



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 25/00068
Dato: 25. mars 2026

Klager: ABC STARTSIDEN AS
Representert ved: Advokatfirmaet Wiersholm AS

Innklaget: ABC Design GmbH
Representert ved: Ikke representert ved fullmektig

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Gunhild Giske Skyberg, Torger Kielland og Mariane Folkestad-Giry

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 26. mai 2025 som opprettholder beslutningen om å gi internasjonal registrering nr. 1759683 ordmerket ABC DESIGN, virkning i Norge. Utpekningen har nasjonalt søknadsnummer 202313591, og ble opprettholdt for tjenestene i klasse 35:

Klasse 35 Business management; business administration; commercial information and advice for consumers in the choice of products and services, including online from a computer database or the internet; data processing, systematisation and management; collating and systematic ordering of data in databases; collecting data in databases, processing of data in databases, updating and maintenance of data in databases, including the following services, computer-aided capture, processing, updating and maintenance of data in databases; services of wholesale trade and retail trade as well via internet, in relation to the following goods, everyday goods, namely children's cars, accessories for pushchairs, namely of pushchair hoods, children seats, safety seats for children, for vehicles, scooters, buggy boards, temporary casters, bags, sling bags for carrying infants, maternity bags, baby changing rucksacks; services of wholesale trade and retail trade as well via internet, in relation to the following goods, everyday goods, namely of children's furniture, furniture for babies, cots, travel cots, highchairs, infant walkers, playpens for babies, cradles, baby change units, changing mats, rocker seats for babies [furniture], travel cots for children, playthings, carriages for dolls, footmuffs, baby baths; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]; business analysis and information services, and market research; demonstration of goods; product demonstrations and product display services; distribution of samples; direct mail advertising; updating of advertising material; loyalty scheme services; customer loyalty services for commercial, promotional and/or advertising purposes; sales promotion; presentation of companies on the internet and other media; sales promotion for others; promoting the goods and services of others via computer and communication networks; development and implementation of marketing strategies for others; providing marketing consulting in the field of social media; search engine marketing services; computerised data processing; data processing services [office functions]; business consultancy and advisory services; advisory services relating to commercial transactions.

- 3 Saken har sin bakgrunn i en innsigelse fra ABC STARTSIDEN AS, jf. varemerkeloven § 71. Innsigelsen er begrunnet med at bruk av merket ABC DESIGN for en del av tjenestene i klasse 35, ville krenke en annens rett fordi det er egnet til å forveksles med innsigerens innarbeidede merker ABC Startsiden, ABC Nyheter og ABC, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Innehaveren svarte ikke på innsigelsen. Patentstyret konkluderte med at innsigeren ikke hadde noen dokumentert innarbeidet rett til de anførte merkene for tjenester i klasse 35.
- 4 Klage kom inn 23. juli 2025. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 5. september 2025, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Innsigelsen forkastes og den internasjonale registreringen opprettholdes.
- Det er ikke dokumentert innarbeidet rett til varemerkene ABC Start siden, ABC Nyheter og ABC for samme eller lignende tjenester i klasse 35, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd. Det foreligger dermed ingen «annens rett» som kan anses krenket, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a.
- Omsetningskretsen for annonse- og reklamevirksomhet vil bestå av aktører som ønsker å reklamere for sine produkter og tilbydere av slik annonsering.
- Dokumentasjonen viser at ABC Start siden og ABC Nyheter er kjente og mye brukte nettsider med informasjon og nyheter. Sidene har et høyt antall unike brukere, og dette kan tyde på at merkene er innarbeidet som internettportal og nyhetsside. Disse tjenestene er imidlertid av en annen art og karakter med et helt annet formål enn innehavers tjenester. Tjenester som går ut på å levere søkemotorer, nettguides, internettportal og nyheter er ikke likeartet med innehaverens tjenester i klasse 35.
- Antallet brukere indikerer at sidene vil være et attraktivt sted å annonsere. «Produktsiden» for hver av de to nettstedene, viser priser for ulike typer annonser. Det er imidlertid ikke opplyst om innsigeren har solgt annonser, hvordan de har henvendt seg til potensielle annonsører og hvordan markedsføringen har vært. Det er ikke sendt inn skjermbilder fra nettsidene som viser at de faktisk blir brukt til annonser og reklame, og heller ikke dokumentasjon som viser faktisk salg av annonseplass eller markedsføring. Dokumentasjonen viser kun faktisk bruk overfor sluttbrukeren som annonsene retter seg mot, men disse er ikke i omsetningskretsen for reklametjenestene.
- Det er ikke forklart hva oversikten over kostnader til merkevarebygging og utvikling innebærer. Det står imidlertid i oversikten at det ikke er tatt med profilering overfor bransjen. Patentstyret oppfatter dermed at kostnadsoversikten gjelder annonsering for selve nettsiden overfor brukerne, og ikke annonsering overfor annonsører om å annonsere på nettsidene.
- Da dokumentasjonen ikke viser eksempler på annonser og reklame på nettsidene, reklame overfor aktuelle annonsører eller informasjon om potensielle annonsørers kjennskap til at innsigeren har et tilbud om annonsering på sine sider, er det ikke dokumentert hvilken virkning bruken av merkene har hatt i omsetningskretsen.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagedes registrering må delvis oppheves fordi merket er egnet til å forveksles med klagers eldre innarbeidede ordmerker «ABC Start siden», «ABC Nyheter» og «ABC», jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

- Det er kjennetegnslikhet, og klagers merker er innarbeidet for identiske eller lignende tjenester som innehavers tjenester i klasse 35:

«commercial information and advice for consumers in the choice of products and services, including online from a computer database or the internet; business analysis and information services, and market research; demonstration of goods; product demonstrations and product display services; distribution of samples; direct mail advertising; presentation of companies on the internet and other media; sales promotion for others; promoting the goods and services of others via computer and communication networks; development and implementation of marketing strategies for others; providing marketing consulting in the field of social media; search engine marketing services;»
- Klager oppfatter at Patentstyret legger til grunn at ABC Start siden og ABC Nyheter er innarbeidet for internettportaler, nyhetssider, søkemotorer og nettguider. Definisjonen av «portal (IT)» fra Store norske leksikon og Wikipedia, samt klagers bilag 4–7, viser at innehavers tjenester «commercial information and advice for consumers in the choice of products and services, including online from a computer database or the internet; presentation of companies on the internet and other media; promoting the goods and services of others via computer and communication networks; search engine marketing services», er i kjernen av og/eller er nær identiske med internettportaler, søkemotorer og nettguider som klagers merker er innarbeidet for.
- ABC-varemerkene er også innarbeidet for annonsørvirksomhet, markedsføringsvirksomhet og promoteringsvirksomhet.
- På Wikipedia ABC Start siden fremgår at klagers merker over flere tiår har vært brukt for søkemotor, internettportal, guider og til markedsføring/annonsering av bedrifter.
- Klagers merker er noen av de som det selges flest annonseplasser og omsettes mest annonseinntekter under. De såkalte «produksider» for ABC Start siden og ABC Nyheter er rettet mot potensielle annonsører, og viser hvilke typer annonseringsformater som tilbys på nettsidene. Det er opplyst hvem man skal kontakte ved interesse eller spørsmål. Disse produksidene er markedsføring av annonseplasser rettet mot omsetningskretsen.
- I nyhetsartiklene omtales annonsørvirksomheten, størrelsen på og økning av annonseinntektene som ABC-sidene har hatt gjennom tre tiår. Dette er nettsider/nyhetssider uten betalingsmur, og all omsetning stammer fra annonseringsvirksomheten. Nettsidene er kjent som svært attraktive steder for annonsering.
- Oversikten over annonseomsetningen under ABC-varemerkene viser at klager hadde mer enn 1700 unike kunder som kjøpte annonser for over 100 kr i 2024. De største kundene er store, kjente selskaper som Norsk Tipping, Color Line og Rema 1000.

- Salgsinntektene har ligget mellom 80-163 MNOK hvert år siden 2006. Den høye omsetningen underbygger alene at ABC-merkene er innarbeidet for de relevante tjenestene, herunder nettsider hvor det kan kjøpes annonseplasser for bedrifter.
- Faktisk annonsering/markedsføring overfor omsetningskretsen skjer ved markedsføring på ABC-nettsidene, herunder annonser på startsidene til begge nettstedene.
- Skjermbildet fra ABC Startsidene viser at nettguider og søkemotorer er to svært fremtredende tjenester på siden. Et skjermbilde fra startsidene.no/guider viser eksempler på klagers nettguider og hvordan annonser kjøpt av bedrifter plasseres.
- Andre målrettede tiltak er f.eks. faglige seminarer for annonsører, workshops med kunder og reklamebyråer, deltakelse på mediebyråsamlinger og seminarer, seks Key Account Managere som jobber med salg ovenfor annonsører og mediebyråer, og to ansatte som arbeider mot nettverk som representerer enkeltannonsører og samarbeider med publisister av kjente merkevarer, samt samarbeid med større aktører som Norsk Tipping.
- Kostnadene for merkevarebygging omfatter annonsering og kreativt arbeid med annonsering overfor potensielle annonsekunder. Det at det ikke er tatt med «profilering overfor bransjen» betyr at det ikke er medregnet kostnader til profilering overfor klagers konkurrenter.

7 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede har ikke inngitt tilsvaret i saken.

8 Klagenemndas vurdering:

9 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 10 Det aktuelle varemerket er ordmerket ABC DESIGN slik det er gjengitt i avsnitt 2.
- 11 Klagenemnda skal ta stilling til om innklagedes merke ABC DESIGN er gitt virkning i Norge i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a for de tjenester i klasse 35 som innsigelsen gjelder, fordi bruken av merket er egnet til å forveksles med klagers anførte innarbeidede merker ABC Startsidene, ABC Nyheter og ABC, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b og § 3 tredje ledd.
- 12 Klager har fremlagt ytterligere dokumentasjon på innarbeidelse enn det som ble fremlagt for Patentstyret. Saken står dermed i en annen stilling for Klagenemnda enn det den gjorde for Patentstyret.

- 13 Det første spørsmålet er dermed om klagers bruk av merkene ABC Startsidene, ABC Nyheter og/eller ABC har fått slik virkning at kjennetegnene var «godt kjent» for klagers tjenester på skjæringstidspunktet den 16. mars 2023.
- 14 Varemerkerett kan oppnås uten registrering «når og så lenge det i omsetningskretsen her i riket for slike varer eller tjenester det gjelder, er godt kjent som noens særlige kjennetegn», jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd. Innklagedes merke har prioritetsdag den 16. mars 2023, jf. varemerkeloven § 19 første ledd. For å ha vern med eldst prioritet, må derfor klagers anførte uregistrerte merker ha vern gjennom innarbeidelse før den 16. mars 2023.
- 15 Vurderingstemaet for om merket er «godt kjent som noens særlige kjennetegn», er «om en så stor del av omsetningskretsen kjenner merket, at det derigjennom har fått en påtagelig goodwill-verdi», jf. Ot.prp.nr.59 (1994-1995) side 94 og Lassen og Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utgave, 2011, side 252-253. Vilkåret må tolkes i lys av varemerkerettens formål, som blant annet er å sikre at varemerker fungerer som garanti for kommersiell opprinnelse, slik at forbrukerne kan oppfatte forskjeller mellom varer og tjenester fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon avsnitt 28 og C-299/99 Philips/Remington avsnitt 30. For å oppnå innarbeidelsesvern må merket være så kjent at omsetningskretsen oppfatter det som en bestemt kommersiell tilbyders særlige kjennetegn. Kravet til innarbeidelse er relativt, og avhenger blant annet av merkets iboende særpreg, omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå, varene eller tjenestenes art og omfanget av markedsføringen av det aktuelle merket. Det er imidlertid ikke intensiteten av markedsføringen som i seg selv er avgjørende, men hvilken virkning bruken av merket har hatt overfor den relevante omsetningskretsen, jf. HR-2005-1905-A Gule Sider avsnitt 54.
- 16 I vurderingen av om det er sannsynlig at merket er «godt kjent som noens særlige kjennetegn», skal det tas hensyn til alle relevante omstendigheter i saken, som er «varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden i brugen af varemærket, samt størrelsen af de investeringer, som virksomheten har foretaget for at fremme varemærket», jf. Lassen og Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utgave, 2011, side 254 med henvisning til EU-domstolens avgjørelse i C-357/97 Chevy.
- 17 Klager anfører at merkene ABC Startsidene, ABC Nyheter og ABC er innarbeidet blant annet for annonsørvirksomhet, markedsføringsvirksomhet, promoteringsvirksomhet, søkemotorer og nettguider før innklagedes søknad ble inngitt.
- 18 Klagers innarbeidelsesdokumentasjon omfatter skjermdumper tatt 23. november 2023 fra Wikipedias side om «ABC Startsidene» og fra produktsidene til ABC Startsidene og ABC Nyheter, oversikt over klagers domenenavn og varemerker, oversikt over kostnader brukt på merkevarebygging og utvikling fra 2012–2023, oversikt over unike brukere i 2011–2023, og medieomtaler blant annet i Medier24 den 1. februar 2022, 14. mars 2017, Journalisten den 4. januar 2023, Digi.no den 20. august 1999 og 26. august 1999, VG den 25. februar 2003, Online.no den 11. august 2005, og Dagens Næringsliv den 6. april 2009

og 14. mars 2017, og "Offisielle digital tall for Q1 2024: Svak tilbakegang for norske nettsted", Kantar Media, 15. mai 2024. I tillegg omfatter klagers dokumentasjon Store Norske Leksikon sin definisjon av «portal (IT)», oversikt over klagers annonseomsetning i årene 2015–2024, og fire skjermdumper datert 12. mars 2023 av ABC Startsidens annonseinfo, ABC Startsidens, ABC Nyheter og ABC Startsidens nettguides.

- 19 Klagenemnda er kommet til at den samlede dokumentasjonen er tilstrekkelig til å sannsynliggjøre at merket «ABC Startsidens» var godt kjent som noens særlige kjennetegn og navn på en nettportal som inneholder nyheter, søkemotorer, reklameannonser, kjøpsguider, nettguides mv. på skjæringstidspunktet den 16. mars 2023. Slik Klagenemnda ser det går klagers tjeneste ut på å tilveiebringe en nettportal med tilgang til flere ulike tjenester, og som dermed hører til i klasse 42. Det er i tillegg sannsynlig at «ABC Nyheter» var godt kjent på skjæringstidspunktet som noens særlige kjennetegn og navn på en nettavis som inneholder nyheter mv., reklamer og kjøpsguider. Klagenemnda anser at klagers tilveiebringelse av en nettavis hører til under klasse 41.
- 20 Klagenemnda er i tillegg kommet til at dokumentasjonen sannsynliggjør at klagers merker «ABC Startsidens» og «ABC Nyheter» var godt kjent som noens særlige kjennetegn på skjæringstidspunktet for nettsider hvor omsetningskretsen kan kjøpe annonseplasser mv. for å markedsføre sine varer og tjenester. Etter Klagenemndas syn omfatter innarbeidelsesvernet klagers salg av annonse- og markedsføringsplass til kunder og potensielle næringsaktører som ønsker å promotere sine varer og tjenester på klagers nettsider. Dette er tjenester som hører til i klasse 35, og anses å falle inn under generelle angivelser som «annonsørvirksomhet», «markedsføringsvirksomhet» og «promoteringsvirksomhet» slik klager anfører.
- 21 Klagenemnda kan derimot ikke se at det er tilstrekkelige holdepunkter for at dokumentasjonen sannsynliggjør at «ABC» alene er godt kjent som noens særlige kjennetegn for klagers tjenester. Det meste av dokumentasjonen knytter seg til bruk av merkene «ABC Startsidens» og «ABC Nyheter».
- 22 I vurderingen legger Klagenemnda særlig vekt på at «ABC Startsidens», etter oppstarten i 1996, ble etablert som en nettportal høsten 2001, og at «ABC Nyheter» ble etablert som en nettavis i 2007, jf. artikkelen «ABC Startsidens» på Wikipedia. Klagers dokumenterte historikk, medieomtaler og skjermdumper fra nettsidene, viser at «ABC Startsidens» er en nettportal som i over 20 år har tilbudt en samlet tilgang til nyheter, søkemotorer, mail, kjøpsguider mv., samtidig som at nettsiden har hatt en mengde reklameannonser for ulike næringsaktørers varer og tjenester. Når det gjelder «ABC Nyheter» viser dokumentasjonen at dette er en nettavis med nyheter som har eksistert i mange år, som også har en rekke reklameannonser og kjøpsguider. Begge nettstedene fremstår å ha hatt stor kommersiell suksess med høy omsetning på annonser og høye besøkstall med mange unike brukere i Norge over flere år. Dette underbygges av de redaksjonelle omtalene, klagers oversikt over unike brukere per dag i 2011–2023, oversikten over annonseomsetning i årene 2015–2024 og informasjonen og eksemplene på hvordan

klager har markedsført seg mot omsetningskretsen for kjøpere av annonseplasser. I tillegg legger Klagenemnda til grunn at kostnadene til merkevarebygging og utvikling i perioden 2012–2023 har medvirket til å gjøre merkene kjent og attraktive for brukere og kunder.

- 23 På denne bakgrunn, og som forklart i avsnittene 19 og 20 ovenfor, legger Klagenemnda til grunn at klagers kjennetegn «ABC Startsidene» og «ABC Nyheter» er godt kjent som noens særlige kjennetegn for klagers nettportal i klasse 42, nettaviser i klasse 41 og salg av reklameplass på disse nettstedene i klasse 35 blant omsetningskretsen i Norge, herunder private brukere av nettstedene og profesjonelle aktører som kjøper annonseplass på disse nettstedene, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd.
- 24 Klagenemnda går så over til å vurdere om det er risiko for forveksling mellom innklagedes ordmerke ABC DESIGN og klagers innarbeidede merker ABC Startsidene og ABC Nyheter, jf. varemerkeloven § 16 a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 25 Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer eller tjenester 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 41–43.
- 26 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.
- 27 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.
- 28 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.

- 29 Klagenemnda legger til grunn at omsetningskretsen for de tjenester som klagers merker er innarbeidet for, består av både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Brukerne av nettportalen og nettavisen er i hovedsak private sluttbrukere, og omsetningskretsen for klagers salg av annonser er profesjonelle aktører som kjøper eller potensielt ønsker å kjøpe slike annonseplasser. Det er riktignok gratis å bruke nettstedene, men ettersom klagers forretningsmodell går ut på inntekter fra annonsesalg, er brukerne nødvendige for at forretningsmodellen skal lykkes. Den profesjonelle omsetningskretsen må anses å ha et høyt oppmerksomhetsnivå. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96 Gut Springenheide avsnitt 31.

Vareslagslikhet

- 30 Spørsmålet er om 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. C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 23. Andre kriterier som har blitt nevnt i rettspraksis er om varene har samme distribusjonskanaler og omsetningskrets, og om de normalt har samme kommersielle opprinnelse, se for eksempel Underrettens avgjørelser i T-99/01 Mystery/Mixery avsnitt 40 og T-85/02 Castillo/El Castillo avsnitt 38.
- 31 Klagenemnda er kommet til at klagers tjenester, se avsnitt 23, er av lignende slag som innklagedes «commercial information and advice for consumers in the choice of products and services, including online from a computer database or the internet; sales promotion for others; promoting the goods and services of others via computer and communication network» i klasse 35. Slik Klagenemnda ser det fremstår klagers og innklagedes tjenester å ha overlappende egenskaper, karakteristikk og formål og rette seg mot samme omsetningskrets. Det er derfor også sannsynlig at tjenestene vil være i konkurranse med hverandre. For eksempel omfatter innklagedes tjenester blant annet det å tilveiebringe kjøpsguider på internett og markedsføring av varer og tjenester for andre, noe som etter Klagenemndas syn har nær tilknytning til klagers salg av annonseplass for blant annet kjøpsguider og reklameannonser.
- 32 Klagenemnda er imidlertid kommet til at klagers tjenester ikke er av samme eller lignende slag som innklagedes «business analysis and information services, and market research; demonstration of goods; product demonstrations and product display services; distribution of samples; direct mail advertising; presentation of companies on the internet and other media; development and implementation of marketing strategies for others; providing marketing consulting in the field of social media; search engine marketing services». Etter Klagenemndas syn er klagers tilveiebringelse av nettportalen og nettavisen med blant annet nyheter, søkemotorer, kjøpsguider, reklameannonser mv., og salg av reklameplass på disse nettstedene (se avsnitt 23), av en helt annen art, karakter og formål enn de nevnte tjenestene. Tjenestene fremstår heller ikke å være komplementære

eller i konkurranse med hverandre og det er ikke tilstrekkelige holdepunkter for at klagers tjenester er av en slik art at de som hovedregel tilbys av samme aktører som de som tilbyr innklagedes tjenester. For eksempel viser innarbeidelsesdokumentasjonen at klagers tjenester gjelder salg og demonstrasjon av reklameplass på nettsidene, men ikke demonstrasjon av fysiske produkter, direkte reklame og presentasjon av bedrifter som innklagedes tjenester gjelder. Det samme gjelder innklagedes «business analysis and information services, and market research», ettersom dette er tjenester som går ut på å bistå bedrifter med å utføre det administrative med å drive forretning, «development and implementation of marketing strategies for others», ettersom dette er tjenester som gjelder utvikling og implementering av markedsstrategier for andre og «providing marketing consulting in the field of social media», ettersom dette gjelder konsultasjon innen markedsføring på sosiale medier. Når det gjelder «search engine marketing services» er dette en type digital markedsføring som går ut på å øke synligheten av kundens varer og tjenester på internett, for eksempel ved bruk av algoritmer som gjør at annonsen kommer blant de første i søket. Slik Klagenemnda ser det er også dette en type tjeneste som ligger fjernt fra klagers tjenester.

- 33 Fordi vilkåret om tjenester av samme eller lignende slag ikke er oppfylt for innklagedes tjenester nevnt i avsnitt 32, er ett av de kumulative vilkårene for forvekslingsfare ikke oppfylt, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Bruk av innklagedes varemerke ABC DESIGN for disse tjenestene vil derfor ikke krenke en annens rett her i riket til innklagedes innarbeidede kjennetegn, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 3 tredje ledd.
- 34 Ettersom vilkåret om samme eller lignende slag er oppfylt for innklagedes tjenester nevnt i avsnitt 31, blir det neste spørsmålet om kjennetegnene er like og om likheten er så sterk at det er risiko for forveksling for disse tjenestene, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.

Kjennetegnslikhet

- 35 Merkene som skal sammenlignes er innklagedes ordmerke ABC DESIGN og klagers kjennetegn ABC STARTSIDEN og ABC NYHETER.
- 36 Ved vurderingen av kjennetegnslikhet, skal 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, C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 25-27 og C-334/05 P Shaker avsnitt 35.
- 37 Klagenemnda er av den oppfatning at den norske gjennomsnittsforsbrukeren vil feste seg mest ved det innledende, særpregede, fonetisk og visuelt identiske elementet ABC. Klagenemnda er av den oppfatning at klagers bruk av kjennetegnene har fått slik virkning at elementet ABC har fått en tilnærmet normal grad av særpreg for de tjenester klagers merker er innarbeidet for. Klagenemnda kan ikke se at de ulike tilleggene DESIGN,

STARTSIDEN og NYHETER er tilstrekkelige til å avverge forvekslingsfare. Dette fremstår som rent informative elementer uten adskillende evne for tjenestene, og får derfor mindre betydning for merkenes helhetsinntrykk enn det distinktive felleselementet ABC.

- 38 Etter en helhetsvurdering er Klagenemnda kommet til at kjennetegnslikheten er tilstrekkelig sterk nok til at bruken av innklagedes kombinerte merke ABC DESIGN for de lignende tjenestene i klasse 35 medfører risiko for forveksling med klagers innarbeide kjennetegn ABC STARTSIDEN og ABC NYHETER, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. I helhetsvurderingen legger Klagenemnda særlig vekt på at merkenes fonetiske og visuelle helhetsinntrykk er tilstrekkelig like grunnet det særpregede felleselementet ABC, og at klagers merker har tilnærmet normal grad av særpreg med dertil tilhørende verneomfang. Klagenemnda kan ikke se at den profesjonelle omsetningskretsens høye grad av oppmerksomhet er tilstrekkelig til å avverge forvekslingsfare. På denne bakgrunn finner Klagenemnda at det er risiko for at en ikke uvesentlig del av omsetningskretsen for de tjenester det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnenes innehavere.
- 39 Klagenemnda opphever etter dette Patentstyrets avgjørelse delvis. Innklagedes internasjonale registrering nr. 1759683 ordmerket ABC DESIGN kan ikke gis virkning i Norge for tjenestene av samme eller lignende slag som klagers innarbeidende kjennetegn, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b og § 3 tredje ledd.
- 40 Patentstyrets avgjørelse stadfestes for tjenestene i klasse 35 som ikke er av samme eller lignende slag som de tjenester klagers merker er innarbeidet for. Innklagedes internasjonale registrering blir også opprettholdt for tjenestene i klasse 35 som innsigelsen ikke gjelder.

Det avsies slik

Slutning

1. Klagen tas delvis til følge.
2. Internasjonal registrering nr. 1759683 ordmerket ABC DESIGN kan gis virkning i Norge for tjenestene:

Klasse 35: Business management; business administration; data processing, systematisation and management; collating and systematic ordering of data in databases; collecting data in databases, processing of data in databases, updating and maintenance of data in databases, including the following services, computer-aided capture, processing, updating and maintenance of data in databases; services of wholesale trade and retail trade as well via internet, in relation to the following goods, everyday goods, namely children's cars, accessories for pushchairs, namely of pushchair hoods, children seats, safety seats for children, for vehicles, scooters, buggy boards, temporary casters, bags, sling bags for carrying infants, maternity bags, baby changing rucksacks; services of wholesale trade and retail trade as well via internet, in relation to the following goods, everyday goods, namely of children's furniture, furniture for babies, cots, travel cots, highchairs, infant walkers, playpens for babies, cradles, baby change units, changing mats, rocker seats for babies [furniture], travel cots for children, playthings, carriages for dolls, footmuffs, baby baths; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]; business analysis and information services, and market research; demonstration of goods; product demonstrations and product display services; distribution of samples; direct mail advertising; updating of advertising material; loyalty scheme services; customer loyalty services for commercial, promotional and/or advertising purposes; sales promotion; presentation of companies on the internet and other media; development and implementation of marketing strategies for others; providing marketing consulting in the field of social media; search engine marketing services; computerised data processing; data processing services [office functions]; business consultancy and advisory services; advisory services relating to commercial transactions.

Internasjonal registrering nr. 1759683 ordmerket ABC DESIGN kan ikke gis virkning i Norge for tjenestene:

Klasse 35: Commercial information and advice for consumers in the choice of products and services, including online from a computer database or the internet; sales promotion for others; promoting the goods and services of others via computer and communication network.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)

Mariane Folkestad-Giry
(sign.)