



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00057
Dato: 4. september 2019

Klager: ATS Automation Tooling Systems GmbH
Representert ved: Onsagers AS

Innklagede: Viddal Automation AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Amund Brede Svendsen og Kari Anne Lang-Ree

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 9. januar 2019, hvor Patentstyret etter innsigelse opprettholdt registrering nr. 298682, ordmerket SORTY for følgende varer:

Klasse 7: Sorteringsautomat for paller og lastbærere. (Hovedsakelig rettet mot varehandel, men ikke eksplisitt).

- 3 ATS Automation Tooling Systems GmbH innleverte innsigelse begrunnet i faren for forveksling med følgende, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b:

- Internasjonal registrering nr. 469327, ordmerket SORTIMAT:

Klasse 7: Sorting machines and loading apparatus for machine tools, for assembly, filling, packaging and measuring machines as well as for counting devices; industrial robots.

- 4 Klage innkom 11. mars 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 2. april 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det registrerte merket er ikke egnet til å forveksles med innsigers internasjonale registrering når det brukes for de aktuelle varene i klasse 7, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Innsigelsen blir forkastet, jf. varemerkeloven § 29 annet ledd.
- Merket er registrert for sorteringsautomater og lastbærere, mens innsigers merke er gitt virkning for «sorting machines and loading apparatus for packaging» mm. Det foreligger overlappende varefortegnelser.
- Det foreligger et høyt oppmerksomhetsnivå for de aktuelle varene, da de kjøpes sjeldent og forutsetter større investeringer og nøye overveielse.
- Omsetningskretsen vil oppfatte SORTIMAT som en klar hentydning til det beskrivende ordet «sorteringsautomat». Merket vil dermed bli oppfattet som en kortform eller variant av den beskrivende sammensetningen. Innehavers merke består av ordet SORTY, som ikke har noe betydningsinnhold. Når dette merket benyttes for de aktuelle varene, vil det på grunn av det klare likhetstrekk med det engelske ordet «sort», bli oppfattet som en vag hentydning til dette ordet. Bruken av bokstaven Y medfører at ordet SORTY ikke vil bli oppfattet som en uvesentlig endring av det engelske ordet, men mer som et kallenavn eller kjæleavn for et sorteringsapparat. Selv om merkene vil bli oppfattet med en lignende hentydning, så vil de bli oppfattet med et noe forskjellig betydningsinnhold.

- Merkene har visuelle likhetstrekk ved at de fire første bokstavene SORT er like. I møte med merkene vil den oppmerksomme omsetningskretsen merke seg forskjellen som bokstavene I og Y, representerer. Denne forskjellen sammen med suffikset MAT, medfører at merkene også har klare visuelle forskjeller.
- Innsigers merke vil bli uttalt med tre stavelser; SOR_TI_MAT. Innehavers merke vil bli uttalt med to stavelser; SOR_TY. Det er kun den første stavelsen som er identisk. Lydbildet bokstavene I og Y skaper er noe forskjellige. Forskjellen som bokstavene I og Y representerer, sammen med den siste stavelsen MAT, vil medføre at det fonetiske uttrykket merkene skaper er mer ulike enn like.
- Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det ikke foreligger fare for forveksling. Det er lagt særlig vekt på at den spesialiserte omsetningskretsen, med et høyt oppmerksomhetsnivå, vil legge merke til forskjellen som bokstavene I og Y representerer. Det er videre lagt vekt på at innsigers merke på grunn av sin klare hentydning til sorteringsautomat må anses som et svakt merke med tilsvarende snevert verneomfang.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i både Patentstyrets konklusjon og premissene for denne. Det yngre merket er egnet til å forveksles med klagers tidligere varemerkeregistrering jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Det nedlegges påstand om at det registrerte merket SORTY må oppheves i henhold til varemerkeloven § 29 første ledd.
- Det foreligger så store likheter mellom merkene at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil kunne ta feil av merkene. Det skal særlig legges vekt på at felleselementet SORT er det dominerende elementet i begge merker som skaper en klar visuell og fonetisk likhet mellom merkene.
- Videre foreligger det vareidentitet mellom merkenes respektive varer i klasse 7.
- Visuelt er merkene tydelig like ved at merkenes første fire bokstaver er identiske – SORT. Det må derfor legges til grunn at merkene har klare visuelle likheter.
- Også fonetisk vil det felles innledende elementet SORT medføre en tydelig likhet mellom merkene. Videre er den femte bokstaven i de respektive merkene henholdsvis I og Y. I uttalen av de to merkene vil også denne bokstaven oppfattes nær identisk, noe som ytterligere forsterker den fonetiske likheten.
- Patentstyret har lagt uforholdsmessig stor vekt på forskjellen mellom vokalene I og Y. Selv om bokstavene ikke er identiske, er forskjellen så liten at man neppe vil oppfatte forskjellen mellom «SORTI-» og SORTY slik at dette ikke vil være avgjørende for om forvekslingsfare ikke foreligger.
- Konseptuelt vil begge merkene, sett hen til at de er registrert for sorteringsmaskiner, oppfattes å henspille på nettopp «sortering». Det er imidlertid ikke vanlig, verken på engelsk

eller norsk, å benytte «sorti» eller «sorty» i betydningen «sortering». Det eldre merket SORTIMAT er derfor ikke direkte formålsangivende og har en middels grad av særpreg for de aktuelle varene. Merkene kan ikke adskilles gjennom forestillingsbildene de gir, og det må derfor kunne legges til grunn at merkene også har konseptuelle likheter.

7 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede har ikke innlevert tilsvaret i saken.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 Klagenemnda skal ta stilling til om det foreligger forvekslingsfare mellom klagers eldre internasjonale registrering nr. 469327, ordmerket SORTIMAT, og registrering nr. 298682, ordmerket SORTY, jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.
- 11 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.
- 12 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 kjennetegnernes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 13 Det er på det rene at det foreligger vareslagsidentitet i klasse 7 mellom klagers «sorting machines (...)» og innklagedes «sorteringsautomat for paller og lastbærere».
- 14 Det avgjørende spørsmålet som saken reiser, er om det foreligger tilstrekkelig merkelikhet ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig i lys av gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå og tatt i betraktning av hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes.
- 15 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. Gjennomsnittsforbrukeren for varene i klasse 7 vil fortrinnsvis være profesjonelle næringsdrivende. Klagenemnda legger videre til grunn at varene er av en slik art og pris at innkjøpssituasjonen tilsier et relativt høyt oppmerksomhetsnivå.

- 16 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.
- 17 Klagenemnda er av den oppfatning at merket SORTIMAT, når det benyttes på sorteringsautomater, klart henspiller på ordene «sort» i betydningen «sortere» og «automat». Klagenemnda legger derfor til grunn at det eldre merket innehar en lav grad av iboende særpreg.
- 18 Ved vurderingen av kjennetegnslighet 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.
- 19 Begge de aktuelle merkene innledes med de samme fire bokstavene, SORT. De identiske innledningene medfører at merkene har visuelle likheter, men Klagenemnda er av den oppfatning at den oppmerksomme gjennomsnittsforbrukeren vil legge merke til at det eldre merket er betraktelig lenger enn det yngre. Dette medfører at merkene må vurderes å ha en relativt lav grad av visuell likhet.
- 20 Fonetisk gjør de samme likhetene seg gjeldende. I tillegg vil også de neste bokstavene i merkene, I og Y, uttales tilnærmet likt. Klagenemnda påpeker at Patentstyret synes å ha gått noe langt når det gjelder den ulike uttalen av de to bokstavene, og at dette i seg selv er en årsak til at merkene lar seg adskille. Slik Klagenemnda ser det, vil de to bokstavene uttales tilnærmet likt, uten at dette får avgjørende betydning i helhetsvurderingen. Det eldre merket inneholder en ekstra stavelse, og dette medfører at merkene også fonetisk er relativt ulike.
- 21 Som tidligere redegjort for, er Klagenemnda av den oppfatning at det eldste merket er egnet til å oppfattes som at det henspiller på «sorteringsautomat». Det yngre merket fremstår i sin helhet uten et klart betydningsinnhold, men innledningen SORT vil klart oppfattes å spille på at bruksområdet til varene er sortering. Merkene har etter dette konseptuelle likheter da begge spiller på det engelske ordet «sort», eventuell på det norske «sortere».
- 22 Til tross for at det foreligger visuelle, fonetiske og til dels konseptuelle likheter mellom de to merkene, finner Klagenemnda at det ikke foreligger fare for forveksling. Likhetene er i fremste rekke et resultat av at begge gjør bruk av det beskrivende ordet «sort», og dette er et element som ikke kan belegges med enerett for de aktuelle varene. Videre er gjennomsnittsforbrukeren funnet å ha et noe forhøyet oppmerksomhetsnivå, noe som

medfører at forbrukeren vil oppfatte forskjellene mellom merkene slik at det ikke foreligger fare for forveksling.

- 23 Klagenemnda har etter dette kommet til at innklagedes ordmerke SORTY ikke er registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd, og blir å opprettholde for varene i klasse 7.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Registrering nr. 298682, ordmerket SORTY, opprettholdes for samtlige varer.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)