



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00109
Dato: 23. mars 2023

Klager: Vivo Mobile Communication Co. Ltd.
Representert ved: Advokatfirmaet GjessingReimers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:
Sarah Wennberg Svendsen, Martin Berggreen Rove og Kari Anne Lang-Ree
har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1. Kort framstilling av saken:

2. Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 3. mai 2022, hvor det kombinerte merket

The logo for the brand VIVO, consisting of the word "VIVO" in a bold, black, sans-serif font. The letter 'V' is stylized with a small triangle above its top left corner.

, med søknadsnummer 202002283, ble nektet registrert i Norge for følgende varer:

Klasse 9: Databehandlingsapparater; personlige digitale assistenter (PDA); telekommunikasjonsapparater i form av smykker; nedlastbare programvareapplikasjoner for mobiltelefoner; nettbrett; interaktive berøringsskjermtterminaler; smartbriller; smartklokker; penner til berøringsskjermer; bærbare datamaskiner; apparater for ansiktsgjenkjenning; navigasjonsinstrumenter; global positioning system apparater (GPS) ; smarttelefoner; mobiltelefoner; mobiltelefonstroppe; bærbare aktivitets-sporere; mobiltelefondeksler; mobiltelefonetuier; beskyttelsesfilm til bruk på mobiltelefonskjermer; bærbare smarttelefoner; stativer tilpasset mobiltelefoner; skap for høyttalere; trådløse høyttalere; hodetelefoner; trådløse hodetelefoner; øretelefoner for mobiltelefoner; trådløse hodetelefoner for smarttelefoner; selfie-stenger brukt som smarttelefon tilbehør; selfie-linser; USB-kabler; USB-kabler for mobiltelefoner; strømadaptere; batterier, elektriske; batteriladere; oppladbare batterier; trådløse ladere; batteriladere for mobiltelefoner; smart-øretelefoner; smart-hodetelefoner; intelligente øretelefoner; smart-hodetelefoner; forsterkende reality-briller (AR-briller); forsterkende reality-headsett (AR-headsett); hodemonterte forsterkende reality-skjermer (AR-skjermer); virtuelle reality-briller (VR-briller); virtuelle reality-headsett (VR-headsett); virtuelle reality-hansker (VR- hansker); virtuelle reality-maskinvarer (VR- maskinvarer); virtuelle og forsterkende reality-programvarer (VR- programvarer); smarthøyttalere; kunstig intelligente høyttalere; smart-TV'er; bærbare datamaskiner (notebook computers); datamaskiner; skjermer for mobiltelefoner; stativer for mobiltelefoner til bruk i kjøretøyer; ladeenheter (power bank); aktivitetsarmbånd (smartband); vekter til måling av kroppsfett; vekter med kroppsmasse analysatorer; chips [integreerte kretser]; elektroniske chips.

3. Klager har i brev av 2. september 2022 begrensa varefortegnelsen til:

Klasse 9: Smartphones; mobile phones.

Denne varefortegnelsen blir derfor lagt til grunn for Klagenemndas behandling av saken.

4. Varemerket ble nektet registrert i Norge fordi det ble ansett å være egnet til å forveksles med registrering nr. 289547, ordmerket VIVOACTIVE, nr. 298117, ordmerket VIVOSPORT, nr. 289259, ordmerket VIVOSMART, nr. 293354, ordmerket VIVOMOVE, nr. 289258, ordmerket VIVOFIT og nr. 1417679, det kombinerte merket equo vivo, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
5. Registrering nr. 289547 ordmerket VIVOACTIVE, er registrert i Norge for følgende varer:

Klasse 9: Overvåkingsinnretninger (ikke for medisinske formål); sporingsinnretninger; innretninger og enheter for beregning, overvåking, opptak eller visning av fysiske aktivitetsnivåer og/eller fysiske inaktivitetsperioder og/eller skritt gått eller løpt og/eller distanser tilbakelagt ved trening og/eller oppnådde treningsnivåer sammenliknet med treningsnivåmål og/eller kaloriforbruk og/eller treningsmålnivåer basert på tidligere trening og/eller kvalitet av hvile og søvnmønster; apparater eller instrumenter for beregnings-, overvåkings-, sporings-, opptaks- eller fremvisningsformål; innretninger som inkorporerer en tidsmålede (horologisk) funksjon og er for beregning, overvåking, opptak eller visning av fysiske aktivitetsnivåer og/eller fysiske inaktivitetsperioder og/eller skritt gått eller løpt og/eller distanser tilbakelagt ved trening og/eller oppnådde treningsnivåer sammenliknet med treningsnivåmål og/eller kaloriforbruk og/eller treningsmålnivåer basert på tidligere trening og/eller kvalitet av hvile og søvnmønster; apparater eller instrumenter som inkorporerer en tidsmålede (horologisk) funksjon for beregnings-, overvåkings-, sporings-, opptaks- eller fremvisningsformål; bærbare digitale elektroniske innretninger i form av et armbåndsur omfattende software og skjerm for visning, sending og mottak av tekst, e-poster, data og informasjon; globale posisjoneringssystemer (GPS); software og hardware for bruk til navigasjon eller for bruk til GPS; GPS inkorporerende et ur, GPS i form av eller inkorporerende ur eller tidsmålede (horologiske) instrumenter; ur eller tidsmålede (horologiske) instrumenter inkorporerende eller i form av GPS; og deler og tilbehør for alle de forannevnte varer; ur inkorporerende et globalt posisjoneringssystem (GPS) eller inkorporerende en GPS-funksjon; ur inkorporerende software og skjerm for visning, sending og mottak av tekst, e-poster, data og informasjon; bærbare digitale elektroniske innretninger i form av et armbåndsur inkorporerende software og skjerm for visning, sending og mottak av tekst, e-poster, data og informasjon; tidsmålede (horologiske) instrumenter i form av eller inkorporerende et globalt posisjoneringssystem (GPS); ur inkorporerende GPS; deler og tilbehør for alle de forannevnte varer.

6. Registrering nr. 298117, ordmerket VIVOSPORT, er registrert for følgende varer:

Klasse 9: Overvåkningsinnretninger, ikke for medisinske formål, til bruk for overvåking av kroppens bevegelser og hastighet; GPSsporingsanordninger; overvåkningsinnretninger for beregning, overvåking, registrering eller visning av fysiske aktivitetsnivåer, og/eller fysiske inaktivitetsperioder, og/eller skritt gått eller løpt, og/eller distanser tilbakelagt under trening, og/eller oppnådde treningsresultater sammenliknet med treningsmål, og/eller kalorier brukt, og/eller treningsmål basert på tidligere trening, og/eller kvaliteten av hvile og søvnmønstre; apparater eller instrumenter for beregnings-, overvåknings-, sporings-, registrerings- eller visningsformål, nemlig aktivitetsmålere; innretninger som inkorporerer en horologisk funksjon (klokkefunksjon) og som er til beregning, overvåking, registrering eller visning av fysiske aktivitetsnivåer, og/eller fysiske inaktivitetsperioder, og/eller skritt gått eller løpt, og/eller distanser tilbakelagt under trening, og/eller oppnådde treningsresultater sammenliknet med treningsmål, og/eller kalorier brukt, og/eller treningsmål basert på tidligere trening, og/eller kvaliteten av hvile og søvnmønstre, nemlig aktivitetsmålere; apparater og instrumenter som inkorporerer en horologisk funksjon (klokkefunksjon) for beregnings-, overvåknings-, sporings-, registrerings- eller visningsformål, nemlig aktivitetsmålere; bærbare (wearable) digitale elektroniske innretninger i form av et armbåndsur for tilveiebringelse av software og visningsskjermer for visning, sending og mottak av tekst, e-post, data og informasjon; elektroniske innretninger i form av et håndledds- eller armbånd som inkorporerer en visningsskjerm og/eller software for visning, sending og/eller mottak av tekst, e-post, data eller annen informasjon, nemlig aktivitetsmålere; globale posisjoneringssystemer

(GPS); software og hardware for bruk til navigering eller for bruk i GPS; GPS inkorporerende en klokke, GPS inkorporerende klokker eller horologiske instrumenter; GPS omfattende klokker eller horologiske instrumenter; og deler og tilbehør til de forannevnte varer.

Klasse 10: Overvåkingsinnretninger for medisinske formål for beregning, overvåking, registrering eller visning av fysiske aktivitetsnivåer, og/eller fysiske inaktivitetsperioder, og/eller skritt gått eller løpt, og/eller distanser tilbakelagt under trening, og/eller oppnådde treningsresultater sammenlignet med treningsmål, og/eller kalorier brukt, og/eller treningsmål basert på tidligere trening, og/eller kvaliteten av hvile og søvnmønstre; apparater eller instrumenter for medisinske formål for beregnings-, overvåkings-, sporings-, registrerings- eller visningsformål, nemlig pulsmålere og/eller hjerterytmemonitorer (HRM); innretninger for medisinske formål inkorporerende en horologisk funksjon og som er til beregning, overvåking, registrering eller visning av fysiske aktivitetsnivåer, og/eller fysiske inaktivitetsperioder, og/eller skritt gått eller løpt, og/eller distanser tilbakelagt under trening, og/eller oppnådde treningsresultater sammenlignet med treningsmål, og/eller kalorier brukt, og/eller treningsmål basert på tidligere trening, og/eller kvaliteten av hvile og søvnmønstre, nemlig pulsmålere og/eller hjerterytmemonitorer; apparater eller instrumenter for medisinsk bruk for beregnings-, overvåkings-, sporings-, registrerings- eller visningsformål, nemlig pulsmålere og/eller hjerterytmemonitorer; og deler og tilbehør til de forannevnte varer.

Klasse 14: Klokker og ur og deres deler, tilbehør og aksessorier.

7. Registrering nr. 289259, ordmerket VIVOSMART, er registrert i Norge for følgende varer:

Klasse 9: Overvåkingsutstyr, ikke for medisinske formål, nemlig elektroniske monitører som overvåker, registrerer og fremviser fysiske aktivitetsnivåer, fysiske inaktivitetsperioder, skritt gått eller løpt, distanser tilbakelagt ved trening, treningsnivå oppnådd sammenliknet med mål, kaloriforbruk, treningsmålnivåer basert på tidligere trening, kvalitet av hvile og søvnmønstre.

Klasse 10: Overvåkingsutstyr for medisinske formål, nemlig elektroniske monitører som overvåker, registrerer og fremviser fysiske aktivitetsnivåer, fysiske inaktivitetsperioder, skritt gått eller løpt, distanser tilbakelagt ved trening, treningsnivå oppnådd sammenliknet med mål, kaloriforbruk, treningsmålnivåer basert på tidligere trening, kvalitet av hvile og søvnmønstre.

8. Registrering nr. 293354, ordmerket VIVOMOVE, er registrert i Norge for følgende varer:


Klasse 9: Overvåkingsinnretninger (ikke for medisinske formål); sporingsinnretninger; innretninger for kalkulering, overvåking, registrering eller visning av fysiske aktivitetsnivåer, og/eller fysiske inaktivitetsperioder, og/eller skritt gått eller løpt, og/eller distanser tilbakelagt under trening, og/eller oppnådde treningsresultater sammenlignet med treningsmål, og/eller kalorier brukt, og/eller treningsmål basert på tidligere trening, og/eller kvaliteten av hvile og søvnmønstre; apparater eller instrumenter for kalkulerings-, overvåkings-, sporings-, registrerings- eller visningsformål; innretninger som inkorporerer en horologisk funksjon (klokkefunksjon) og som er for kalkulering, overvåking, registrering eller visning av fysiske aktivitetsnivåer, og/eller fysiske inaktivitetsperioder, og/eller skritt gått eller

løpt, og/eller distanser tilbakelagt under trening, og/eller oppnådde treningsresultater sammenliknet med treningsmål, og/eller kalorier brukt, og/eller treningsmål basert på tidligere trening, og/eller kvaliteten av hvile og søvnmønstre; apparater og instrumenter som inkorporerer en horologisk funksjon (klokkefunksjon) for kalkulerings-, overvåknings-, sporings-, registrerings- eller visningsformål; bærbare (wearable) digitale elektroniske innretninger i form av et armbåndsur for tilveiebringelse av software og visningsskjermer for visning, sending og mottak av tekst, e-post, data og informasjon; elektroniske innretninger i form av et håndledds- eller armbånd som inkorporerer en visningsskjerm og/eller software for visning, sending og/eller mottak av tekst, e-post, data og annen informasjon; globale posisjoneringssystemer (GPS); software og hardware for bruk til navigering eller for bruk i GPS; GPS omfattende en klokke, GPS i form av eller som inkorporerer klokke eller horologiske instrumenter; klokker eller horologiske instrumenter som inkorporerer eller er i form av GPS; klokker som inkorporerer et globalt posisjoneringssystem (GPS) eller som inkorporerer en GPSfunksjon; klokker som inkorporerer software og visningsskjermer for visning, sending og mottak av tekst, e-post, data og informasjon; bærbare (wearable) digitale elektroniske innretninger i form av et armbåndsur som inkorporerer software og visningsskjermer for visning, sending og mottak av tekst, e-post, data og informasjon; horologiske instrumenter i form av eller som inkorporerer et globalt posisjoneringssystem (GPS); klokker som inkorporerer et GPS; deler og tilbehør til alt det forannevnte.

9. Registrering nr. 289258, ordmerket VIVOFIT, er registrert i Norge for følgende varer:

Klasse 9: Overvåkingsutstyr, ikke for medisinske formål, nemlig elektroniske monitorer som overvåker, registrerer og fremviser fysiske aktivitetsnivåer, fysiske inaktivitetsperioder, skritt gått eller løpt, distanser tilbakelagt ved trening, treningsnivå oppnådd sammenliknet med mål, kaloriforbruk, treningsmålnivåer basert på tidligere trening, kvalitet av hvile og søvnmønstre.

Klasse 10: Overvåkingsutstyr for medisinske formål, nemlig elektroniske monitorer som overvåker, registrerer og fremviser fysiske aktivitetsnivåer, fysiske inaktivitetsperioder, skritt gått eller løpt, distanser tilbakelagt ved trening, treningsnivå oppnådd sammenliknet med mål, kaloriforbruk, treningsmålnivåer basert på tidligere trening, kvalitet av hvile og søvnmønstre.

10. Internasjonal registrering nr. 1417679, det kombinerte merket  , er gitt virkning i Norge for følgende varer og tjenester:

Klasse 7: Machinetools; earth-moving machines; machine tools for conducting public works; motors and engines (other than for land vehicles); machine couplings and transmission components (other than for land vehicles); agricultural implements other than hand-operated; electric shears; lifting apparatus; lifting chains; machines for spraying coatings; machines for spraying common mortars; machines for roughcasting; demolition machines; high-pressure washers; chainsaws; brush cutters; hoists; compressors; abrasive diamond discs for tiling and ceramics, natural stone, for granite, schists and hard materials, for asphalt; mechanical shovels (machines); allterrain telescopic jibs (elevators), cranes (lifting and hoisting apparatus), portable cranes, hoisting cranes, terrace cranes, terrace winches, scaffolding winches and winches on

brackets; compact crawler chargers (machines); handling apparatus (for loading and unloading); overhead cranes, loading ramps; control mechanisms for machines, engines or motors; road making machines; coating machines; concrete mixers [machines]; bitumen making machines; bulldozers; steamrollers; grinding machines; excavators; drilling machines; drilling rigs.

Klasse 19: Non-metallic building materials; non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; transportable buildings not of metal; monuments not of metal; buildings, not of metal; scaffolding, not of metal; building glass; insulated glass for building purposes; concrete; concrete piles; cement; works of art made of stone, concrete or marble; statuettes of stone, concrete or marble; stained-glass windows; building lumber; manufactured timber; tombs (monuments), not of metal; non-metallic cladding materials. ‘

Klasse 37: Supervision (management) of construction work, construction of public works, earth moving, road paving, demolition of buildings, assembly of scaffolding, quarrying services, mining extraction, installation and repair of irrigation devices, insulating services, masonry services, coppicing services, concreting services, plastering, cleaning of buildings and coverings, roofing services, rental of building site machines; installation, construction and repair of buildings and other structures; locksmithing and plumbing (repair); construction of permanent structures, buildings, especially with a view to preserving biodiversity and sustainable development, information relating to construction; installation, maintenance and repair of heating; masonry; asbestos removal; construction consultancy; construction consulting.

Klasse 40: Information regarding treatment of materials; soldering; burnishing by abrasion; planing; refining services; grinding; galvanization; gilding services; tin plating; air purification; vulcanization (treatment of materials); decontamination of hazardous materials; production of energy; waste treatment (transformation); sorting of waste and recyclable raw material (transformation); recycling of trash and waste; incineration of waste; water treatment; draining and sanitation works; air purification and regeneration.

Klasse 42: Engineering, expert appraisals (engineering work), consulting for conducting work in an approach to preserve biodiversity and sustainable development; technical inspections especially energy inspections in the field of real estate (quality control), technical project studies, technical project studies in the field of public works and real estate construction, surveying, engineering services in the field of construction; analysis and appraisals in industrial and civil engineering; engineering, expertise and advice in the field of technical solutions for energy transition in new and renovated buildings; construction drafting; engineer's services (expert appraisals in public works and civil engineering), technical study offices; technical consultancy in the area of public works; civil engineering work performed by engineers; architectural services and especially the study and carrying out of all real estate construction projects; project management services in the field of construction;

11. Klage innkom 4. juli 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 3. august 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

12. Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret kom til at søkers varer i klasse 9 er identiske eller av lignende slag som varene i klasse 9 som de eldre merkene VIVOACTIVE, VIVOSPORT, VIVOSMART, VIVOMOVE og VIVOFIT har vern for, og at de ligner på enkelte av tjenestene i klasse 42 som det eldre merket EQUO VIVO har vern for.
- Siden merkene VIVOACTIVE, VIVOSPORT, VIVOSMART, VIVOMOVE og VIVOFIT har til dels overlappende varefortegnelser i klasse 9, tar Patentstyret for enkelthets skyld utgangspunkt i den eldre registreringen nr. 298117, ordmerket VIVOSPORT. Dette merket har vern for smartklokker og aktivitetsarmbånd. Det yngre merket søkes registrert for blant annet smartklokker, som må anses identisk med de eldre merkene varer. Videre søkes det vern for blant annet smarttelefoner, som anses å være av lignende slag som de eldre merkene varer. Smarttelefoner og smartklokker har delvis samme formål, de er komplementære, de kan ha samme omsetningskrets, og de har vanligvis samme distribusjonskanaler og samme produsent/tilbyder.
- Det eldre merket EQUO VIVO er gitt virkning i Norge for blant annet «development (design) and updating of software» i klasse 42. Disse tjenestene kan være utvikling av programvare til de nevnte varene som merket søkes registrert for, og anses derfor som lignende varer. Varene og tjenestene er komplementære, de kan ha samme distribusjonskanaler og omsetningskrets, og har ofte samme kommersielle opprinnelse.
- Alle merkene har ordelementet VIVO til felles, og Patentstyret anser at ordet har selvstendig adskillende evne i alle merkene.
- I relasjon til smartklokker og aktivitetsarmebånd, vil ordene ACTIVE, SPORT, SMART, MOVE og FIT umiddelbart oppfattes som beskrivende egenskaper. Derfor vil gjennomsnittsforbrukeren feste seg ved det særpregede felleselementet VIVO som angivelse av kommersiell opprinnelse.
- VIVO har også adskillende evne i helheten EQUO VIVO. Ordet EQUO er ikke tilstrekkelig til å fjerne oppmerksomheten fra det særpregede elementet VIVO. Sammenstillingen EQUO VIVO har ikke et konkret betydningsinnhold som vil kunne skape tilstrekkelig avstand til søkers merke. Merkenes figurutforming er begrensa og avleder ikke oppmerksomheten fra felleselementet VIVO, da teksten kommer tydelig fram i begge merkene.
- Etter en helhetlig vurdering kom Patentstyret til at en ikke uvesentlig del av omsetningskretsen kan komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnenes innehavere eller at det søkte merket er en variant av de eldre merkene.
- Omsetningskretsens forhøyede grad av oppmerksomhet er etter Patentstyrets syn ikke tilstrekkelig til å avverge forvekslingsfare.
- Det foreligger dermed forvekslingsfare og det søkte merket kan ikke registreres i henhold til varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

13. Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Når det gjelder det kombinerte merket EQUO VIVO, med registreringsnummer 1417679, pekte Patentstyret utelukkende på varene «nedlastbare programvareapplikasjoner for mobiltelefoner» i forbindelse med vareslagslikheten. Siden denne varen er slettet fra klagers varefortegnelse, foreligger det ikke lenger vareslagslikhet. Derfor vil det kreves svært høy grad av kjennetegnslighet om man skal konkludere med forvekslingsfare. Etter klagers syn er det elementet EQUO som framstår som det dominante elementet i EQUO VIVO. Dette er et fantasiord som ikke er beskrivende. I tillegg vil gjennomsnittsfbrukeren feste seg ved den grafiske utformingen av merket. Samlet sett vil gjennomsnittsfbrukeren ikke forveksle merkene eller tro at det foreligger en forbindelse mellom merkenes kommersielle opphav.
- Klager vurderer de øvrige merkene – VIVOACTIVE, VIVOSPORT, VIVOSMART, VIVOMOVE og VIVOFIT – under ett. Felles for merkene er at de inneholder prefikset «vivo». Patentstyret fant at klagers varer er identiske eller ligner på varene som de eldre merkene gjelder for. Etter klagers syn er en eventuell vareslagslikhet ikke avgjørende for vurderingen om forvekslingsfare, siden de fonetiske, visuelle og konseptuelle ulikhetene mellom merkene er betydelige.. Etter en helhetsvurdering foreligger det dermed ikke fare for forveksling.
- Klager har vist til en rekke VIVO-registreringer i Patentstyrets database. Disse registreringene viser at elementet VIVO er vanlig brukt, og dermed har et begrensa vern. Selv om elementet har tilstrekkelig særpreg for å kunne registreres særskilt, vil det i hovedsak være kombinasjonen av elementene som gjennomsnittsfbrukeren fester seg ved i tilknytning til merkene VIVOACTIVE, VIVOSPORT, VIVOSMART, VIVOMOVE og VIVOFIT.
- De eldre merkene vil alle uttales som ett ord, og dermed skiller de seg tydelig fra VIVO alene.
- Det kombinerte merket VIVO gir et annet helhetsinntrykk enn de eldre merkene. Det er ikke fare for at gjennomsnittsfbrukeren vil komme til å ta feil av merkene, eller tro at det foreligger en forbindelse mellom merkenes kommersielle opphav. Gjennomsnittsfbrukeren har høy merkebevissthet, og de eldre ordmerkene har begrensa særpreg og snevert beskyttelsesomfang.

14. Klagenemnda skal uttale:

- 15. Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret, men finner at det ikke foreligger forvekslingsfare med hensyn til internasjonal registrering nr. 1417679.**
16. Klagenemnda bemerker at klagers varefortegnelse er blitt begrensa etter Patentstyrets avgjørelse. Saken stiller seg derfor noe annerledes i denne behandlingen.

17. Det aktuelle varemerket er det kombinerte merket VIVO. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
18. 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.
19. 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.
20. I helhetsvurderingen skal det tas hensyn til hvordan gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merkene i lys av 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 særpreget. 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 særpreget, enten iboende eller oppnådd som følge av bruk, har større verneomfang enn merker med svak grad av særpreget, jf. C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18.
21. 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 han/hun har i hukommelsen, jf. C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 26.
22. Gjennomsnittsforbrukeren for varene i klasse 9 vil være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende. Klagenemnda legger til grunn at omsetningskretsen for de lignende varene i klasse 9 vil ha en gjennomsnittlig til høy grad av oppmerksomhet.
23. I vurderingen av om varene er av lignende slag, må det tas i betraktning alle relevante kriterier som kjennetegner forbindelsen mellom varene og tjenestene, nemlig deres art, anvendelsesformål og hvordan varene benyttes, hvem som er sluttbruker 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 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.

24. Klagers varefortegnelse omfatter følgende varer i klasse 9: «Smartphones; mobile phones».
25. Registrering nr. 289547 ordmerket VIVOACTIVE, registrering nr. 298117, ordmerket VIVOSPORT og registrering nr. 293354, ordmerket VIVOMOVE, dekker angivelser som kan defineres som *smartklokker*. Dette gjelder for eksempel det førstnevnte merkets angivelse «bærbare digitale elektroniske innretninger i form av et armbåndsur omfattende software og skjerm for visning, sending og mottak av tekst, e-poster, data og informasjon» i klasse 9. De to sistnevnte merkene angivelse «bærbare (wearable) digitale elektroniske innretninger i form av et armbåndsur for tilveiebringelse av software og visningsskjermer for visning, sending og mottak av tekst, e-post, data og informasjon» i klasse 9 kan også betegnes som smartklokker.
26. Registrering nr. 289259, ordmerket VIVOSMART og registrering nr. 289258, ordmerket VIVOFIT, omfatter begge overvåkingsinnretninger som registrerer og viser brukerens aktivitetsnivå. Slike varer kan for eksempel være såkalte *aktivitetsarmbånd*. De to nevnte varemerkene angivelse i klasse 9 er: «Overvåkingsutstyr, ikke for medisinske formål, nemlig elektroniske monitorer som overvåker, registrerer og fremviser fysiske aktivitetsnivåer, fysiske inaktivitetsperioder, skritt gått eller løpt, distanser tilbakelagt ved trening, treningsnivå oppnådd sammenliknet med mål, kaloriforbruk, treningsmålnivåer basert på tidligere trening, kvalitet av hvile og søvnmønster.»
27. Klagenemnda er enig med Patentstyret i vurderingen av at det foreligger vareslagslikhet mellom klagers merke og disse fem eldre merkene. Varer som smarttelefoner og mobiltelefoner ligner på *smartklokker* og *aktivitetsarmbånd*. Disse varene har delvis samme formål fordi de kan ha overlappende funksjoner, for eksempel å ringe, sende meldinger eller overvåke brukerens bevegelser/aktivitet. Videre kan slike varer være komplementære og supplere hverandre. Det er vanlig at smartklokker eller aktivitetsarmbånd kobles til smarttelefoner, slik at klokka/armbåndet kommuniserer direkte med telefonen. Videre kan varene ha samme omsetningskrets, og tilbys på samme utsalgssted. Det foreligger etter Klagenemndas syn en relativt høy grad av likhet mellom varene.
28. Når det gjelder vurderingen av det kombinerte merket EQUO VIVO, med registrering nr. 1417679, omfatter den ikke lenger de varer Patentstyret trakk fram som likeartede i sin avgjørelse, nemlig «nedlastbare programvareapplikasjoner for mobiltelefoner» i klasse 9. Klagenemnda må vurdere om det likevel foreligger varer og tjenester av lignende slag etter begrensingen av varefortegnelsen.
29. Det eldre merket EQUO VIVO er gitt virkning i Norge for blant annet «development (design) and updating of software» i klasse 42. Spørsmålet blir derfor om utvikling og design av programvare er likeartet med smarttelefoner og mobiltelefoner. Disse varene og tjenestene kan ha samme kommersielle opprinnelse, ved at samme aktør tilbyr smarttelefoner og oppdaterer/designer programvare til de samme telefonene. Det vil i mindre grad være sannsynlig at varene og tjenestene tilbys gjennom de samme distribusjonskanalene. Det er ikke vanlig å kjøpe design- og oppdateringstjenester for programvare der man kjøper smarttelefoner, for eksempel i en butikk for forbrukerelektronikk. Omsetningskretsen er

også i liten grad sammenfallende, det er eksempelvis ikke naturlig for en alminnelig sluttbruker å kjøpe programvare-designtjenester til sin mobiltelefon. Varene og tjenestene anses ikke som direkte komplementære, det er heller resultatet av designtjenesten – altså programvaren – som vil være komplementær med smarttelefonen. Etter Klagenemndas syn et det snakk om andre varer og tjenester, eller muligens lignende varer og tjenester med svært lav grad av likhet.

Kjennetegnene som skal vurderes ser slik ut:

Klagers merke	Eldre merker
	<p>VIVOACTIVE</p> <p>VIVOSPORT</p> <p>VIVOSMART</p> <p>VIVOMOVE</p> <p>VIVOFIT</p> <p></p>

30. 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 framtrede 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.
31. De eldre merkene VIVOACTIVE, VIVOSPORT, VIVOSMART, VIVOMOVE og VIVOFIT vil alle bli oppfattet som en sammenstilling av VIVO og henholdsvis ACTIVE, SPORT, SMART, MOVE og FIT. Ordet VIVO kan bety «levende» eller «livfull» på spansk og italiensk. På norsk har man musikkuttrykket «in vivo» som bety «livlig». Klagenemnda anser det sannsynlig at deler av den norske omsetningskretsen vil assosiere ordet med liv eller livlighet. Andre vil oppfatte VIVO som et fantasiord. VIVO har uansett ingen direkte betydning i relasjon til varene i klasse 9. Klagenemnda legger derfor til grunn at ordet VIVO er distinkt og har normal grad av særpreg. Merkeelementene ACTIVE, SPORT, SMART, MOVE og FIT framstår som beskrivende, da de kan angi beskrivende egenskaper ved smartklokker og aktivtetsarmbånd. SMART er et mye brukt ord for å angi at slike varer har smarte/intelligente egenskaper. Ordene ACTIVE, MOVE og FIT kan oversettes til «aktiv»,

«bevege» og «i god form», og SPORT har samme betydning på norsk og engelsk. Alle disse ordene angir egenskaper ved smartklokker og aktivitetsarmbånd, siden de ofte brukes i forbindelse med aktivitet, bevegelse og sportsutøvelse. Den relevante omsetningskretsen vil dermed oppfatte disse ordene som rent beskrivende. Etter Klagenemndas syn har merkedelen VIVO selvstendig adskillende evne i de eldre merkene, og vil bli gjenkjent som det særprega elementet i disse sammenstillingene.

32. Merkene har både visuelle og fonetiske likheter og forskjeller. De er like ved at det yngre merket i sin helhet tar opp i seg det distinktive elementet VIVO fra de eldre merkene. Ordene som kommer etter VIVO, i de eldre merkene, gjør at de har visuelle og fonetiske forskjeller.
33. I den grad VIVO oppfattes som noe livlig og levende vil dette føre til konseptuell likhet mellom merkene.
34. Etter en samlet vurdering av vareslagslikheten, samt at det yngre merket tar opp i seg den særprega merketeksten VIVO, konkluderer Klagenemnda med at det foreligger en fare for forveksling mellom de eldre merkene VIVOACTIVE, VIVOSPORT, VIVOSMART, VIVOMOVE og VIVOFIT og klagers kombinerte merke VIVO, jf. varemerkeloven § 16 første ledd bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
35. Videre kan Klagenemnda ikke legge avgjørende vekt på at det eksisterer flere merker med kombinasjoner av ordet VIVO i Patentstyrets register. Klagenemnda må foreta en konkret vurdering av forvekselbarhet i den foreliggende saken.
36. Det eldre merket EQUO VIVO, registrering nr. 1417679, innledes med ordet EQUO, som kan bety «rettferdig» eller «rimelig» på italiensk. Det har imidlertid ikke noen direkte relevant betydning for de aktuelle tjenestene og det er også tvilsomt om ordet vil bli forstått av den norske gjennomsnittsforbrukeren. Klagenemnda anser at EQUO har normal grad av særpreg, og at det er minst like distinkt som merkeelementet VIVO.
37. Visuelt, fonetisk og konseptuelt har merkene både likheter og ulikheter. De to merkenes figurutforming er svært begrensa, og får ikke avgjørende betydning for utfallet av vurderingen.
38. Siden varefortegnelsene omfatter ulike varer og tjenester, eller i høyden varer og tjenester med svært lav grad av likhet, jf. vurderingen i avsnitt 25, må kjennetegnslikheten være høy for at merkene skal bli ansett å være forvekselbare. Det innledende merkeelementet EQUO bidrar til et noe annet helhetsinntrykk enn VIVO alene. Klagenemnda har etter en konkret helhetsvurdering kommet til at merkene VIVO og EQUO VIVO, ikke er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.

39. Klagenemnda har på denne bakgrunn kommet til at varemerkesøknad nr. 202002283, det kombinerte merket **vivo**, må nektes registrering for de aktuelle varene, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)