke grunn til å tro at CAT og CATL vil forveksles, ettersom det må antas å være helt grunnleggende å kunne skille disse ordene fra hverandre. Det er derfor markante konseptuelle ulikheter uavhengig av om CATL tillegges begrepsmessig betydning eller ikke.
- EU-rettsens avgjørelser i T-176/21 og T-21/24 har begrenset overføringsverdi. I motsetning til ordene «cat» og «catl», har CCVI vs. CCTY og SYR vs. SYC stor grad av likhet. EUIPO Board of Appeal sin avgjørelse i CATL NBATTERY har også begrenset overføringsverdi, jf. Patentstyrets begrunnelse.
- Innehaver er ikke uenig i at terskelen for å konstatere assosiasjon etter § 4 andre ledd er noe lavere enn fare for forveksling etter første ledd, men dette forutsetter at bruk av det søkte merket vil medføre en urimelig utnyttelse eller skade på det velkjente merkets særpreg eller anseelse, og at det foreligger tilstrekkelig grad av kjennetegnslikhet. Siden merkene er svært ulike er dette ikke tilfellet i herværende sak, og det er derfor uten betydning hvorvidt CAT er velkjent etter varemerkeloven. Konsekvensen av at merkene er så ulike er at det ikke foreligger assosiasjon dersom CAT-merkene skulle vise seg å være velkjente. Det foreligger da heller ingen urimelig utnyttelse eller skade.
- Forliksavtalen er uten selvstendig betydning for Klagenemndas vurdering i saken.

9 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 10 Det aktuelle varemerket er det kombinerte merket CATL, slik det er gjengitt i avsnitt 2.
- 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 kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 41–42.
- 12 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.

- 13 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.
- 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 hen har i hukommelsen, jf. C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 26.
- 15 Omsetningskretsen for de aktuelle varene i klasse 9 vil både bestå av alminnelige sluttbrukere 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 omsetningskretsens grad av oppmerksomhet vil variere fra lav til høy alt etter hvilke varer det er snakk om.

Manglende bruk som forsvar i innsigelsessak

- 16 Klager viser til at Patentstyret ikke tok stilling til klagers bruksdokumentasjon til tross for innklagedes anførsel etter varemerkeloven § 29 a. Klager fastholder at dokumentasjonen viser at bruksplikten for CAT-merket er oppfylt for varer som behøver batterier for å fungere, og for batterier og relaterte varer i klasse 9. I tilsvaret har innklagede ikke kommentert klagers anførsler og dokumentasjon om reell bruk, men har heller ikke uttrykkelig frafalt anførselen. Ettersom anførselen etter varemerkeloven § 29 a ble fremsatt under innsigelsesbehandlingen, og begge parter har fått anledning til å uttale seg, finner Klagenemnda at det er grunnlag for å ta stilling til om vilkåret om reell bruk er oppfylt for klagers ordmerkeregistrering, jf. forutsetningsvis i varemerkeloven § 51 fjerde ledd fjerde setning.
- 17 Klagenemnda er kommet til at klagers samlede dokumentasjon ikke er tilstrekkelig til å godtgjøre reell bruk av varemerkeregistrering nr. 254944, ordmerket CAT, for varer som batterier, deler og tilbehør til batterier mv. i klasse 9, i løpet av femårsperioden forut for søknadsdagen til det omtvistede merket den 6. september 2023. Klagers bilag 1–6 viser bruk av klagers CAT-merker for batterier og deler/tilbehør til batterier. Denne dokumentasjonen er imidlertid ikke datert utover at utskriftsdato er den 6. mai 2024 og 19. april 2024, noe som er etter skjæringstidspunktet. Klagers innarbeidelsesdokumentasjon viser kjennetegnssbruk av klagers CAT-merker for sine anleggsmaskiner, men ikke for varer som batterier og ladere og annet tilbehør til batterier. Klagers innarbeidelsesdokumentasjon er derfor ikke egnet til å underbygge at det er gjort reell bruk av CAT-merkene for batterier og deler og tilbehør til

batterier mv., i femårsperioden før skjæringstidspunktet. På denne bakgrunn kan innklagedes registrering nr. 329209, det kombinerte merket CATL, ikke oppheves på grunnlag av inngrep i retten til det eldre varemerket, jf. varemerkeloven § 29 a. Dette får som virkning at spørsmålet om forvekslingsfare ikke skal avgjøres med utgangspunkt i klagers registrering nr. 254944, ordmerket CAT.

Varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b

- 18 Spørsmålet om det foreligger forvekslingsfare må foretas med utgangspunkt i innklagedes registrering CATL og klagers registreringer nr. 315355, 315356, 1712188 og 1713519 som alle gjelder det kombinerte merket CAT.

Vareslagslikhet

- 19 Vurderingen gjelder hvorvidt varene eller tjenestene 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 EU-rettens avgjørelser i T-99/01 Mystery/Mixery avsnitt 40 og T-85/02 Castillo/El Castillo avsnitt 38.
- 20 Klagenemnda er i likhet med Patentstyret kommet til at innklagedes varer i klasse 9 er av samme eller lignende slag som de varer klagers kombinerte merker har vern for i klasse 9.
- 21 Innklagedes «materialer for elektrisk strømføring [ledninger, kabler]» overlapper og er dermed identiske med «elektriske ledninger» og «elektriske kabler» som omfattes av varefortegnelsene i klagers registreringer nummer 315355 og 315356 og «electric wire» og «electric cables» som omfattes av varefortegnelsene til klagers internasjonale registreringer nummer 1712188 og 1713519.
- 22 Innklagedes varer i klasse 9 omfatter angivelser som er eller kan være batterier, nemlig «stabil elektrisk kilde», «elektriske akkumulatorer», «elektriske batterier», «tenningsbatterier», «elektriske batterier for kjøretøy», «galvaniske elementer», «solbatterier», «elektriske akkumulatorer for kjøretøyer», «anodebatterier», bærbare strømforsyninger», «anodebatterier» og «galvaniske batterier». Klagers registreringer nummer 315355 og 315356 har vern for alle typer batterier gjennom den generelle angivelsen «batterier», som dermed overlapper og er identisk med batteriene som omfattes av innklagedes varefortegnelse. Klagers angivelse «batterier» er i tillegg av lignende slag som deler og tilhører til batterier som omfattes av innklagedes varefortegnelse, nemlig «akkumulatorkasser», «plater for elektriske batterier», «batteriladere», «batterikasser», «batterikar», «gitter for elektriske akkumulatorer» og «gitter for elektriske solbatterier». Det samme gjelder innklagedes varer som «kondensatorer [elektriske]», «grafittelektroder», «anoder» og «katoder», ettersom dette er varer som kan være komponenter i og deler til batterier. For eksempel består

oppladbare litium-ion-batterier av både anoder og katoder. Dette er varer som brukes sammen og som til dels er komplementære eller i det minste supplerer hverandre.

- 23 Klagers vide angivelse «apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontrollering av distribusjonen eller bruken av elektrisitet» i registreringer nummer 315355 og 315356 og tilsvarende angivelse i internasjonale registreringer nummer 1712188 og 1713519, overlapper med innklagedes «reduksjonsapparater [elektrisitet]» og er av lignende slag som innklagedes «trykte kretsrikker», «trykte kretser» og «integrerte kretser». For eksempel brukes «trykte kretsrikker» og «trykte kretser» til å montere og koble sammen elektroniske komponenter i elektriske apparater, herunder slike som må anses å inngå i klagers angivelse, og er dermed komplementære varer. Når det gjelder innklagedes «katodeanordninger for rustbeskyttelse» og «antikatoder» kan dette være varer som benytter elektroder for å beskytte mot korrosjon eller er en del av et elektronisk system som ved hjelp av elektroder og strøm beskytter mot korrosjon som rust. Slik Klagenemnda ser det vil slike varer kunne inngå i klagers forannevnte vide angivelse, og det foreligger dermed identiske varer.
- 24 Klagers internasjonale registreringer nummer 1712188 og 1713519 er gitt virkning i Norge for blant annet «battery chargers» og «photovoltaic cells», som dermed overlapper og er identisk med innklagedes henholdsvis «batteriladere» og «ladere for elektroniske sigaretter», og «fotoceller».
- 25 Ettersom vilkåret om samme eller lignende varer 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

- 26 I vurderingen av om merkene ligner og om det er risiko for forveksling, har Klagenemnda delt seg i et flertall og et mindretall. Flertallet, bestående av Amund Brede Svendsen og Liv Turid Myrstad, har kommet til at innklagedes registrering CATL er egnet til å forveksles med klagers kombinerte merker CAT, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

27 Merkene som skal sammenlignes ser slik ut:

Innklagedes merke	Klagers reg. nr. 315355 og 315356	Klagers internasjonale reg. nr. 1712188 og 1713519
CATL		

- 29 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 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.
- 30 Klagenemndas flertall er av den oppfatning at merkene har konseptuelle likheter. Det er sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte betydningen «katt» når hen møter de kombinerte merkene CAT i handelen. Klagers merker må anses å ha normal grad av særpreg, ettersom betydningen «katt» ikke er relevant for egenskaper ved de aktuelle varene i klasse 9. Flertallet kan ikke se at de grafiske utformingene i nevneverdig grad påvirker hvordan ordelementet CAT vil oppfattes. Helheten CATL har ingen kjent betydning, men det må likevel legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren vil gjenkjenne ordet CAT, og oppfatte at merket har et meningsinnhold knyttet til noe med «katt». I denne vurderingen legger flertallet vekt på at gjennomsnittsforbrukeren vanligvis vil dele opp og lete etter kjente betydninger når hen står overfor et merke, jf. EU-rettens avgjørelse T-281/07 ecoblue v OHMI avsnitt 30.
- 31 Fonetisk har kjennetegnene både likheter og forskjeller. De er like ved at ordene CAT og CATL begynner med de samme tre bokstavene. Tilføyelsen av bokstaven L fører imidlertid til en viss forskjell. Ordet CAT har én stavelse, og ordet CATL kan uttales enten med én eller to stavelser. Merket CATL vil uttales med én stavelse dersom det uttales uten e-lyd mellom T og L, som i «katl». Dersom ordet uttales med en tydelig e-lyd mellom T og L, som i «katt-el», får merket derimot to stavelser. Graden av fonetisk likhet vil dermed bli påvirket av hvordan gjennomsnittsforbrukeren vil uttale merket CATL. Klagenemndas flertall anser det som mest

sannsynlig at en stor del av omsetningskretsen vil uttale innklagedes merke med én stavelse, noe som vil føre til et likere lydbilde enn om det uttales med to stavelser.

- 32 Visuelt sett har merkene klare likheter. Merketekstene er skrevet i store bokstaver hvor bokstavene C, A og T vil se svært like ut. Det at A-en er delvis gjemt bak en trekant endrer ikke på dette, ettersom bokstaven fremstår som ordinært utformet. Tilføyselsen av siste bokstaven L i merket CATL, og de grafiske elementene i klagers merker gjør at merkene også har visuelle ulikheter. Ettersom merkene er relativt korte blir den visuelle forskjellen merkbar, men uten at dette forhindrer at også likhetene som skapes ved ordelementene tydelig oppfattes. I vurderingen legger Klagenemndas flertall vekt på at ordelementene CAT og CATL må anses å være de mest distinktive elementene i merkene som helhet, og dermed de elementer som gjennomsnittsforbrukeren først og fremst vil feste seg ved. Flertallet viser i den forbindelse også til at EU-retten har slått fast at ordelementer i kombinerte merker som utgangspunkt vil ha mer særpreget enn figurelementer fordi gjennomsnittsforbrukeren lettere vil referere til varer/tjenester ved bruk av merketeksten heller enn å beskrive merkets grafiske elementer, jf. EU-rettens uttalelse i T-512/15 Sun-Cali v Euipo avsnitt 61.
- 33 Etter en helhetsvurdering har Klagenemndas flertall kommet til at det er risiko for forveksling mellom CAT og CATL, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. I helhetsvurderingen legger flertallet avgjørende vekt på at varene i klasse 9 er identiske eller av lignende slag, og at kjennetegnene som helhet har tilstrekkelig klare konseptuelle, fonetiske og visuelle likheter, slik at en ikke uvesentlig del av omsetningskretsen kan komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnenes innehavere. Klagenemndas flertall er av den oppfatning at tilføyselsen av bokstaven L til slutt i merket CATL, ikke er tilstrekkelig til å motvirke likhetene som følger av de innledende bokstavene CAT.
- 34 Ettersom Klagenemndas flertall har kommet til at det foreligger risiko for forveksling, er det ikke nødvendig å ta stilling til om klagers merker er velkjente og om bruken av innklagedes merke utgjør en krenkelse etter varemerkeloven § 4 andre ledd.
- 35 Klagenemndas mindretall, bestående av Gunhild Giske Skyberg, er kommet til at det ikke er grunnlag for å oppheve innklagedes registrering etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b eller andre ledd.
- 36 Etter mindretallets vurdering er det ikke risiko for forveksling mellom innklagedes merke CATL og klagers kombinerte merker CAT, for de identiske og lignende varene i klasse 9, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Dette gjelder for gjennomsnittsforbrukeren med lav til høy grad av oppmerksomhet. Merkene som helhet er tilstrekkelig ulike til at det ikke er sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å ta feil av merkene eller tro at det er en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnenes innehavere. I helhetsvurderingen legger mindretallet særlig vekt på at merkene er konseptuelt forskjellige, og som sammen med de fonetiske forskjellene er tilstrekkelig til å motvirke likhetene. Merket CATL vil mest sannsynlig uttales «kætl» med en tydelig «l» til slutt, og oppfattes som et helhetlig fantasiord uten et klart meningsinnhold. Mindretallet kan ikke se at merket CATL vil gi assosiasjoner eller forestillinger i retning av «katt», eller andre meningsinnhold som kan utledes av ordet

«cat». Merketeksten CAT er på sin side et alminnelig engelsk ord som vil uttales «kæt», med en tydelig «t» til slutt, og som umiddelbart vil oppfattes i betydninger som «katt», eventuelt som kortformer for «catalytic converter, cat car» eller «caterpillar», se i denne retning EU-rettens avgjørelse i T-251/21 avsnitt 79. Det at merketekstene kan se nokså like ut, ved at de tre første bokstavene i CATL er relativt likt utformet som bokstavene CAT i klagers kombinerte merker, fører ikke til at merkene totalt sett får tilstrekkelig like helhetsinntrykk. I helhetsvurderingen har mindretallet tatt hensyn til at klagers kombinerte merker CAT har normal grad av iboende særpreg for varene som er av samme og lignende slag. Dette er fordi klagers dokumenterte bruk før skjæringstidspunktet i beste fall viser styrket særpreg for klagers anleggsmaskiner, men ikke for batterier, katoder og anoder med mer.

- 37 Hvorvidt klagers kombinerte merker CAT er funnet velkjente i avgjørelser fra EUIPOs Board of Appeal og eventuelt EU-retten i T-251/21, er ikke avgjørende for vurderingen av om merkene er dokumentert velkjent i Norge og nyter vern etter varemerkeloven § 4 andre ledd. Selv om det skulle være tilfelle at klagers kombinerte merker er velkjente for anleggsmaskiner i Norge, kan mindretallet ikke se at merkene er så like at det er sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren i møte med merket CATL vil få assosiasjoner til klagers CAT-merker. Mindretallet er på denne bakgrunn kommet til at bruken av merket CATL ikke krenker klagers eventuelle velkjente merker etter varemerkeloven § 4 andre ledd.
- 38 På denne bakgrunn opphever Klagenemnda Patentstyrets avgjørelse i tråd med flertallets votum. Registreringsnummer 329209, det kombinerte merket CATL, oppheves. Merket, som har søknadsnummer 202311152 kan ikke registreres for de aktuelle varene i klasse 9, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Registrering nummer 329209, det kombinerte merket CATL, oppheves.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)