



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 18/00021
Dato: 15. mai 2018

Klager: Becker Marine Systems GmbH
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Tove Aas Helge og Haakon Aakre

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 1. desember 2017, hvor ordmerket BECKER LNG-HYBRID, internasjonal registrering nr. 1142604, med søknadsnummer 201300171, ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 11: Block-type thermal power stations.

- 3 Den internasjonale registreringen omfattet varer og tjenester i klasse 7, 9, 11, 12, 37, 39 og 40. Under saksbehandlingen ble klasse 9 begrenset til «batteries, electric; accumulators, electric; accumulator boxes; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity».
- 4 Varemerket ble nektet virkning for varene i klasse 11 som følge av at merket er egnet til å forveksles med registrering nr. 216295, ordmerket BECKER, og internasjonal registrering nr. 1107674, ordmerket BECKER, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.
- 5 Registrering nr. 216295, ordmerket BECKER, er registrert for følgende varefortegnelse:

Klasse 9: Elektriske apparater og instrumenter; apparater for opptak, overføring eller reproduksjon av lyd og/eller bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; databehandlingsutstyr; lære- og instruksjonsutstyr; datamaskiner; dataprogramvare; datamaskinvare; datamaskinens perifere enheter; apparater og instrumenter for opptak, produksjon, overføring, redigering eller bearbeidelse av audio og/eller videof signaler; audiobehandlingsmaskiner; hi-fi lyd- og videokvalitetsutstyr; høyttalere, omformere, radioer, navigasjonssystemer og telematikk; bilaudioapparater og instrumenter; bilradioer med telefon, navigasjonssystemer, telematikk (elektroniske ledd mellom motorkjøretøyer og satellitter), CD-spillere, MP3-spillere og/eller internettadgang; signalbehandlingsutstyr; digitalt signalbehandlingsutstyr; digitale stemmesignalprosessorer; lydprosessorer, forsterkere, for-forsterkere, kraftforsterkere, mottakere, audiovideomottakere; tunere, hjemmekinoprosessorer, DVD-spillere, CD-spillere, CD- og DVD-transportører, optiske CD- spillere og transportere; MP3-spillere; fjernkontroller, underbasshøyttalere, mikrofoner, hodetelefoner, integrerte lydsystemer, TV, videomonitorer, hjemmeteaterinnretninger; audiomikskonsoller; audiokompressorer og prosessorer; korreksjonsledd; telefoner; kabler; deler og utstyr til alle forannevnte varer.

- 6 Internasjonal registrering nr. 1107674, ordmerket BECKER, er gitt virkning for følgende varefortegnelse:

Klasse 9: Electric and electronic apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound and/or images; magnetic data carriers; recording discs; data processing equipment; computers; computer software; computer hardware; computer peripherals; apparatus and instruments, all for recording, producing, transmitting, editing or processing audio and/or video signals; audio processing apparatus; high fidelity sound and video equipment; loudspeakers, transducers, radios, navigation systems and telematics; in-car audio apparatus and instruments; in-car radios incorporating telephone, navigation systems, telematics

(electronic link between motor vehicle and satellite), CD players, MP3 players and/or Internet access; signal processing equipment; digital signal processing equipment; digital voice signal processors; sound processors, amplifiers, pre-amplifiers, power-amplifiers, receivers, audio video receivers; tuners, home cinema processors, DVD players, compact disc players, compact disc and DVD transports, optical disc players and transports; MP3 players; remote controls, subwoofers, microphones, headphones, integrated sound systems, televisions, video monitors, home theatre systems; audio mixing consoles; audio compressors and processors; equalisers; telephones; parts and fittings for all the aforesaid goods; none of the aforesaid goods being cables or parts and fittings for cables; none of the aforesaid goods being educational apparatus or material.

7 Klage innkom 26. januar 2018 og Patentstyret har den 19. februar 2018 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

8 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- BECKER er ikke beskrivende, men egnet til å oppfattes som et etternavn og har en høy grad av særpreg. LNG-HYBRID er beskrivende for innehavers varer i klasse 11.
- Merket i utpekningen opptar BECKER i motholdene i sin helhet. Dette er det eneste ordet i motholdene og det innledende elementet i innehavers merke. Den beskrivende teksten LNG-HYBRID er ikke egnet til å hindre at merkene har klare fonetiske, visuelle og konseptuelle likhetstrekk. Det er BECKER gjennomsnittsforbrukeren vil legge merke til og feste seg ved i en omsetningssituasjon.
- Det foreligger etter dette en høy grad av kjennetegnslighet.
- Varene «block-type thermal power stations» i klasse 11 er likeartet med elektriske apparater og instrumenter i klasse 9. Etter Patentstyrets oppfatning er varene komplementære, og det foreligger en overlappende omsetningskrets. Det er heller ikke usannsynlig at samme produsent står bak begge varetyper, ettersom disse kan være spesielt tilpasset hverandre. Vilkåret om vareslagslikhet er oppfylt.
- Etter en konkret helhetsvurdering av kjennetegnslikheten og vareslagslikheten har Patentstyret kommet frem til at det er en fare for at gjennomsnittsforbrukeren vil kunne komme til å ta feil av merkene eller tro at merkene har fellesskap i kommersiell opprinnelse. Det foreligger dermed fare for forveksling.

9 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- For den aktuelle varen i klasse 11 er forbrukeren profesjonell. Konsekvensen av dette er at det umiddelbart reduserer risikoen for forveksling.
- Klager bestrider ikke at elementet BECKER er likt i begge merkene, men hevder tilleggselementet LNG-HYBRID både visuelt, fonetisk og konseptuelt klart skaper avstand mellom merkene.

- Klagers merke inneholder flere ord, og andre elementer som en bindestrek. I tillegg er «becker» skrevet med små bokstaver. De eldre merkene er skrevet med store. Tilleggs-elementet LNG-HYBRID skaper fonetisk avstand, og skaper en meget stor konseptuell ulikhet.
- Det foreligger ikke en overlapp i varer i dette tilfellet som underbygger en risiko for forveksling. Patentstyret bruker «generatorer» som eksempel flere plasser for å underbygge likhet mellom varene. Dette må da være «elektrisk generator». Dette er imidlertid en vare i klasse 7. Patentstyrets eksempel er dermed lite treffende, og undergraver deres egen argumentasjon. Klager viser til kryssgranskningslisten i Storbritannia, hvor varer i klasse 9 og 11 ikke krysser, i motsetning til varer i klasse 7 og 11.
- Patentstyrets argumentasjon for at varene er komplementære fremstår som spekulasjon.
- Klager bestrider også at det foreligger samme omsetningskrets og kommersiell opprinnelse.

10 **Klagenemnda skal uttale:**

11 **Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret**

- 12 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten BECKER LNG-HYBRID.
- 13 Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til er om ordmerket BECKER LNG-HYBRID for klasse 11 og varene «apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity» i klasse 9 er forvekselbart med de to eldre ordmerkene BECKER for varene «elektriske apparater og instrumenter»/«electric and electronic apparatus and instruments».
- 14 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.
- 15 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.
- 16 Klagenemnda finner det hensiktsmessig å vurdere kjennetegnslikheten først. Spørsmålet saken reiser er om det foreligger tilstrekkelig kjennetegnslikhet 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.

- 17 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Han/hun må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96, Gut Springenheide, avsnitt 31. Det må imidlertid tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bildet han/hun har av dem i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker, avsnitt 35 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, avsnitt 25.
- 18 Gjennomsnittsforbrukeren for de omstridte varene vil i hovedsak være profesjonelle næringsdrivende, men kan omfatte alminnelige sluttbrukere også.
- 19 Kjennetegnene som skal vurderes er:

Klagers merke	Mothold
BECKER LNG-HYBRID	BECKER

- 20 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.
- 21 Tekstelementet BECKER, som er å gjenfinne i samtlige merker, er etter Klagenemndas syn egnet til å oppfattes som et etternavn, og er verken beskrivende eller har en generisk betydning i relasjon til de aktuelle varene. Elementet BECKER har derfor en høy grad av iboende særpreg.
- 22 Det yngre merket består i tillegg av tekstelementet LNG-HYBRID. Tekstelementet LNG er en alminnelig forkortelse for «liquefied natural gas» («flytende naturgass» på norsk), mens HYBRID angir noe som er sammensatt av flere elementer. Innenfor produksjon av energi og elektrisitet anvendes naturgass, og hybrid anvendes for å betegne en sammensetning av to eller flere ulike energiformer. Etter Klagenemndas oppfatning fremstår tekstelementet LNG-HYBRID som beskrivende for de aktuelle varene i klasse 9 og 11.
- 23 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. Det fremgår videre av EU-domstolens sak C-251/95 Sabèl/Puma, avsnitt 23, at forvekselbarhetsvurderingen må ta utgangspunkt i det helhetsinntrykket som merkene gir, særlig med tanke på de *distinktive* og dominerende elementer.

- 24 Det yngre merket tar opp i seg det særpregede tekstelementet BECKER i sin helhet. Dette skaper en høy grad av fonetisk og visuell likhet, samt en konseptuell likhet i den forstand at det oppfattes som det samme etternavnet. Videre er BECKER plassert først i det yngre merket. Klagenemnda kan ikke se at det beskrivende tekstelementet LNG-HYBRID er egnet til å avverge en risiko for forveksling. Den omstendighet at omsetningskretsen i all hovedsak må anses som spesialisert, gjør det kun mer nærliggende at de vil oppfatte det beskrivende betydningsinnholdet i LNG-HYBRID. Klagenemnda er således ikke enig med klager at dette reduserer risikoen for forveksling. Det vil derfor være BECKER som fremstår som det dominerende element i samtlige merker, og som gjennomsnittsforbrukeren vil feste ved i møte med merkene.
- 25 Klagenemnda finner etter dette at det foreligger en høy grad av kjennetegnslighet mellom merkene, og det avgjørende vil da være om det foreligger tilstrekkelig vareslagslikhet til at det vil foreligge fare for forveksling.
- 26 I Patentstyrets avgjørelse er det lagt til grunn til at det foreligger vareslagslikhet mellom klasse 9 og 11. Klagenemnda er imidlertid av den oppfatning at det også foreligger vareslagslikhet i form av identiske varer i klasse 9. Slik Klagenemnda ser det, må vareangivelsen «elektriske apparater og instrumenter» / «electric and electronic apparatus and instruments» i de eldre merkene anses som en kategori varer som omfattes av den mer generelle kategorien «apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity». Tilsvarende vurdering følger også av fast praksis fra EUIPO Board of Appeal og Opposition Divison, se eksempelvis Opposition no. B 2 573 973, Vogue v. A&E AEVOGUE, B 2 625 443, B Live v. V Live, b 2 595 018, Neal v. NEALE, og BoA R-0164/2016-2, T v. T. Klagenemnda legger derfor til grunn at det foreligger identitet mellom de nevnte varene i klasse 9.
- 27 Når det gjelder vareslagslikheten mellom varene i klasse 9 og 11, vil Klagenemnda vise til EU-rettens avgjørelse i T-185/13, Continental v. Continental Wind Partners, avsnitt 27-41. I denne saken tok EU-retten stilling til et lignende spørsmål om vareslagslikhet mellom klasse 9 og 11. I avgjørelsen fastholdt EU-retten den tidligere vurderingen til EUIPO Board of Appeal og Opposition Divison, som kom frem til at det forelå vareslagslikhet mellom «apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity» i klasse 9 og «power stations using renewable sources of energy, wind power stations» i klasse 11, da samtlige varer var nært knyttet til energi og energiproduksjon, og dermed hadde fellesskap i art og formål.
- 28 I tråd med vurderingen ovenfor i avsnitt 26, kan den generelle angivelsen «elektriske apparater og instrumenter» være apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, eller inngå som en del

av disse varene. Etter Klagenemndas syn vil derfor EU-rettens avgjørelse tilsi at det også vil foreligge vareslagslikhet mellom «elektriske apparater og instrumenter»/«electric and electronic apparatus and instruments» i klasse 9 og «block-type thermal power stations» i klasse 11. Selv om kraftstasjonene i klasse 11 i denne saken og i saken for EU-retten er forskjellig, så er det i begge tilfeller snakk om kraftstasjoner. De aktuelle varene i klasse 9 og 11 vil derfor også i denne saken gjelde eller være svært knyttet til energi og energiproduksjon. Det vil derfor foreligge et fellesskap i art og formål. Slik Klagenemnda ser det, vil det også kunne være fellesskap i omsetningskrets, distribusjonskanaler og kommersiell opprinnelse for de varene i klasse 9 og 11 som gjelder energiproduksjon.

- 29 På denne bakgrunn kan ikke Klagenemnda se at klagers anførsler knyttet til vareslagslikheten mellom varene i klasse 9 og 11, og klassifiseringen av generatorer i klasse 7, kan begrunne at det ikke foreligger vareslagslikhet. Klagenemnda vil her også bemerke at kryssgranskningslisten, verken den til Patentstyret eller den til UK IPO, er uttømmende. Det kan derfor heller ikke medføre et annet resultat hva angår vareslagslikheten, at de aktuelle varene i klasse 9 og 11 ikke fremgår av kryssgranskningslisten i Storbritannia.
- 30 Etter dette har Klagenemnda kommet frem til det foreligger vareidentitet i klasse 9 mellom «elektriske apparater og instrumenter»/«electric and electronic apparatus and instruments» i de eldre merkene og «apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity» i det yngre merket. I tillegg foreligger det vareslagslikhet mellom de samme varene i klasse 9 i de eldre merkene og «block-type thermal power stations» i klasse 11 i det yngre merket.
- 31 Klagenemnda har etter en helhetsvurdering kommet til at det er en forvekslingsfare mellom klagers registrering, ordmerket BECKER LNG-HYBRID, for varene i klasse 11 og «apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity» i klasse 9, og registrering nr. 216295, ordmerket BECKER, og internasjonal registrering nr. 1107674, ordmerket BECKER, jf. § 4 første ledd bokstav b.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1142604, med søknadsnummer 201300171, nektes virkning i Norge for «apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity» i klasse 9 og «block-type thermal power stations» i klasse 11.
- 3 Den internasjonale registreringen gis virkning i Norge for alle varene og tjenestene i klasse 7, 12, 37, 39 og 40, samt varene «batteries, electric; accumulators, electric; accumulator boxes» i klasse 9.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Tove Aas Helge
(sign.)

Haakon Aakre
(sign.)