



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00037
Dato: 7.oktober 2024

Klager: Omni United (S) Pte Ltd.
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Innklaget: Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd.
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Gunhild Giske Skyberg, Lill A. Grimstad og Thomas Strand-Utne

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 21. februar 2024, hvor registrering nummer 324774, ordmerket RADAREV, ble opprettholdt i sin helhet. Merket er registrert for følgende varer:

Klasse 12: Understell for biler; lastebiler; elektriske kjøretøyer; befordringsmidler for bruk på land, i luft, på vann eller på skinner; gearkasser for landkjøretøyer; propellmekanismer for landkjøretøyer; bremses for kjøretøyer; biler; elektriske selvbalsenserende kjøretøy.

- 3 Saken har sin bakgrunn i en innsigelse fra Omni United (S) Pte Ltd., jf. varemerkeloven § 26. Innsigelsen er begrunnet med at bruk av merket vil krenke en annens rett, fordi det er egnet til å forveksles med innsigers registreringer nummer 258485 og 258486, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

- 4 Registrering nr. 258485, ordmerket RADAR, er registrert for følgende varer:

Klasse 12: Radialdekk og innerslanger for lastebiler og busser; radialdekk og innerslanger for lette lastebiler; radialdekk og innerslanger for personbiler; terrenggående radialdekk og innerslanger for biler.

- 5 Registrering nr. 258486, det kombinerte merket RADAR, ser slik ut og er registrert for følgende varer:



Klasse 12: Radialdekk og innerslanger for lastebiler og busser; radialdekk og innerslanger for lette lastebiler; radialdekk og innerslanger for personbiler; terrenggående radialdekk og innerslanger for biler.

- 6 Klage kom inn 5. april 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 15. april 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

7 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det registrerte merket er ikke egnet til å forveksles med innsigerens registreringer i den alminnelige omsetningen.
- Det er lav grad av vareslagslikhet mellom dekk og biler. Varene er komplementære og har samme omsetningskrets. Likevel er det oftest slik at dekk og kjøretøy kjøpes på ulike steder, og det er ikke vanlig at produsenten av biler også produserer dekkene.
- Når det gjelder dekk til biler og andre deler som understell, gearkasser og bremses, er det ikke snakk om komplementære varer på samme måte som mellom biler og dekk. Varene har ulike formål og funksjoner og har normalt ulike produsenter. Varene vil ha samme omsetningskrets og i visse tilfeller samme distribusjonskanaler. Dette er imidlertid svake momenter i helhetsvurderingen, og vi mener derfor at det ikke foreligger varelagslikhet.
- EU-rettens avgjørelse T-191/20 slår fast at det foreligger vareslagslikhet mellom dekk og kjøretøyer, men ikke at dekk og deler til kjøretøy er likeartede.
- Det registrerte ordmerket består av teksten RADAREV.
- Innsigerens merke inneholder ordet RADAR. RADAR er et peileapparat som kan lokalisere noe, beregne avstand og bestemme hastighet ved hjelp av radiobølger, og brukes blant annet i fly og på skip. Ordet RADAR er særpreget for de aktuelle varene.
- Innsigerens merke blir i sin helhet tatt opp i det søkte merket, og EV vil kunne oppfattes som en forkortelse for «electric vehicle». Det er likevel merkene som helhet som skal vurderes. Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte RADAREV som et helhetlig ord, og det vil ikke være naturlig å dele det opp i RADAR + EV.
- Merket vil leses som en helhet med tre stavelser, RA-DA-REV. Dette gjør at det tydelig skiller seg fonetisk fra ordet RADAR, som vil uttales RA-DAR. Selv om merkene har visuelle likhetstrekk, vil de også ha klare ulikheter på grunn av ulik lengde.
- RADAREV vil oppfattes som et fantasiord uten noen bestemt betydning, mens innsigerens merketekst, RADAR, skaper et helt konkret forestillingsbilde. Merkene har derfor ingen konseptuelle likheter.
- RADAR og RADAREV er tilstrekkelig ulike, slik at de ikke vil forveksles.

8 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Registreringen av merket RADAREV må oppheves, da det er egnet til å forveksles med klagers varemerker.

- EU-rettens avgjørelse T-191/20 må forstås slik at det er normal grad av likhet mellom «dekk» og «biler», og normal til lav grad av likhet mellom «dekk» og «andre deler som understell, gearkasser og bremses».
- Patentstyret har også kommet til at det foreligger normal grad av likhet mellom dekk og kjøretøy tidligere, jf. Patentstyrets avgjørelse OP2016/00296. Patentstyrets konklusjon om «lav grad av vareslagslikhet» i foreliggende sak er derfor i strid med egen praksis.
- To innsigelsessaker fra EUIPO, med saksnummer B 3 163 00 og B 2 255 449, bekrefter også at slike varer har normal grad, eller som et minimum, lav grad av varelikhet.
- Det må derfor legges til grunn at det er varelikhet mellom klagers dekk og innklagedes «elektriske kjøretøy», «befordringsmidler for bruk på land», «biler», «elektrisk selvbalsenerende kjøretøy» og «lastebiler». For innklagedes øvrige varer i klasse 12 må det minimum legges til grunn en viss grad av likhet.
- Merkene har likheter. RADAREV opptar i seg de eldre merkene RADAR. Det eneste som skiller er tillegget EV.
- Patentstyret har oversett at EV er en etablert forkortelse for «electric vehicle», og den konkrete salgssituasjonen som løftet fram av EU-retten i T-191/20 avsnitt 27 og 29. For gjennomsnittsfbrukeren vil det være svært nærliggende å anta at RADAR dekk tilhører det elektriske kjøretøyet RADAREV.
- Ordet RADAR er særpreget for de aktuelle varene, og skal derfor tilkjennes et tilsvarende bredt verneomfang.
- Ordet EV henviser til «electric vehicle», og er dermed beskrivende for slike varer. Omsetningskretsen, som enten er bilforhandlere eller andre som kjøper kjøretøy eller tilbehør til disse, vil oppfatte dette som en henvisning til typen kjøretøy som selges, eller som kjøretøystilbehøret skal brukes på.
- Det bestrides at RADAREV ikke vil deles opp i RADAR + EV. Det er nærliggende at endelsen i RADAREV vil oppfattes som en henvisning til varene «electric vehicle». Stammen i merkene er derfor identiske, og ulikheten EV er plassert til slutt. Omsetningskretsen vil feste seg til det felles innledende RADAR, se Klagenemndas avgjørelse 2017-196, AGRI-AGRIFARM avsnitt 19.
- Merkene har visuelle og fonetiske likheter. EV kommer til sist i innklagedes merke, er beskrivende og endrer ikke likheten med RADAR. Det kan ikke utelukkes at deler av omsetningskretsen vil uttale merket som «RADAR-EV», dette må det tas høyde for ved vurdering av forvekslingsfare.
- Konseptuelt er det ikke mye som skiller merkene, med unntak av ordelementet EV som henviser til elektriske kjøretøy. RADAR framstår som et fantasiord i begge merkene, og

det vil ikke være mulig å skille de to navnene fra hverandre basert på ulikt betydningsinnhold.

- Ettersom EV åpenbart henviser til innklagedes produkter, står saken i en annen situasjon enn i Annen avdelings avgjørelse nr. 7887. Annen avdeling kom til at det ikke var forvekslingsfare mellom DENT og DENTOL, fordi DENT ikke fremsto som et selvstendig element i DENTOL.
- Innklagdes internasjonale registrering nr. 1672612 RADAR er nektet registrering i Norge, fordi RADAR mangler særpreg og det er forvekslingsfare med klagers eldre merker RADAR. Patentstyrets vurderinger sammenfaller dermed ikke.

9 Innklagede har ikke inngitt tilsvar til klagen.

10 Klagenemnda skal uttale:

11 Klagenemnda er kommet til delvis samme resultat som Patentstyret.

12 Det aktuelle varemerket er ordmerket RADAREV.

13 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.

14 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.

15 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.

- 16 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.
- 17 Omsetningskretsen for varene i klasse 12 vil være både alminnelige sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Det må antas at en privat sluttbruker som skal kjøpe seg kjøretøy, dekk til kjøretøy eller deler til kjøretøy vil ha et forhøyet oppmerksomhetsnivå, ettersom dette er kostbare varer som kjøpes sjelden. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96 Gut Springenheide avsnitt 31. Klagenemnda legger til grunn at omsetningskretsen for de aktuelle varene vil ha relativt høy grad av oppmerksomhet.
- 18 Det er på det rene at varene ikke er av samme slag. I vurderingen av om varene er av lignende slag, skal det ses hen til alle relevante faktorer som kjennetegner en forbindelse mellom disse, herunder varenes art og anvendelsesformål, hvordan de benyttes og om de er i konkurranse med hverandre eller er komplementære, jf. EU-domstolens rådgivende uttalelse i C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 23. Andre kriterier som har blitt nevnt i rettspraksis er om varene har samme distribusjonskanaler og 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.
- 19 Klagenemnda står overfor to overordnede spørsmål når det gjelder vareslagslikhet. Det første spørsmålet er om innklagedes varer som elektriske kjøretøyer, biler og lastebiler er av lignende slag som klagers varer radialdekk og innerslanger for ulike kjøretøyer. Slik Klagenemnda ser det er radialdekk og innerslanger helt nødvendig for at en bil eller lastebil skal være i kjørbær stand. Dette er dermed komplementære varer. Klagenemnda legger til grunn at varene i tillegg har samme distribusjonskanaler og omsetningskrets, ettersom flere forhandlere selger både biler og dekk til samme kundekrets. På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at klagers varer som radialdekk er av lignende slag som innklagedes «lastebiler; elektriske kjøretøyer; befordringsmidler for bruk på land, i luft; biler; elektriske selvbalsenerende kjøretøy». Etter Klagenemndas syn har varene normal grad av likhet.
- 20 Det andre spørsmålet er om innklagedes varer «understell for biler; befordringsmidler for bruk på vann eller på skinner; gearkasser for landkjøretøyer; propellmekanismer for landkjøretøyer; bremser for kjøretøyer» er av lignende slag som klagers radialdekk og innerslanger til ulike typer kjøretøyer. Dette er varer av ulik art, formål og bruksmåte, og som ikke er komplementære eller i konkurranse med hverandre. De har normalt sett heller

ikke samme kommersielle opprinnelse. Det kan derfor ikke være avgjørende hvorvidt varene kan rette seg mot samme omsetningskrets eller at enkelte forhandlere tilbyr både dekk og bildeler som gearkasser og bremses, ettersom det er minst like vanlig at varene tilbys av spesialforhandlere som kun selger bildeler eller kun selger dekk. På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at varene ikke er av lignende slag. Ettersom vilkåret om vareslagslikhet ikke er oppfylt for disse varene, er innklagedes merke ikke registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.

- 21 Klager viser til EU-retts avgjørelse T-191/20 FCA Italy v EUIPO – Bettag (Pandem) og anfører at EU-retten ikke gjør en distinksjon mellom dekk på den ene siden og annet tilbehør til kjøretøy på den andre siden, jf. avsnitt 27 og 29. Klagenemnda kan ikke se at denne avgjørelsen sier noe om hvorvidt dekk på den ene siden er likeartet med bildeler som bremses og gir på den andre siden. I avsnitt 32 slår retten fast at det yngre merkets «parts and fittings for land vehicles» er identisk med det eldre merkets «brakes», men dette må etter Klagenemndas syn bero på at bremses inngår i den generelle angivelsen «parts and fittings for land vehicles». En lignende problemstilling er ikke aktuell i foreliggende sak. Videre i avsnitt 32, slår EU-retten fast at det yngre merkets «windscreen wipers, wheels, tyres and continuous tracks» er av lignende slag som det eldste merkets «motor vehicles». Denne vurderingen er i store trekk i tråd med Klagenemndas vurdering og konklusjon mellom varene dekk og kjøretøyer, se avsnitt 19 ovenfor.
- 22 Klager viser til at EUIPO i innsigelse B 3 163 003 kom til at varer som girkasser og dekk er likeartet med minst lav grad av likhet. Dette er en enkeltstående konklusjon fra en lavere instans, nemlig innsigelsesavdelingen i EUIPO, som ikke kan få avgjørende betydning for Klagenemndas vurdering. For ordens skyld bemerker Klagenemnda at EUIPOs vurdering i B 2 255 449 og B 3 163 003 mellom dekk på den ene siden og kjøretøyer på den andre siden, er i store trekk i tråd med Klagenemndas vurdering i avsnitt 19 ovenfor.
- 23 Ettersom vilkåret om vareslagslikhet er oppfylt for innklagedes varer «lastebiler; elektriske kjøretøyer; befordringsmidler for bruk på land, i luft; biler; elektriske selvbalsenerende kjøretøy» i klasse 12, blir det neste spørsmålet om kjennetegnene er så like at det er risiko for forveksling i den alminnelige omsetning, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.

24 Merkene som skal sammenlignes er:

Innklagedes merke	Klagers eldre registreringer
RADAREV	RADAR 

- 25 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 merkene helhetsinntrykk enn svake og lite fremtredende elementer, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelser i C-251/95 Sabèl/Puma avsnitt 23 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 25-27 og C-334/05 P Shaker avsnitt 35.
- 26 I denne vurderingen tar Klagenemnda utgangspunkt i klagers registrering nr. 258485, da dette på lik linje med innklagedes merke er et ordmerke.
- 27 RADAR er et ord på norsk og engelsk for «et apparat som måler peiling og avstand til et mål ved hjelp av radiobølger», jf. oppslag i Store norske leksikon på ordet «Radar». Klagers ordmerke RADAR har dermed ingen relevant mening for klagers varer radialdekk og innerslanger i klasse 12, og har normal grad av særpreg.
- 28 Klagenemnda er av den oppfatning at når gjennomsnittsforbrukeren møter innklagedes merke, på varer som «elektriske kjøretøyer» og «biler», vil det oppfattes som en sammenstilling av RADAR og EV. RADAR har som nevnt en kjent betydning og EV er en velkjent og utberedt forkortelse for «electric vehicle». I denne sammenheng viser Klagenemnda til at EV står oppført i forannevnte betydning i ordbøker som Merriam-Webster og Oxford Learner's Dictionaries. Det er etter Klagenemndas syn ikke tvilsomt at den norske gjennomsnittsforbrukeren, som må anses å ha gode engelskkunnskaper, vil forstå EV i betydningen «elektrisk kjøretøy» på norsk, og at dette er beskrivende for innklagedes kjøretøyer i klasse 12.
- 29 Klagenemnda vurderer det slik at merkene RADAREV og RADAR har klare visuelle, fonetiske og konseptuelle likheter. Felleselementet RADAR har særpreg for klagers varer

og fremstår som et selvstendig ord i RADAREV. I tillegg anser Klagenemnda at ordet RADAR vil oppfattes med samme meningsinnhold i begge merker, som tilfører en konseptuell likhet. Ettersom EV er beskrivende, har denne ulikheten mindre betydning for helhetsinntrykket, og er dermed ikke tilstrekkelig til å utelukke forvekslingsfare.

- 30 Etter en helhetsvurdering har Klagenemnda kommet til at det er risiko for forveksling mellom RADAR og RADAREV for de likeartede varene i klasse 12, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. I vurderingen har Klagenemnda lagt avgjørende vekt på at det særpregede merket RADAR opptas i sin helhet og er plassert som innledende element i innklagedes merke RADAREV, og at EV er beskrivende. En ikke uvesentlig del av omsetningskretsen vil derfor kunne tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnenes innehavere eller at innklagedes merke er en variant av klagers merke. Innklagedes merke er dermed registrert i strid med varemerkeloven § 16 a for varene «lastebiler; elektriske kjøretøyer; befordringsmidler for bruk på land, i luft; biler; elektriske selvbalsnerende kjøretøy» i klasse 12.
- 31 Klagenemnda har på denne bakgrunn kommet til at varemerkeregistrering nr. 324774, ordmerket RADAREV, opprettholdes for varene «understell for biler; befordringsmidler for bruk på vann eller på skinner; gearkasser for landkjøretøyer; propellmekanismer for landkjøretøyer; bremses for kjøretøyer», mens det oppheves for varene «lastebiler; elektriske kjøretøyer; befordringsmidler for bruk på land, i luft ; biler; elektriske selvbalsnerende kjøretøy», jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen tas delvis til følge.

2 Registreringen opprettholdes for følgende varer:

Klasse 12: Understell for biler; befordringsmidler for bruk på vann eller på skinner; gearkasser for landkjøretøyer; propellmekanismer for landkjøretøyer; bremses for kjøretøyer.

3 Registreringen oppheves for følgende varer:

Klasse 12: Lastebiler; elektriske kjøretøyer; befordringsmidler for bruk på land, i luft; biler; elektriske selvbalanserende kjøretøy.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Lill A. Grimstad
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)