



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00129
Dato: 20. desember 2019

Klager: Nysnø Klimainvesteringer AS
Representert ved: Kluge Advokatfirma AS

Innklagede: Snö Holding AS
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Liv-Turid O. Myrstad og Kaja von Hedenberg

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 4. september 2019, hvor Patentstyret etter en administrativ overprøving opphevet registrering nr. 299131, ordmerket NYSNØ, for følgende tjenester:

Klasse 36: Investerings tjenester; Investerings i fond; Forvaltning av investerings selskap; Kapitalinvesteringer; Kapitalinvesteringstjenester for det offentlige; Investerings tjenester for egenkapital.

- 3 Snö Holding AS innleverte administrativ overprøving den 23. april 2019, med krav om at registreringen må settes til side som ugyldig i medhold av varemerkeloven § 35, som følge av at det ble funnet å være egnet til å forveksles med varemerket SNÖ, registrering nr 290302, jf. varemerkeloven § 16 første ledd bokstav a.
- 4 Varemerkeregistreringen ble kjent ugyldig med den begrunnelse at merket ble ansett egnet til å forveksles med kravstillers registrering nr. 290302, ordmerket SNÖ, jf. § 35, jf. § 16 bokstav a.
- 5 Klage innkom 25. september 2019 og Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 25. oktober 2019 jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.
- 6 Klager ba om at saken ble stilt i bero, grunnet verserende sak for Oslo tingrett. Innklagede har ikke ønsket dette. Klagenemnda besluttet den 3. desember at saken ikke skulle stilles i bero og partene ble varslet om dette samme dag. Beslutning om berostillelse kan ikke påklages, og etterfølgende kjennelse vil bli sendt partene.
- 7 Partene har ikke ønsket muntlige forhandlinger i saken jf. patentstyrelova § 7, og saken avgjøres på grunn av sakens skriftlige dokumenter med vedlegg.

8 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret kom frem til at ordmerket NYSNØ settes til side som ugyldig ved administrativ overprøving etter §§ 38 til 40, fordi registreringen er skjedd i strid med §§ 14-16 og ikke kan bestå etter § 8 første ledd, jf. varemerkeloven § 35.
- For å sette en registrering til side som ugyldig etter varemerkeloven § 35, må bruken av det registrerte merket krenke en annens varemerkerett her i riket, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a. Et slikt tilfelle kan foreligge hvis det foreligger en risiko for forveksling mellom det registrerte merket i nærværende sak og en tidligere registrert rettighet.

- Det tidligere registrerte merket SNÖ er registrert for blant annet «finansiell virksomhet» i klasse 36, som er identisk og overlappende med de tjenester inneholder av merket NYSNØ har angitt i varefortegnelsen. Partene synes heller ikke å være uenige om dette.
- Da det i denne saken foreligger identiske tjenester i de to varefortegnelsene, tilsier dette en nokså streng vurdering av kjennetegnslikheten.
- Det har vært uenighet mellom partene om hva slags oppmerksomhetsnivå som skal legges til grunn for de aktuelle tjenestene. For finansielle tjenester i klasse 36 må det legges til grunn at oppmerksomhetsnivået er høyere enn vanlig, jf. Klagenemndas sak VM 18/00047, IQ OPTION v. IQ, avsnitt 18.
- Det følger av fast praksis at svenske ord normalt sidestilles med tilsvarende ord på norsk.
- Konseptet snø er iboende særpreget for tjenestene, og ikke suggestivt, gjennom å antyde en opprinnelse eller en tilknytning til Norden, slik inneholder hevder.
- Merket NYSNØ vil bli oppfattet med det samme betydningsinnhold, altså snø, men hvor betydningsinnholdet presiseres til at snøen er ny. Det foreligger en høy grad av konseptuell likhet mellom merkene.
- Visuelt er merkene forskjellige ved at innehavers merke innledes med ordet NY, mens bokstaven Ö er benyttet istedenfor bokstaven Ø i kravstillers merke.
- Det foreligger likevel fare for indirekte forveksling, da omsetningskretsen vil kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnernes innehavere. I denne vurderingen er det vektlagt at kravstillers merke er normalt særpreget, at NYSNØ fremstår som en variant av kravstillers merke, SNÖ, sammenholdt med at merkene gjelder for identiske tjenester i klasse 36. Selv om oppmerksomhetsnivået er høyere enn vanlig, så vil omsetningskretsen sjeldent kunne foreta en direkte sammenligning av merkene, og må stole på et uklart erindringsbilde, jf. T-83/16, Banca Monte dei Paschi di Siena SpA v. OHIM, avsnitt 77 til 81.
- Registreringen av registrering nr. 299131 settes dermed til side som ugyldig.
- Kravstillers fullmektig tilkjennes saksomkostninger som settes til kr 37 600,-.

9 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager bestrider Patentstyrets avgjørelse, og anfører at det foreligger flere feil ved Patentstyrets rettsanvendelse og bevisanvendelse ved vurderingen av forvekselbarhet. Det anføres at registreringen må opprettholdes, ettersom det ikke foreligger forvekslingsfare etter varemerkeloven. Sakskostnader kreves dekket.
- Det er ikke bestridt at det foreligger tjenestelagslikhet eller at dette medfører større krav til avstand mellom kjennetegnene enn dersom tjenestene var ulike. Klager mener likevel at

Patentstyrets konklusjon om at det foreligger fare for indirekte forveksling beror på at det ikke er foretatt en slik virkelighetsnær og sakskonkret helhetsvurdering som varemerkeloven krever. Den kjennetegnsavstand som kreves er heller ikke i samsvar med forholdsvis klare sammenlignbare tilfeller i Patentstyrets Annen avd. og Klagenemndas praksis, samt domstolspraksis.

- Klagers sentrale innvending mot Patentstyrets vurdering er at det ikke er foretatt en slik helhetlig vurdering som fanger opp de viktige saksspesifikke momentene som her gjør seg gjeldende. Det foreligger en rekke særskilte forhold i saken som samlet sett medfører at det i høyden foreligger risiko for assosiasjon, men ikke risiko for forveksling, se f.eks. C-251/95 (Sabel), premiss 16 og Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett 3. utg. s. 318. Flere av disse momentene er ikke vurdert av Patentstyret i det hele tatt. Andre sentrale momenter fremhevet av klager, som er vurdert, synes dertil å være misforstått av Patentstyret. Endelig bygger helhetsvurderingen på en uforholdsmessig stor vektleggelse av enkeltelementer, og en uriktig nedprioritering av mer sentrale momenter.
- Den aktuelle omsetningskretsen har et høyere oppmerksomhetsnivå. Å ta utgangspunkt i HR-2008-1268 SØTT & SALT, blir således feil, da saken gjaldt restauranttjenester hvor oppmerksomhetsnivået er lavere.
- I vurderingen av kjennetegnslikhet må innklagedes merke SNÖ anses som suggestivt, med et begrenset verneomfang. På samme måte som GULL er suggestivt for kvalitet, må SNÖ være suggestivt for tjenestens geografiske opphav ved å henspille på det kalde nordiske klimaet. SNÖ er ikke en deskriptiv stedsangivelse, men svakt, fordi SNÖ henspiller på Norden som stedsangivelse. Det er en feilslutning å anse SNÖ som normalt iboende særpreget, kun fordi det også finnes andre steder i verden hvor det finnes snø.
- Patentstyret har helt oversett de viktige momentene som gjelder synsinntrykk og dominant. Bruk av Ö på norsk vil fremstå som arkaisk, og innklagede kan ikke høres med at bokstaven fremdeles brukes på norsk ved eksempelvis å vise til at den brukes i artistnavnet Röyksopp. Dette er uansett gjort for å gi artistnavnet et kreativt tilleggselement. I innklagedes merke er dominanten den blikkfangende Ö-en. Dette fremmedelementet vil i et så kort ord som SNÖ, overfor en omsetningskrets med høyere merkebevissthet, måtte tillegges betydelig vekt. Bokstaven utgjør i tillegg en 1/3 av ordet i SNÖ. Det blir således problematisk å tillegge merkenes forestillingsbilde primær betydning på bekostning av synsinntrykk og dominant, dette blir en form for utvidet motivbeskyttelse. Siden det er merkenes visuelle synsinntrykk som er viktig for forvekselbarhetsvurderingen, blir Patentstyrets vektlegging av merkenes fonetiske likheter også uforholdsmessig og ensidig. Det kommersielle dominante særpreget går dermed i motsatte retninger i de to merkene. Bruken av ulik «ø» representerer i en realistisk kjennetegnsanalyse et brudd, ikke en kobling, mellom dominantene.
- Patentstyret tar ikke i tilstrekkelig grad i betraktning lydinntrykket, ved at prefikset NY skaper en ikke ubetydelig fonetisk ulikhet. Patentstyrets vektlegging av fonetiske likheter fremstår dessuten som uforholdsmessig og ensidig, og lite knyttet til de saksspesifikke

omstendigheter, særlig omsetningsmåten. Omsetningsmåten i saken her medfører som nevnt at omsetningskretsen uunngåelig vil møte merkene visuelt før avtale inngås.

- I en helhetsvurdering av forvekslingsfaren må det ovennevnte forhold mellom synsinntrykk (og den visuelle dominanten) og lydinntrykk tillegges vesentlig vekt. Det riktige må være primært å vektlegge synsinntrykket og den visuelle dominanten (samt det forestillingsbilde som derved dannes i motsatt retning av det markant fremmede «SNÖ»). En eventuell forvekslingsrisiko på basis av mer isolerte betraktninger om lydinntrykket alene, får dermed tilsvarende redusert vekt. Lydinntrykket kan dermed ikke utgjøre et tungtveiende moment i denne saken, eller endre det for omsetningskretsens og omsetningssituasjonens relevante helhetsinntrykk som i hovedsak dannes av synsinntrykk, dominant og forestillingsbilde.
- En omsetningskrets med høyt oppmerksomhetsnivå vil videre ikke tro at det foreligger en merkefamilie eller kobling mellom innehaverne av SNÖ og NYSNØ. Et merkebevisst marked vil forvente å gjenfinne det dominante elementet Ö i merker relatert til SNÖ gjennom en indirekte kommersiell kobling. Dominantene i NYSNØ og SNÖ utelukker forvekslingsfare, og at SNÖ kan ikke sies å bli tatt opp i sin helhet i NYSNØ.
- Klager viser til flere avgjørelser hvor merkene ikke ble ansett forvekselbare, for eksempel Klagenemndas sak VM 17/00196 AGRIFARM v. AGRI og Oslo tingretts dom i TOSLO-2017-52797, CHILLIN v. CHILL OUT, samt Borgarting lagmannsdom LB-2015-201256, MAN v. AUMAN. Forskjellen på SNÖ/NYSNØ er større enn forskjellen på MAN/AUMAN, da MAN/AUMAN utelukkende bestod av norske bokstaver. I tillegg har AUMAN og NYSNØ prefiks-forskjeller fra MAN og SNÖ, og merkenes forskjeller ligger i at de har forskjellig innledning.
- På grunn av et teksttillegg, blir NYSNØ mindre forvekselbart enn det eldre merket SNÖ. NYSNØ er, på grunn av en massiv innarbeidelse og helt særegen medieoppmerksomhet, mindre forvekselbart enn det eldre merket. Dersom spørsmålet om forvekslingsfare skulle anses tvilsomt, må det legges til grunn at eventuelle forvekslinger vil ramme det mindre forvekselbare yngre merket.
- Klager krever å bli tilkjent sakskostnadene fra innklagede, både for Klagenemnda og Patentstyret, jf. patentstyrelova § 9. Totalt krav er kr 121 000,- eks. mva.

10 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede er enig i Patentstyrets vurdering og konklusjon, og at Patentstyrets avgjørelse om å oppheve registrering nr. 299131, ordmerket NYSNØ, er korrekt. NYSNØ er forvekselbart med innklagedes tidligere registrering av ordmerket SNÖ, og klagen må forkastes. Klagen er grunnløs. Sakskostnader kreves dekket.
- Innklagede påpeker at det i hovedsak er tre spørsmål som er sentrale i saken; i hvilken grad er SNÖ særpreget for de aktuelle tjenestene, i hvilken grad foreligger det kjennetegnslighet

mellom merkene, og i hvilken grad et hevet oppmerksomhetsnivå blant omsetningskretsen har betydning for forvekslingsfare.

- Ordmerket SNÖ er iboende og sterkt særpreget. Patentstyret sier imidlertid ikke noe mer om hvor på særpregsskalaen merket befinner seg, men denne side mener det er grunn til å anse merket som sterkt særpreget, med en tilhørende vid og rimelig «beskyttelsessfære» rundt seg.
- I et kort ordmerke som SNÖ, som har et klart og særpreget betydningsinnhold som umiddelbart vil oppfattes av omsetningskretsen, er det ingen grunn til å gjøre noen videre vurdering av hvilket bokstavtegn i SNÖ som utgjør merkets dominant. SNÖ har et såpass klart, tydelig og særpreget betydningsinnhold at det helhetsinntrykket det etterlater seg i omsetningskretsens erindring ikke er betinget av merkets enkelte bokstaver.
- Det er ikke tvilsomt at terskelen for indirekte forvekslingsfare er vesentlig lavere enn den mindre praktiske terskelen for direkte forvekslingsfare, men at indirekte forvekslingsfare like fullt er tilstrekkelig til å utgjøre en ugyldighetsgrunn, jf. varemerkeloven § 35, jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.
- Innklagede er enig med Patentstyret som viser til at det for finansielle tjenester i klasse 36 må legges til grunn et høyere oppmerksomhetsnivå blant omsetningskretsen enn hva som ellers er vanlig.
- Partene er uenige om omsetningssituasjonen og den betydning dette har for spørsmålet. Innklagede dokumenterer faktisk forveksling, men peker videre på at man er godt kjent med at eksempler på faktisk forveksling sjelden anses å ha avgjørende betydning for den rettslige størrelsen forvekslingsfare, men inntar eksempelet først og fremst for å vise at varemerkerettslig relevant forveksling skjer på bakgrunn av deltagelse på konferanser og lignende, slik at klagers forsøk på å opptegne en stringent, utpreget skriftlig og formalistisk markedsførings- og omsetningssituasjon ikke kan føre frem. Den varemerkerettslig relevante forvekslingsfaren foreligger dermed lenge før en skriftlig og formalistisk prosess materialiserer seg – på det tidspunktet er det allerede for sent.
- Når det gjelder den konkrete forvekslingsfaren mellom merkenes kjennetegn, har Patentstyret gjort en god og omfattende drøftelse av de høyst relevante visuelle, fonetiske og konseptuelle likhetene mellom partenes merker. Innklagede slutter seg til Patentstyrets redegjørelse for kjennetegnslikheten.
- Omsetningskretsen må belage seg på et ufullstendig erindringsbilde ettersom de ikke har anledning til å sammenligne merkene direkte, og eventuelle detaljer i merkene vil gjerne svinne hen fra erindringen ettersom det kan gå lang tid mellom hver gang man møter ett av de aktuelle kjennetegnene. Det er mot denne bakgrunn nærliggende å anta at det som fester seg i omsetningskretsens ufullstendige erindring er et bilde av merkenes betydningsinnhold – værtypen snø – snarere enn detaljforskjeller i hvordan ordet er stavet, eller om snøen er ny eller gammel.

- Etter det som oppfattes som en fullgod og grundig helhetsvurdering finner Patentstyret at det foreligger fare for indirekte forveksling mellom kravstillers eldre registrering og klagers omtvistede, yngre registrering. Innklagede skal i det vesentligste nøye seg med å tiltre Patentstyrets begrunnelse også i denne sammenhengen.
- Det bes om at klagen forkastes som grunnløs, og at Patentstyrets avgjørelse om å sette den omtvistede registreringen til side som ugyldig, stadfestes.
- Innklagede krever å bli tilkjent sakskostnadene for Patentstyret og Klagenemnda fra klager, jf. patentstyrelova § 9. Sakskostnader for behandling i Klagenemnda utgjør kr 44 800,- eks. mva.

11 Klagenemnda skal uttale:

12 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 13 Spørsmålet som Klagenemnda skal ta stilling til, er om registreringen av registrering nr. 299131, ordmerket NYSNØ skal oppheves, jf. varemerkeloven § 35.
- 14 Etter varemerkeloven § 35 kan en registrering oppheves som ugyldig dersom bruken av det registrerte merket krenker en annens varemerkerett her i riket, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a.
- 15 Spørsmålet for Klagenemnda er dermed om ordmerket NYSNØ er forvekselbart med innklagedes registrering nr. 290302, ordmerket SNÖ, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 16 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.
- 17 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.
- 18 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Han/hun må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, 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.

- 19 Når det gjelder de finansielle tjenestene i klasse 36, kan disse rette seg mot både alminnelige sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Slike finansielle tjenester kan imidlertid ha stor økonomisk betydning for brukerne, og det kan ikke antas at slike tjenester handles uten nærmere overveielser som gjør at oppmerksomhetsnivået vil være høyere enn vanlig. Klagenemnda har også tidligere lagt til grunn at oppmerksomhetsnivået er høyere enn vanlig for slike tjenester i klasse 36, se VM 18/00047, Iq Option v. IQ, avsnitt 18, og VM 19/00084, AXACTOR, avsnitt 17.
- 20 Når det gjelder betydningen av oppmerksomhetsnivået, vil Klagenemnda bemerke at dette kan bli forskjellig avhengig av om det er snakk om direkte eller indirekte forvekslingsfare. Dersom oppmerksomhetsnivået er høyere enn vanlig, kan omsetningskretsen legge merke til mindre forskjeller ved merkene, noe som kan forhindre direkte forveksling. Ved indirekte forveksling er omsetningskretsen klar over at det foreligger to forskjellige merker, men vil på grunn av helhetsinntrykkene merkene skaper, kunne tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom merkene innehavere.
- 21 Selv om det ikke er bestridt mellom partene, vil Klagenemnda for ordens skyld bemerke at det foreligger full overlapp mellom tjenestene i klasse 36 som merkene gjelder for. Siden tjenesteslagslikheten og kjennetegnslikheten skal vurderes samlet i helhetsvurderingen, må det i utgangspunktet kreves en større avstand mellom merkene for å unngå forvekslingsrisiko når de aktuelle tjenestene er identiske. jf. EU-domstolens avgjørelse i C-39/97, Canon, avsnitt 17.
- 22 Spørsmålet er om det foreligger tilstrekkelig merkelikhet ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig sett i lys av gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå.
- 23 Kjennetegnene som skal vurderes ser slik ut:

Innklagedes merke	Klagers merke
SNÖ	NYSNØ

- 24 I henhold til rettspraksis må den konkrete forvekselbarhetsvurderingen skje i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg, enten iboende særpreg eller gjennom bruk, vil ha en større beskyttelsessfære enn et merke med mindre særpreg, jf. EU-domstolens uttalelser i C-251/95 Sabel/Puma avsnitt 24 og C-39/97 Canon/MetroGoldwyn-Mayer avsnitt 18. Ved vurderingen av kjennetegnslikhet må det videre foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk og konseptuell

likhet må vektlegges, jf. C-251/95 Sabèl/Puma, premiss 23 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, avsnitt 27.

- 25 Merketeksten SNÖ i det eldre merket vil oppfattes som den svenske språkvarianten av det norske ordet snø. Klagenemnda legger til grunn at svenske ord og uttrykk må likestilles med tilsvarende ord og uttrykk på norsk. Det vises til Klagenemnda uttalelser om den norske forbrukerens forståelse av svensk i den nylige avsagte avgjørelsen VM 19/00126 RÖDSTRIMMA, avsnitt 17. Klagenemnda legger til grunn at dette utgangspunktet også gjelder for tjenester i klasse 36. Klagenemnda er ikke enig i klagers anførsler om at snø henspiller på Norden og vil oppfattes som suggestivt for en stedsangivelse. I likhet med Patentstyret kan ikke Klagenemnda se at SNÖ har noen betydning knyttet til de aktuelle tjenestene, og må anses å ha et iboende særpreg.
- 26 Klagers merke vil bli oppfattet som «ny snø», hvor snø har et iboende særpreg og merkets prefiks NY- kun er et beskrivende adjektiv til SNØ og må anses for har en svak grad av særpreg.
- 27 Klagenemnda er enig med Patentstyret i at merkene vil bli oppfattet med det samme betydningsinnholdet, der den eneste forskjellen er at betydningsinnholdet er presisert til at snøen er ny.
- 28 Visuelt er merkene like ved at det tidligere registrerte merket SNÖ opptas i sin helhet i klagers merke NYSNØ. Klagenemnda er ikke enig i at den svenske bokstaven Ö fremstår arkaisk eller er mer iøynefallende enn den norske bokstaven Ø, og dermed tilfører merkene en visuell forskjell som den norske gjennomsnittsfbrukeren vil feste seg ved. Som et utgangspunkt har både Ö og Ø klare visuelle likheter ved at begge bokstavene er ovale, og som følge av den norske forbrukerens forståelse av svensk, vil Ö/Ø uten videre oppfattes som én og samme bokstav. Den visuelle forskjellen består først og fremst av prefikset NY- i klagers merke. Som et adjektiv vil gjennomsnittsfbrukeren naturlig knytte dette til elementet det er stilt sammen med, i dette tilfellet -SNØ. I så måte vil NY- være mer underordnet til SNØ, som på sin side vil fremstå visuelt mer fremtredende enn adjektivet. Klagenemnda er i så måte enig med Patentstyret at merkene har klare visuelle likhetstrekk.
- 29 Felleselementet medfører at merkene i sin helhet også vil være fonetisk lignende, slik også Patentstyret påpeker.
- 30 Klagenemnda legger etter dette til grunn at merkene har klare visuelle, fonetiske og konseptuelle likheter som medfører en høy grad av merkelikhet.
- 31 Hvorvidt det foreligger en risiko for forveksling må bero på en helhetlig vurdering av vare- og tjenesteslagslikheten og kjennetegnslikheten, hvor alle momenter relevant for saken må vektlegges, jf. C-251/95, Sabèl/Puma, og C-39/97, Canon.
- 32 Klagenemnda er av den oppfatning at merkene, etter en konkret helhetsvurdering, er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. I denne vurderingen har

Klagenemnda lagt avgjørende vekt på den høye graden av tjenesteslagslikhet, hvilket tilsier at det må kreves en lavere grad av merkelikhet. Som påpekt i vurderingen av merkelikheten ovenfor, tar det yngre merket opp i seg hele det eldre merket i sin helhet, og det er felleselementet som visuelt og fonetisk fremstår som det mest iøynefallende og fremtredende elementet i klagers merke. Tatt disse forholdene i betraktning, kan ikke Klagenemnda se at prefikset NY- er tilstrekkelig til å avverge en risiko for forveksling. Klagenemnda anser denne vurderingen i tråd med gjeldende forvekselbarhetsnorm, og viser til sak VM 17/00196, AGRI v AGRIFARM.

- 33 Samlet sett finner Klagenemnda at merkene er egnet til å forveksles ved at gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å ta feil av merkene eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom innehaverne av de to merkene, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Det er i denne vurderingen særlig vektlagt de klare visuelle og fonetiske likhetene mellom merkene, og at tjenestene er identiske.
- 34 På bakgrunn av dette har Klagenemnda kommet til at klagen ikke tas til følge. Registrering nr. 299131, ordmerket NYSNØ, blir derfor å oppheve, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd, jf. varemerkeloven § 35.

Sakskostnader

- 35 I henhold til patentstyreløva § 9 kan Klagenemnda, i en sak om administrativ overprøving, tilkjenne en part som fullt eller i det vesentlige har fått medhold de nødvendige sakskostnader fra motparten. Bestemmelsen gir anvisning på en skjønnsmessig vurdering, hvor det blant annet skal legges vekt på om det var god grunn til å få saken prøvet fordi den var tvilsom, og om det er rimelig ut fra typen sak og forhold hos motparten å pålegge kostnadsansvar.
- 36 Forarbeidene uttaler at dette er en kan-regel, slik at man ikke automatisk har krav på sakskostnader. Videre skal det bare tilkjennes kostnader som ligger innenfor det som fremstår som rimelig for å ivareta partens interesser i saken, og at man ved fastsettelsen av kostnadsansvaret må ha for øye at en administrativ overprøving skal være et enkelt og rimelig alternativ til behandling ved domstolene, jf. Prop.94 L (2011-2012) s. 12.
- 37 Innklagede har fått medhold i saken fullt ut. I den fremlagte kostnadsoppgaven fremgår det at det kreves sakskostnader for både Patentstyret og Klagenemnda. Sakskostnadene for Patentstyret utgjør kr. 37 600,-. For behandlingen i Klagenemnda er det fremmet et samlet krav på totalt kr 61 800,- for sak VM 19/00129 og VM 19/00130, hvorav sakskostnadene for denne saken utgjør kr 44 800,-. Totalt blir sakskostnadene i denne saken kr. 82 400,-. Kravet er uten merverdiavgift. Klagenemnda finner grunnlag for å tilkjenne sakskostnader. Beløpet kr 82 400,- som er fremmet anses å være rimelige og nødvendige kostnader forbundet med saken.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Varemerkeregistrering nr. 299131 oppheves.
- 3 Klager betaler innklagede kr. 82 400,- i sakskostnader innen to uker fra avgjørelsens meddelelse.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Liv-Turid O. Myrstad
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)