



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 25/00029
Dato: 19. november 2025

Klager: Dandelion Payments, Inc.
Representert ved: AWA Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Gunhild Giske Skyberg, Torger Kielland og Katrine Malmer-Høvik

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 31. januar 2025, hvor det kombinerte merket RIA, med internasjonalt registreringsnummer 1602254, ble nektet virkning i Norge for deler av varefortegnelsen i klasse 9. Merket ble tilbudt virkning for de øvrige varene i klasse 9 og for tjenestene i klasse 36. Klagers etterfølgende delingsbegjæring ble tatt til følge. Foreliggende klage gjelder den avdelte utpekningen for de nektede varene i klasse 9. Den avdelte utpekningen har internasjonalt registreringsnummer 1602254A, og norsk søknadsnummer 202507373. Merket ser slik ut og den avdelte utpekningen gjelder følgende varer:



Klasse 9: Downloadable computer application software for mobile phones, portable media players, handheld computers, namely, software for electronic funds transfer services, electronic payments, electronic processing and transmission of bill payment data, domestic and international transmission of money; downloadable computer software, namely, an electronic financial software platform that accommodates multiple types of payment and debt transactions in an integrated mobile phone, PDA, and web-based environment.

- 3 Varemerket ble nektet virkning i Norge av Patentstyret fordi det ble ansett å være egnet til å forveksles med registrering nummer 302909, ordmerket RIAS, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Dette merket er registrert for følgende tjenester:

Klasse 37: Byggevirksomhet; byggeledelse; bygging og vedlikehold av jernbane og sporveier; reparasjonsvirksomhet og installasjonsvirksomhet i forbindelse med jernbane og sporveier.

Klasse 42: Teknologiske tjenester; ingeniørvirksomhet; rådgivning og planlegging vedrørende bygging.

- 4 Klage kom inn 5. mars 2025. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 7. april 2025, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merkene er egnet til å forveksles for enkelte av varene i klasse 9.

- Varene og tjenestene i klasse 9 og 42 kan rette seg mot profesjonelle og den alminnelige sluttbrukeren. Graden av oppmerksomhet vil være gjennomsnittlig til høy.
- Det kan ikke legges vekt på hvordan merkene brukes eller planlegges brukt. Det er de aktuelle varene og tjenestene som merkene er gitt virkning for, eller ønskes gitt virkning for, som må legges til grunn for vurderingen, jf. Patentstyrets annen avdelings sak nr. 6915 P3 – Food og Rt. 1998 s. 1988 Cosmea/Cosmica.
- Innehavers varer i klasse 9 er av lignende slag som den eldre registreringens «teknologiske tjenester» i klasse 42. Innehavers varer er programvarer som skal brukes til å utføre finansielle transaksjoner. Den eldre registreringens «teknologiske tjenester» er en svært vid og generell angivelse uten noen form for begrensning med tanke på tjenestenes bransje. Angivelsen vil derfor kunne omfatte programmering og utvikling av den typen programvare som innehaver ønsker vern for. Varene og tjenestene anses derfor som komplementære, som rettet mot samme omsetningskrets og de tilbys av samme aktører.
- Merkene har klare visuelle likheter ettersom alle bokstavene i det yngste merket gjenfinnes i det eldre merket, i samme rekkefølge. De visuelle likhetene reduseres noe tatt i betraktning de grafiske elementene i det yngste merket. Dette er likevel ikke tilstrekkelig til å motvirke de klare likhetene.
- Merkene vil uttales RI/AS og RI/A. Til tross for at det eldre merket har en S mot slutten av lydbildet, har de likevel tydelige fonetiske likheter idet første stavelse er identisk, og siste stavelse også starter med bokstaven A.
- Ettersom ingen av merkene har noe betydningsinnhold, er det ikke mulig å foreta noen konseptuell sammenligning.
- Samlet sett foreligger flere likheter enn ulikheter, og bokstavene som er felles kommer først i merkene. Underretten har gjentatte ganger uttalt at gjennomsnittsforbrukeren som regel vil feste seg ved starten av et merke, se blant annet T-112/03 FLEXI AIR premiss 65 og T-346/04 Arthur et Felicie premiss 46.
- I den konkrete helhetsvurderingen har det blitt lagt vekt på at den særpregede teksten i det yngste merket, RIA, gjenfinnes i sin helhet i starten av det eldste merket. Det eldste merket er et rent ordmerke, og har dermed vern for alle ordinære utforminger av ordet. Den figurative utformingen bidrar derfor ikke i tilstrekkelig grad til å skille merkene fra hverandre, idet selve tekstelementet fremdeles helt tydelig oppfattes i det yngste merket.
- Selv om det er tale om relativt korte merker er forskjellene ikke tilstrekkelig til å avverge forvekslingsrisiko, selv tatt i betraktning en omsetningskrets med høyere oppmerksomhetsnivå. Forskjellen i teksten ved at det eldste merket har bokstaven S i endelsen, vil dessuten kunne oppfattes som en genitivsform. Omsetningskretsen vil derfor kunne oppfatte RIA og RIAS som å referere til samme tilbyder, men at det eldste merket angir at dette er RIA sine tjenester.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det er ikke risiko for forveksling, og det bes om at avgjørelsen oppheves når det gjelder de nektede varene i klasse 9.
- Klager er klar over at ordlyden «teknologiske tjenester» er en vid betegnelse som omfatter mange tjenester i klasse 42, og at innehavers varer gjelder programvarer. Klagers varer er imidlertid ikke av teknologisk art og er derfor ikke av liknende art som «teknologiske tjenester». Klagers varer er av finansiell karakter, og gjelder overføring av penger, valutaveksling og donasjoner. Innehaver av den eldre registreringen leverer tjenester innen jernbane. Merkene vil ikke benyttes for varer eller tjenester som retter seg mot samme omsetningskrets, og omsetningskretsen for finansielle varer har en høy merkebevissthet. Finanser er en viktig del av personers og bedrifters virke, og gjennomsnittsforbrukeren vil derfor være ekstra bevisst i en omsetningssituasjon.
- Selv om Patentstyrets Kryssgranskningsliste, og utbredt praksis, er å anse programvarer i klasse 9 som liknende med «teknologiske tjenester» i klasse 42, er det ønskelig at Klagenemnda skal kjenne til de to ulike innehavernes forretningsområder.
- I VM 23/00038 kom Klagenemnda til at merkene CYO og CRYO ikke ville forveksles for identiske varer, og det ble lagt vekt på høyt oppmerksomhetsnivå for tobakksvarer. Det vil være like høy grad av oppmerksomhetsnivå for finansielle og teknologiske varer og tjenester.
- Merkene har tilstrekkelige forskjeller visuelt og fonetisk.
- Forskjellen som ligger i bokstaven S, er fremtredende både visuelt og ved uttale. De to merkene fremstår som to ulike helhetlige ord, der RIA ikke vil bli oppfattet som et selvstendig adskillende element i det eldste merket RIAS. Bokstaven S er svært hørbar i slutten av det eldste merket, og det opptar stor plass visuelt slik at bokstaven vil bli lagt merke til i en omsetningssituasjon. De to merkene har ingen konseptuelle likheter som vil øke forvekslingsfaren.
- Selv om det eldre merket er et ordmerke, er det lite sannsynlig at det vil ha en visuell utforming lik klagers merke, ettersom den figurative utformingen er knyttet til den første bokstaven «r» og den siste bokstaven «a».
- Når det er tale om korte merker, vil forskjellene være enda tydeligere. Spesielt vil dette gjelde forskjeller i begynnelsen eller slutten av merkene. Korte merker skal ha en snever beskyttelsessfære. I vurderingen CYO/CRYO ble det lagt vekt på at begge merkene var relativt korte, og at den visuelle ulikheten er mer fremtredende enn om merkene hadde bestått av flere bokstaver. Det samme er tilfellet med RIA/RIAS. Selv om de to merkene har tre bokstaver til felles, så er forskjellen ved bokstaven S i RIAS tydelig. Forskjellen gjør at merkene som helhet er egnet til å skilles fra hverandre for de aktuelle varene og tjenestene.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er det kombinerte merket RIA, slik det er gjengitt i avsnitt 2.
- 10 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.
- 11 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.
- 12 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.
- 13 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.
- 14 Omsetningskretsen for varene og tjenestene i klasse 9 og 42 vil både bestå av alminnelige sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Programvare til bruk for finansielle tjenester, pengeoverføring og betalingsløsninger vil i hovedsak kjøpes inn av profesjonelle aktører som banker og meglerhus, mens selve løsningen for eksempel i en app eller nettbank, også kan brukes av private sluttbrukere. 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 vil ha en gjennomsnittlig til høy grad av oppmerksomhet.

Vareslagslikhet

- 15 Vurderingen gjelder hvorvidt varene og/eller tjenestene er av samme eller lignende slag, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. I vurderingen av om varene er av lignende slag, skal det ses hen til 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 omsetningskrets, og om de normalt har samme kommersielle opprinnelse, se for eksempel Underrettens avgjørelser i T-99/01 Mystery/Mixery avsnitt 40 og T-85/02 Castillo/El Castillo avsnitt 38.
- 16 Klagenemnda er av det syn at klagers varer i klasse 9, for eksempel «downloadable computer software, namely, an electronic financial software platform that accommodates multiple types of payment and debt transactions in an integrated mobile phone, PDA, and web-based environment», er av lignende slag som det eldre merkets «teknologiske tjenester» i klasse 42. Patentstyret har anført at varene og tjenestene er av lignende slag fordi «teknologiske tjenester» i klasse 42 vil kunne omfatte programmering og utvikling av den typen programvare som klager ønsker vern for i klasse 9. Klagenemnda er enig i dette, men vil i tillegg trekke frem at «teknologiske tjenester» må anses å inkludere programvare som en tjeneste. Angivelsen «teknologiske tjenester» er svært vid og omfatter alle tjenester som kan karakteriseres som en teknologisk tjeneste i klasse 42. Ettersom «teknologiske tjenester» ikke er spesifisert til en bestemt bransje eller område, legger Klagenemnda til grunn at angivelsen omfatter samme type programvare som klagers varer i klasse 9, kun med den forskjell at programvaren blir tilbudt som en tjeneste over internett. Dette er dermed varer og tjenester som retter seg mot samme omsetningskrets, som kan ha samme distribusjonskanaler og være i konkurranse med hverandre, og som i hovedsak vil produseres og tilbys av samme tilbydere.
- 17 Klager kan ikke høres med anførselen om at deres varer er av finansiell karakter og ikke teknologisk art, og at innehaver av den eldre registreringen tilbyr tjenester innen jernbanefeltet. Spørsmålet om varene og tjenestene er av samme eller lignende slag skal vurderes ut fra de aktuelle angivelsene i varefortegnelsene, og ikke ut fra hvilke varer og tjenester som merkene faktisk brukes for. Dette er slått fast av Høyesterett i Rt. 1998 s. 1988 Cosmea/Cosmica, på side 1991-1992.
- 18 Ettersom vilkåret om lignende varer er oppfylt for alle varene i klasse 9, blir det neste spørsmålet om kjennetegnene er så like at det foreligger risiko for forveksling i den alminnelige omsetningen, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.

Kjennetegnslikhet



- 19 Merkene som skal sammenlignes er det kombinerte merket  og ordmerket RIAS.
- 20 Ved vurderingen av kjennetegnslikhet, 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 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.
- 21 Klagenemnda deler Patentstyrets vurdering om at merkene har tydelige fonetiske likheter. Det eldre ordmerket RIAS har to stavelser «ri-as», og vil mest sannsynlig uttales rett frem som «r-i-a-s». Klagers merke består av merketeksten RIA i avrundet oransje font. Ordet har to stavelser «ri-a» og vil sannsynligvis uttales rett frem som «r-i-a». De tre første bokstavene vil derfor uttales likt i begge merker. Selv om den siste bokstaven S gjør at merkene også har en fonetisk forskjell, kan Klagenemnda ikke se at denne overskygger den klare fonetiske likheten som følger av at de tre første bokstavene vil uttales likt.
- 22 Klagenemnda er i tillegg enig med Patentstyret i at merkene har klare visuelle likheter ved at alle bokstavene i klagers merke gjenfinnes i det eldste merket i samme rekkefølge. Klagenemnda kan ikke se at tilføyelsen av den siste bokstaven S, og den oransje fonten, tilfører tilstrekkelige visuelle ulikheter. Ettersom det eldste merket RIAS er et ordmerke, har det vern for ordet uten å være låst til en bestemt font eller grafisk stil, og vil derfor omfatte identisk eller lignende font som klagers merke, for eksempel i fet oransje font, jf. Underrettens avgjørelse i T-369/10 BEATLE avsnitt 42.
- 23 Det at merkene er korte trekker i retning av at selv én bokstav kan utgjøre en merkbar forskjell. Klagenemnda kan imidlertid ikke se at de ulikheter som bokstaven S medfører, er tilstrekkelig til å utelukke forvekslingsfare i dette tilfellet. I tillegg opptrer forskjellen til slutt i ordet, og får dermed mindre oppmerksomhet enn om den hadde kommet først. Underretten har slått fast at gjennomsnittsforbrukeren oftest legger merke til begynnelsen av et ord, jf. eksempelvis T-183/02 Mundicor avsnitt 83 og T-346/04 Arthur et Felicie avsnitt 46.
- 24 Klagenemnda deler dessuten Patentstyrets vurdering om at ingen av merkene gir noe klart meningsinnhold som den norske gjennomsnittsforbrukeren kan knytte til varene eller tjenestene, og at det derfor ikke er mulig å foreta en konseptuell sammenligning.
- 25 Klagenemnda kan ikke legge avgjørende vekt på avgjørelsen VM 23/00038 CYO. Klagenemnda må foreta en konkret vurdering i hver enkelt sak. Vurderingen i den nevnte avgjørelsen skiller seg klart fra foreliggende sak, ettersom det der ble lagt vekt på at

merkene hadde tydelige fonetiske forskjeller ved at merkene CRYO og CYO ville uttales «kryo» og «syo», se avsnitt 24. I inneværende tilfelle er uttalen av de felles bokstavene derimot identisk.

- 26 Etter en helhetsvurdering har Klagenemnda kommet til at det kombinerte merket RIA er egnet til å forveksles med det eldre ordmerket RIAS. Klagenemnda legger avgjørende vekt på at kjennetegnene har klare fonetiske og visuelle likheter, samt at det foreligger varer og tjenester av lignende slag. I helhetsvurderingen har Klagenemnda tatt hensyn til at det eldste merket RIAS fremstår som et fantasiord hvor graden av særpreg tilsier et relativt stort verneomfang, og at gjennomsnittsforbrukeren vil ha normal til høy grad av oppmerksomhet. Det er sannsynlig at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller tro at det er en kommersiell forbindelse mellom innehaverne av merkene.
- 27 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda Patentstyrets avgjørelse. Det kombinerte merket RIA, med internasjonalt registreringsnummer 1602254A, og norsk søknadsnummer 202507373, kan ikke gis virkning for de aktuelle varene i klasse 9, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)

Katrine Malmer-Høvik
(sign.)