



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00061
Dato: 29. mai 2020

Klager: Cree, Inc.
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Maria Foskolos og Anne Cathrine Haug-Hustad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 7. februar 2020, hvor det kombinerte merket CREE, internasjonal registrering nr. 1332405, med søknadsnummer 201702197,



ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 9: Apparatus and instruments for switching, transforming, regulating or controlling electricity; electric switches, electrical controllers, electronic circuits and electric components for lighting, namely, electrical lighting controllers, electric light dimmers, sensors, electric transmitters and receivers for lighting; control software for lighting; wireless remote controls for lighting; power supplies.

Klasse 11: Lighting apparatus, including LED lighting apparatus; lighting fixtures, namely, interior and exterior lighting fixtures; light bulbs; LED lamps; spotlights; flashlights; lanterns; headlamps; automobile and motor vehicle lights.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å være forvekselbart med eldre varemerkeregistrering nr. 205614, ordmerket CRE, registrering nr. 251101, ordmerket GREE, internasjonal registrering nr. 1070175, GREE (kombinert), internasjonal registrering nr. 1102475A, GREE (kombinert), internasjonal registrering nr. 1102475D, GREE (kombinert) og registrering nr. 293166, ordmerket GREE, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

- 4 Varemerkeregistrering nr. 205614, ordmerket CRE, er registrert for blant annet følgende tjenester:

Klasse 42: Juridiske tjenester; EDB-programmering.

- 5 Varemerkeregistrering nr. 251101, ordmerket GREE, er registrert for blant annet følgende varer:

Klasse 9: Kondensatorer; båndopptakere; høyttalere; elektrolysatorer; motstander, elektriske; platespillere; detektorer for falske mynter; alarmklokker, elektriske; strykejern, elektriske; kobbertråder, isolerte; emaljerte tråder; instrumenter for landoppmåling; fotokopieringsapparater og -maskiner (fotografiske, elektrostatiske og termiske); forsterkere; gramfonplater; tenningsbatterier; elektriske temperatursensorer; termaturmålere; elektriske trådgrupper.

- 6 Internasjonal registrering nr. 1070175, det kombinerte merket GREE, er gitt virkning for blant annet følgende varer:



Klasse 9: Apparatus to check stamping mail; cash registers; vending machines; fuel dispensing pumps for service stations; weighing apparatus and instruments; rulers (measuring instruments); signal lanterns; cinematographic cameras; counters; gas meters; mileage recorders for vehicles; thermostats; audiovisual teaching apparatus; galvanometers; satellites for scientific purposes; telescopes; material for electricity mains (wires, cables); electric coils; electric switches; fluorescent screens; remote control apparatus; light conducting filaments (optical fibers); elevator operation apparatus; lighting conductors; electroplating apparatus; fire extinguishing apparatus; electric welding apparatus; radiological apparatus for industrial purposes; protection devices for personal use against accidents; electric alarm bells; contact lenses; galvanic cells; animated cartoons; electric flat irons; clothes warmed up by electricity; enameled wires; capacitors; electric resistances; electromagnetic coils.

Klasse 11: Air conditioners; dry cleaning machines for laundry; air dryers; refrigerators; refrigerating apparatus and equipment; heaters used for bath; electric sterilizers for dishes; friction lighters for igniting gas; gas burners; micro-wave ovens for kitchen use; electric thermal flasks; lighting apparatus and installations; lights for vehicles; acetylene generators; gas lighters; cooking apparatus and installations; lava rocks for use in barbeque grills; refrigerating appliances and installations; electric hair dryers; heating apparatus; hydrants; drip irrigation emitters (irrigation fittings); sanitary apparatus and installations; disinfectant apparatus; disposable sterilization pouches; electric radiators; gas lighters; nuclear reactors; electric fans; electric rice cookers; electromagnetic cookers; electric boiling pots; electric cooling apparatus for dispensing drinking water; electric kettles; humidifiers; solar water heaters; extractor hoods for kitchens; heaters for baths; exhaust hoods; air purifying machines; electric pressure cookers; water purification installations; electric water heaters; gas water heaters; egg boilers; electric coffee machines; electric bakers' ovens; electric slow cookers; air humidifiers; steam facial apparatus (saunas); filters for drinking water; laundry dryers.

- 7 Internasjonal registrering nr. 1102475A, det kombinerte merket GREE, er gitt virkning for blant annet følgende tjenester:



Klasse 42: Computer software design, computer programming, or maintenance of computer software; providing computer programs.

- 8 Internasjonal registrering nr. 1102475D, det kombinerte merket GREE, er gitt virkning for følgende tjenester:



Klasse 42: Rental of computer programs and computers.

9 Varemerkeregistrering nr. 293166, ordmerket GREE, er registrert for følgende tjenester:

Klasse 42: Utarbeidelse eller vedlikehold av nettsteder for sosiale nettverk; utleie av minneplass på servere for nettsteder for sosiale nettverk; arkitektonisk design av fritidsfasiliteter for sightseeing, rekreasjon og sportslige aktiviteter; datasoftwaredesign, dataprogrammering, eller vedlikehold av datasoftware; tilveiebringe dataprogrammer på datanettverk; utleie av minneplass på servere; utleie av dataprogrammer og datamaskiner; tilveiebringe meteorologisk informasjon; tilveiebringe søkemotorer for internett; tilveiebringe meteorologisk informasjon via datanettverket; arkitektonisk design; designvirksomhet; tilveiebringe geografisk kartinformasjon inkludert tilveiebringelse av geografisk kartinformasjon via internett eller epost; tilveiebringe informasjon om fashiondesigntjenester; tilveiebringe kundetilpassede online nettsider inneholdende nyhetsinformasjon, som inkluderer online nettlenger til andre nyhetsnettsteder.

10 Klage innkom 7. april 2020 og Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 4. mai 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

11 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Det foreligger fare for forveksling mellom den internasjonale registreringen CREE og de seks eldre registreringene, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b. Den internasjonale registreringen ble derfor nektet virkning for samtlige varer i klasse 9 og 11.
- Patentstyret legger til grunn at det foreligger vare- og tjenesteslagslikhet for enkelte varer i klasse 9 og for samtlige varer i klasse 11. De eldre merkene og den internasjonale registreringen omfatter dels identiske varer og dels lignende varer og tjenester.
- Fem av de motholdte varemerkene består av tekstelementet GREE. Det siste motholdet er ordmerket CRE.
- I vurderingen av forvekselbarhet med de eldre varemerkene bestående av ordet GREE, legger Patentstyret til grunn at GREE ikke har et kjent betydningsinnhold og dermed er å anse som et fantasiord med høy grad av særpreg. Det yngre merket CREE anses også som et fantasiord, og består av et ordelement som visuelt og fonetisk er svært likt de eldre kjennetegnene med det særpregede ordelementet GREE. Konseptuelt anses merkene nøytrale.
- De figurative utformingene i merkene vil ikke skape tilstrekkelig avstand. Når et merke består av tekst og figurative elementer vil gjennomsnittsforbrukeren som hovedregel feste seg ved teksten, jf. EU-rettens avgjørelse i sak T-512/15, Sun Cali v EUIPO, avsnitt 61.
- I vurderingen av forvekselbarhet med det eldre ordmerket CRE, viser Patentstyret til at CRE er et fantasiord med særpreg for de aktuelle tjenestene. CRE og CREE er visuelt like og vil uttales helt likt. Merkene er konseptuelt nøytrale.

- Omsetningskretsen kan tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom innehaverne av merkene. Det foreligger derfor fare for direkte forveksling.
- Det kan ikke vektlegges at merker som inneholder CREE og GREE sameksisterer i Norge og i andre land. Det må foretas en konkret vurdering i hver enkelt sak.

12 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager bestrider at det foreligger en risiko for forveksling, og anfører at Patentstyret har foretatt en altfor streng vurdering av forvekslingsfaren mellom merkene, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Patentstyrets avgjørelse må derfor oppheves, og den internasjonale registreringen må gis virkning.
- Under saksbehandlingen i Patentstyret ble flere merker frafalt som registreringshindrende, og tilsvarende bør også de gjenværende merkene frafalles. Motholdene som gjøres gjeldende, er identiske med merkene som Patentstyret frafalt.
- Det anføres at merkene sameksisterer og at det taler for at Patentstyrets vurdering i foreliggende sak er feil. Totalt finnes det 18 registreringer bestående av ordet GREE i Norge. Hensynet til forutberegnelighet og korrekte vurderinger tilsier at klagers internasjonale registrering må gis virkning. Merker bestående av GREE og CREE sameksisterer også i utlandet, i totalt 63 jurisdiksjoner, i tillegg til i EU.
- I forvekselbarhetsvurderingen må det vektlegges at ordene GREE og CREE er fonetisk ulike. Bokstavene G og C uttales forskjellig da bokstaven C uttales som bokstaven K i klagers merke. Siden varemerker med fire bokstaver rimeligvis må gis et smalere vern enn merker bestående av flere bokstaver, må nevnte forskjeller vektlegges.
- Det er uriktig at CREE er et fantasiord, ettersom det er navnet på den største urbefolkningen i Canada og er meget kjent. Dette skaper assosiasjonsmessige forskjeller til de eldre merkene.
- De enkelte mothold:
- Registrering nr. 251101, ordmerket GREE, er ikke registrert for samme varer som klagers merke i klasse 9 og 11. Det foreligger ikke vareslagsidentitet. Diamantformen i klagers merke gjenfinnes ikke i det eldre merket og skaper avstand. Det bestrides ikke at merkenes tre siste bokstaver er identiske. Merkene består imidlertid kun av fire bokstaver. Det skal derfor mindre til for å skape avstand mellom merkene. Fonetisk er merkene forskjellige i deres innledende bokstavlyder G og K.
- Internasjonal registrering nr. 1070175, det kombinerte merket GREE, er visuelt ulikt klagers merke. Merket består i tillegg av asiatiske bokstaver og en figur plassert først i merket. Patentstyret har i for liten grad vektlagt disse visuelle ulikhetene mellom merkene, jf. EU-rettens sak T-54/12, Sport v. K2 Sports. De asiatiske bokstavene skaper konseptuelle

forskjeller mellom merkene. Merkene er også mer ulike fonetisk enn det Patentstyret legger til grunn i sin vurdering.

- Internasjonal registrering nr. 1102475A og nr. 1102475D, de kombinerte merkene GREE, og ordmerket GREE, registrering nr. 293166, er tilstrekkelig ulike kjennetegnsmessig med klagers merke, og det foreligger ikke vare- og tjenesteslagslikhet mellom merkene.
- Registrering nr. 205614, ordmerket CRE, er enda mindre likt klagers merke enn de øvrige motholdene. Det tidligere merket består kun av én E og vil uttales KRE. Klagers merke derimot, som består av to E-er, vil uttales KRI. I merker med få bokstaver gir slike forskjeller store utslag, jf. eksempelvis Patentstyrets annen avdelings sak PS-2008-7605, ABB v. ADB. Vare- og tjenesteslagslikheten mellom merkene er lav. Tjenesteangivelsen EDB-programmering er noe helt annet enn «control software for lighting», og juridiske tjenester tilhører ikke lenger klasse 42. Slike tjenester inngår nå i klasse 45. Patentstyret har her strukket vare- kjennetegnslikheten for langt.
- Samlet sett anføres det at samtlige mothold må frafalles slik at internasjonal registrering nr. 1332405 gis virkning for samtlige varer i klasse 9 og 11.

13 Klagenemnda skal uttale:

14 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 15 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke som består av teksten CREE. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 16 Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til er om det yngre merket CREE er forvekselbart med de eldre registreringene som er anført som mothold, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 17 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.
- 18 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.

- 19 Klagers merke er søkt for «control software for lighting» i klasse 9, som er likeartet med tjenestene «EDB-programmering» i klasse 42 i registrering nr. 205614, «datasoftwaredesign, dataprogrammering, eller vedlikehold av datasoftware; tilveiebringe dataprogrammer på datanettverk; utleie av dataprogrammer» i klasse 42 i registrering nr. 293166, «computer software design, computer programming, or maintenance of computer software; providing computer programs» i klasse 42 i internasjonal registrering nr. 1102475A, og «rental of computer programs» i klasse 42 i internasjonal registrering nr. 1102475D.
- 20 Det foreligger et naturlig avhengighetsforhold mellom dataprogrammering i sin generelle form og utleie av dataprogrammer, og selve dataprogramvaren, og varene og tjenestene anses derfor som komplementære. Slike varer og tjenester har vanligvis samme kommersielle opprinnelse, de omsettes og tilbys gjennom samme kanaler og de retter seg mot samme omsetningskrets. Klagenemnda er ikke enig med klager i at EDB-programmering er et utdatert begrep med et uklart innhold. Akronymet EDB står for elektronisk databehandling, og er et eldre begrep for det vi i dag omtaler som informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Det er således en vid, men gyldig tjenesteangivelse, og anses likeartet med den aktuelle dataprogramvaren i klasse 9 i klagers merke.
- 21 Varene «apparatus and instruments for switching, transforming, regulating or controlling electricity; electric switches, electrical controllers, electronic circuits and electric components for lighting, namely, electrical lighting controllers, electric light dimmers, sensors, electric transmitters and receivers for lighting; wireless remote controls for lighting; power supplies» i klasse 9 i klagers merke, overlapper eller er likeartet med vareangivelsene «kondensatorer; motstander, elektriske; tenningsbatterier» i klasse 9 i registrering nr. 251101, og «electric switches; remote control apparatus; galvanic cells; capacitors; electric resistances» i klasse 9 i internasjonal registrering nr. 1070175. Klagenemnda bemerker at vareangivelsene «apparatus and instruments for switching, transforming, regulating or controlling electricity» i klagers merke er svært generelle og omfatter det aller meste av varer knyttet til elektronikk i vareklassen.
- 22 Det foreligger derfor delvis overlappende og likeartede varer og tjenester i klasse 9 og 42.
- 23 Alle varer i klasse 11 i klagers merke er omfattet av vareangivelsene «lighting apparatus and installations; lights for vehicles» i klasse 11 i internasjonal registrering nr. 1070175. Det foreligger dermed full vareidentitet i klasse 11.
- 24 Oppsummert konkluderer Klagenemnda med at det foreligger vare/tjenesteslagslikhet i form av identiske og lignende varer og tjenester for følgende angivelser i klagers merke:

Klasse 9: «Apparatus and instruments for switching, transforming, regulating or controlling electricity; electric switches, electrical controllers, electronic circuits and electric components for lighting, namely, electrical lighting controllers, electric light dimmers, sensors, electric transmitters and receivers for lighting; control software for lighting; wireless remote controls for lighting; power supplies.»

Klasse 11: «Lighting apparatus, including LED lighting apparatus; lighting fixtures, namely, interior and exterior lighting fixtures; light bulbs; LED lamps; spotlights; flashlights; lanterns; headlamps; automobile and motor vehicle lights.»

- 25 Klagenemnda er enig med Patentstyret i vare-/tjenesteslagsvurderingen hvor det for enkelte varer i klasse 9 *ikke* foreligger vareslagslikhet, og Klagenemnda slutter seg til denne vurderingen og den betydning det får for om merket kan gis virkning i Norge for enkelte varer.
- 26 Det avgjørende for vurderingen om forvekselbarhet er graden av merkelikhet, vurdert ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig i lys av gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå og tatt i betraktning hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes.
- 27 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, jf. 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.
- 28 Gjennomsnittsforbrukeren for varene og tjenestene i klasse 9, 11 og 42 vil både være den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende, og vil ha et normalt oppmerksomhetsnivå.
- 29 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/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18.
- 30 Ved vurderingen av kjennetegnslikhet må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet må vektlegges, jf. C-251/95, Sabèl/Puma, avsnitt 23 og C-342/97, Lloyd v. Klijsen, avsnitt 27.
- 31 Klagenemnda skal først vurdere kjennetegnslikheten mellom de tidligere merkene bestående av ordet GREE og klagers merke:

De eldre merkene	Klagers merke
------------------	---------------

Reg.nr. 293166	
GREE	
Reg.nr. 251101	
GREE	
IR 1070175	
	
IR 1102475A	
	
IR 1102475D	
	

- 32 Ordet GREE har ingen betydning i relasjon til de aktuelle varene og tjenestene, og merkeelementet vil oppfattes som et fantasiord som innehar stor grad av særpreg.
- 33 Klagenemnda peker på at den eneste forskjell mellom tekstelementene er den første bokstaven som er henholdsvis G og C. Bokstavene har imidlertid klare visuelle likhetstrekk på grunn av sin ovale form. De påfølgende bokstavene, -REE, er identiske. Tekstelementene GREE og CREE er i de kombinerte merkene gjengitt i ordinære fonter slik at heller ikke den konkrete utformingen av teksten bidrar til å skape visuelle forskjeller.
- 34 I den visuelle vurderingen av de kombinerte merkene, legger Klagenemnda til grunn at heksagonen i internasjonal registrering nr. 1102475A og nr. 1102475D, og den sirkelformede figuren i internasjonal registrering nr. 1070175, er enkle geometriske figurer. De asiatiske skrifttegnene vil oppfattes som translitterasjon av merkets tekstelement (GREE). Den diamantformede firkanten i klagers merke, med to hvite og én tykk sort stripe på tvers, anses også som en enkel utforming med den konsekvens at Klagenemnda ikke kan tillegge merkenes figurative elementer avgjørende vekt. Slik de er utformet, er de ikke egnet til å virke adskillende ved at de skaper en tilstrekkelig avstand mellom merkene.
- 35 Fonetisk sett legger Klagenemnda til grunn at bokstaven C vil uttales som en K og at det uttalemessig vil være en viss forskjell i første bokstav, men dette anses ikke tilstrekkelig til at uttalen av ordene blir å anse som fonetiske ulike ettersom -REE vil uttales likt.

- 36 Videre finner Klagenemnda at ingen av ordelementene har noe klart betydningsinnhold i relasjon til varene og tjenestene som er egnet til å skape en konseptuell ulikhet. Det er ingen holdepunkter for at gjennomsnittsfbrukeren vil ha kjennskap til at CREE er navnet på en urbefolkning i Canada, og Klagenemnda mener derfor at både det yngre og de eldre merkene vil bli oppfattet som et fantasiord. Det foreligger derfor ingen konseptuelle ulikheter i merkenes tekstelementer som bidrar til at gjennomsnittsfbrukeren kan skille merkene fra hverandre, og dermed avverge en risiko for forveksling på tross av de visuelle og fonetiske likhetene. I praksis vil enkle geometriske figurer og skrifttegn oppfattet som translitterasjon, som vi står ovenfor i denne saken, ikke påvirke den konseptuelle oppfattelsen av merkene.
- 37 I helhetsvurderingen av om det foreligger forvekslingsfare mellom det yngre merket CREE og GREE-merkene, finner Klagenemnda at merkene har klare visuelle likheter, en ikke ubetydelig fonetisk likhet og ettersom begge tekstelementene er fantasiord er det ingen konseptuelle virkninger av merkene som skaper tilstrekkelig adskillende evne.
- 38 Klagers anførsel om at merkene sameksisterer i Norge og i andre jurisdiksjoner påvirker ikke vurderingen etter § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Klagenemnda skal for øvrig bemerke at det varierer fra jurisdiksjon til jurisdiksjon hvorvidt den aktuelle varemerkemyndigheten gransker mot relative registreringshindringer *ex officio* eller ikke. Vi kjenner heller ikke bakgrunnen og om det foreligger andre omstendigheter for at merkene er registrert ved siden av hverandre.
- 39 Det foreligger etter dette både kjennetegnslikhet og vare- og tjenesteslagslikhet og vilkårene for at den internasjonale registreringen gis virkning i Norge for de aktuelle varene er dermed ikke oppfylt.
- 40 Klagenemnda går så over til å vurdere kjennetegnslikheten mellom det gjenstående motholdet CRE og klagers merke:

Det eldre merket Reg.nr. 205614	Klagers merke
CRE	CREE ⇄

--	--

- 41 Ordet CRE har ingen betydning i relasjon til tjenestene i klasse 42 og vil oppfattes som et fantasiord som innehar stor grad av særpreg.
- 42 Den eneste visuelle forskjellen i tekstelementet er at det eldste merket har én E i motsetning til det yngste som ender med to. Etter Klagenemndas syn påvirker forskjellen ikke det visuelle helhetsinntrykket i tilstrekkelig grad. I den fonetiske vurderingen legger Klagenemnda til grunn at CRE vil kunne uttales med en lang E, og således helt likt som uttalen av endelsen av klagers merke. Det foreligger ingen konseptuelle ulikheter og figuren i klagers merke har ingen påvirkning på hvordan merkene vil oppfattes konseptuelt da figuren ikke etterlater noe bestemt forestillingsbilde.
- 43 I helhetsvurderingen av om det foreligger forvekslingsfare mellom det yngre merket CREE og merket CRE, finner Klagenemnda at merkene har identisk uttale og klare visuelle likheter, og ettersom begge merkene består av fantasiord er det ingen konseptuelle virkninger av merkene som skaper tilstrekkelig adskillende evne. Det foreligger etter dette både kjennetegnslighet og vare- og tjenesteslagslikhet og vilkårene for at den internasjonale registreringen gis virkning i Norge er dermed ikke oppfylt.
- 44 På denne bakgrunn har Klagenemnda kommet til at den internasjonale registreringen er egnet til å forveksles med de ovenfor nevnte registreringer med bedre prioritet, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 45 Den internasjonale registreringen omfatter også vareangivelser i klasse 9 hvor det ikke foreligger vare-/tjenesteslagslikhet med tidligere registreringer, og for disse gis merket virkning i Norge uhindret av varemerkerettigheter med bedre prioritet. Denne vurderingen samsvarer med Patentstyrets beslutning.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1332405, med søknadsnummer 201702197, det kombinerte merket CREE, nektes virkning for følgende varer:

Klasse 9: «Apparatus and instruments for switching, transforming, regulating or controlling electricity; electric switches, electrical controllers, electronic circuits and electric components for lighting, namely, electrical lighting controllers, electric light dimmers, sensors, electric transmitters and receivers for lighting; control software for lighting; wireless remote controls for lighting; power supplies.»

Klasse 11: «Lighting apparatus, including LED lighting apparatus; lighting fixtures, namely, interior and exterior lighting fixtures; light bulbs; LED lamps; spotlights; flashlights; lanterns; headlamps; automobile and motor vehicle lights.»

- 3 Internasjonal registrering nr. 1332405, med søknadsnummer 201702197, det kombinerte merket CREE, gis virkning for følgende varer:

Klasse 9: «Optoelectronic devices; light emitting diodes (LEDs); diodes; transistors; semiconductor devices; semiconductor chips; semiconductor wafers; electrical integrated control systems for use in the fields of lighting, LED lighting, and security; calibration equipment, namely, sensors and electrical controllers for lighting; electronic driver circuits; modules, namely, power modules, lighting modules, and modules and subassemblies in the nature of light emitting diodes (LEDs); networking hardware, namely, lighting network hardware; downloadable webinars in the field of lighting.»

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Maria Foskolos
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)