



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00078
Dato: 29. oktober 2020

Klager: Apple Inc
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Innklagede: APPLiA – Home Appliance Europe, en abrégé
“APPLiA”, AISBL
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Martin Berggreen Rove og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 24. februar 2020, hvor Patentstyret etter innsigelse opprettholdt internasjonal registrering nr. 1406054 og med norsk søknadsnummer 201807376, det kombinerte merket APPLiA HOME APPLIANCE EUROPE, for følgende:



Klasse 35: Commercial lobbying services related to the home appliance industry.

Klasse 45: Political lobbying services related to the home appliance industry.

- 3 Apple Inc. innleverte innsigelse mot den internasjonale registreringen. Innsigelsen var begrunnet med at bruk av merket ville krenke en annens rett fordi det er egnet til å forveksles med innsigers internasjonale registrering nr. 0956402, ordmerket APPLE, nr. 284972, ordmerket APPLE, og nr. 1071006, ordmerket APPLE, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Innsigelsen er også begrunnet med at bruk av den internasjonale registreringen vil krenke innsigers velkjente merke, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.

Internasjonal registrering nr. 0956402, ordmerket APPLE, er gitt virkning for varer i klasse 9:

Klasse 9: Computer hardware; computer hardware, namely, server, desktop, laptop and notebook computers; computer memory hardware; computer disc drives; optical disc drives; computer hardware, software and computer peripherals for communication between multiple computers and between computers and local and global computer networks; computer networking hardware; set top boxes; computer hardware and computer software for the reproduction, processing and streaming of audio, video and multimedia content; computer hardware and software for controlling the operation of audio and video devices and for viewing, searching and/or playing audio, video, television, movies, photographs and other digital images, and other multimedia content; computer monitors; liquid crystal displays; flat panel display monitors; computer keyboards, cables, modems; computer mice; electronic docking stations; stands specially designed for holding computer hardware and portable and handheld digital electronic devices; batteries; rechargeable batteries; battery chargers; battery packs; power adapters for computers; electrical connectors, wires, cables, and adaptors; wired and wireless remote controls for computers and portable and handheld digital electronic devices; headphones and earphones; stereo headphones; in-ear headphones; microphones; audio equipment for vehicles, namely, MP3 players; sound systems comprising remote controls, amplifiers, loudspeakers and components thereof; audio

recorders; radio receivers; radio transmitters; personal digital assistants; portable digital audio and video players; electronic organizers; cameras; telephones; mobile phones; videophones; computer gaming machines, namely, stand-alone video gaming machines; handheld and mobile digital electronic devices for the sending and receiving of telephone calls, electronic mail and other digital media; MP3 and other digital format audio and video players; portable and handheld digital electronic devices for recording, organizing, transmitting, receiving, manipulating, playing and reviewing text, data, image, audio and video files; a full line of electronic and mechanical parts and fitting for portable and handheld digital electronic devices for recording, organizing, transmitting, receiving, manipulating, playing and reviewing text, data, image, audio and video files, namely, headphones, microphones, remote controls, batteries, battery chargers, devices for hands-free use, keyboards, adapters; parts and accessories for mobile telephones, namely, mobile telephone covers, mobile telephone cases, mobile telephone covers made of cloth or textile materials, mobile telephone batteries, mobile telephone battery chargers, headsets for mobile telephones, devices for hands-free use of mobile telephones; carrying cases, sacks, and bags, all for use with computers and portable and handheld digital electronic devices; operating system programs; computer utility programs for computer operating systems; a full line of computer software for business, home, education, and developer use; computer software for use in organizing, transmitting, receiving, manipulating, playing and reviewing text, data, image, audio, and video files; computer programs for personal information management; database management software; character recognition software; electronic mail and messaging software; telecommunications software for connecting wireless devices, mobile telephones, handheld digital electronic devices. computers, laptop computers, computer network users, global computer networks; database synchronization software; computer programs for accessing, browsing and searching online databases; computer software to develop other computer software; computer software for use as a programming interface; computer software for use in network server sharing; local and wide area networking software; computer software for matching, correction, and reproduction of color; computer software for use in digital video and audio editing; computer software for use in enhancing text and graphics; computer software for use in font justification and font quality; computer software for use to navigate and search a global computer information network; computer software for use in word processing and database management; word processing software incorporating text, spreadsheets, still and moving images, sounds and clip art; computer software for use in authoring, downloading, transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding, playing, storing and organizing audio, video, still images and other digital media; computer software for analyzing and troubleshooting other computer software; computer graphics software; computer search engine software; website development software; computer software for remote viewing, remote control, communications and software distribution within personal computer systems and across computer networks; computer programs for file maintenance and data recovery; computer software for recording and organizing calendars and schedules, to-do lists, and contact information; computer software for clock and alarm clock functionality; computer software and prerecorded computer programs for personal information management; electronic mail and messaging software; computer programs for accessing, browsing and searching online databases; computer software and firmware for operating system programs; blank computer storage media; user manuals in electronically readable, machine readable or computer readable form for use with, and sold as a unit with, all the aforementioned goods.

Internasjonal registrering nr. 284972, ordmerket APPLE, er gitt virkning for blant annet følgende tjenester:

Klasse 35: Sortering, håndtering, mottak og behandling av post; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; forretningskonsultasjonstjenester; tilveiebringe kontortjenester; reklamebyråttjenester; reklame-, markedsførings- og salgsfremmende tjenester; reklame- og markedsføringskonsultasjoner; salgsfremmende tjenester; markedsføring av andres varer og tjenester; utførelse av markedsundersøkelser; analyse av markedsføringsrespons og markedsundersøkelser; design, frembringelse, produksjon og formidling av annonser samt annonse- og reklamemateriale for andre; mediaplanleggingstjenester; administrasjon av lojalitetsprogrammer; arrangement og utførelse av belønningsprogrammer for å promotere salg av varer og tjenester; datastyrt database- og filhåndtering; dataprosesseringstjenester; frembringe indekser av informasjon, sider og andre ressurser tilgjengelig på globale datanettverk og andre elektroniske- og kommunikasjonsnettverk for andre; tilveiebringelse, søking, browsing og gjenfinning av informasjon, sider og andre ressurser tilgjengelig på globale datanettverk og andre elektroniske- og kommunikasjonsnettverk for andre; organisering av innhold av informasjon tilveiebrakt via et globalt datanettverk og andre elektroniske- og kommunikasjonsnettverk i henhold til brukerpreferanser; tilveiebringe forretnings-, forbruker- og kommersiell informasjon via datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk; forretningstjenester, nemlig tilveiebringe databaser vedrørende kjøp og salg av et stort utvalg av andres produkter og tjenester; utarbeidelse av registre for publisering på internett og andre elektroniske, data- og kommunikasjonsnettverk; detaljforretnings- og online detaljforretningstjenester med datahardware, datasoftware, data periferiutstyr, datanettverk, forbrukerelektronikkinnretninger, tilbehør til forbrukerelektronikk; detaljforretningstjenester tilveiebrakt via internett og andre data-, elektroniske og kommunikasjonsnettverk med datahardware, datasoftware, data periferiutstyr, datanettverk, forbrukerelektronikkinnretninger, tilbehør til forbrukerelektronikk; detaljforretningstjenester innen områdene bøker, magasiner, tidsskrifter, nyhetsbrev, journaler og andre publikasjoner om et vidt spekter av emner av generell interesse, tilveiebrakt via internett og andre data-, elektroniske og kommunikasjonsnettverk; detaljforretningstjenester innen området underholdning inneholdende filmer, TV-programmer, sportsbegivenheter, musikkverk, og lyd- og audiovisuelle verk via internett og andre data-, elektroniske og kommunikasjonsnettverk; detaljforretningstjenester inneholdende data-, elektroniske og underholdningsprodukter, telekommunikasjonsapparater, mobiltelefoner, håndholdte mobile digitale elektroniske innretninger, og annen forbrukerelektronikk, datasoftware, samt tilbehør, periferiutstyr og bæreutrust for slike produkter, via internett og andre data-, elektroniske og kommunikasjonsnettverk; produktdemonstrasjoner tilveiebrakt i forretningen og via globale kommunikasjonsnettverk og elektroniske og kommunikasjonsnettverk; abonnementstjenester, nemlig tilveiebringe abonnement på tekst-, data-, bilde-, lyd- og multimediainnhold, tilveiebrakt via internett og andre elektroniske og kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe nedlastbart forhåndsinnspilt tekst-, data-, bilde-, lyd- og multimediainnhold mot betaling eller forhåndsbetalt abonnement, via internett og andre elektroniske og kommunikasjonsnettverk; arrangement og utførelse av kommersielle, handels- og forretningskonferanser, -show og utstillinger; informasjons-, rådgivnings- og konsultasjonstjenester relatert til alt det ovennevnte.

Internasjonal registrering nr. 1071006, ordmerket APPLE, er gitt virkning for følgende tjenester:

Klasse 45: Personal and social services rendered by others to meet the needs of individuals, namely online social networking and introduction services; online social networking services, namely facilitating social interaction among individuals, social introductions, and for finding persons with particular hobbies, interests and backgrounds; providing a social networking website for entertainment purposes; security services for the protection of property, namely monitoring of computerized data for security purposes.

- 4 Klage innkom 21. april 2020. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda den 26. mai 2020 for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Etter en helhetsvurdering anses ikke merkene å være lignende, og bruken av det yngre merket for de aktuelle tjenestene vil ikke skape en assosiasjon til det velkjente merket, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 andre ledd. Det foreligger heller ingen risiko for forveksling av merkene, jf. varemerkeloven § 4 første ledd. Beslutningen om å gi den internasjonale registreringen virkning opprettholdes.
- Det er innlevert en del dokumentasjon som skal vise at innsigers merke skal være velkjent. Innehaveren av det yngre merket har ikke bestridt at innsigers ordmerke APPLE og eplelogoen er velkjente merker, og Patentstyret ser heller ingen grunn til å foreta en inngående vurdering av dokumentasjonen. Det er vist til at Patentstyret tidligere i 2018 i OP 2017/00335, har lagt til grunn at ordmerket APPLE og figurmerket er blant verdens mest kjente varemerker for datamaskiner, mobiltelefoner, musikkspillere og andre elektroniske datavarer. Tilsvarende er situasjonen i dag.
- Selv om underteksten HOME APPLIANCE EUROPE i det yngre merket er mindre dominerende enn APPLiA, og har et beskrivende betydningsinnhold, vil begge tekstelement legges merke til og påvirke det konseptuelle helhetsuttrykket som merket skaper. Ordet APPLiA har ingen konkret betydning, men sett i sammenheng med underteksten, vil omsetningskretsen oppfatte APPLIA som å spille på eller hentyde til ordet APPLIANCE. Dette blir enda mer klart når merket benyttes for tjenester relatert til «the home appliance industry». Merkene er derfor konseptuelt helt forskjellige.
- Patentstyret antar at omsetningskretsen ikke vil uttale teksten HOME APPLIANCE EUROPE, og den fonetiske sammenligningen må dermed foretas mellom APPLIA og APPLE. Selv om den første stavelsen er lik, har merkene et ulikt antall stavelser og den siste delen av merkene uttales så forskjellig at merkenes fonetiske helhetsinntrykk er ulike.
- De ubetydelige visuelle og fonetiske likhetstrekkene som foreligger overskygges totalt av de visuelle, fonetiske og konseptuelle forskjellene i merkene. Etter en helhetsvurdering anses de aktuelle merkenes helhetsinntrykk så forskjellige at det ikke kan anses som lignende i

varemerkeloven § 4 andre ledds forstand. Det er ikke avgjørende i denne vurderingen at APPLE er et velkjent og sterkt særpreget merke. Det er ikke de tre innledende bokstavene APP som er velkjent som varemerke, men merket i sin helhet, APPLE. Videre er de påpekte visuelle og fonetiske likhetstrekkene såpass ubetydelige at bruken av det yngre kombinerte merket for kommersiell og politisk lobbyvirksomhet relatert til «home appliance industry», ikke skaper en assosiasjonsrisiko til det velkjente merket, og vilkårene for vern etter varemerkeloven § 4 andre ledd er ikke oppfylt.

- Da det ikke foreligger en assosiasjonsrisiko, er det heller ikke nødvendig å foreta en vurdering av risiko for forveksling, jf. varemerkeloven § 4 første ledd.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er ikke enig i Patentstyrets vurdering og påklager avgjørelsen. Det anføres prinsipalt at det foreligger fare for forveksling mellom det yngre kombinerte merket og klagers eldre internasjonale registreringer, jf. varemerkeloven § 4 første ledd. Subsidiært anføres det at det yngre kombinerte merket krenker klagers velkjente merke, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.
- Varene og tjenestene omfattet av merkene har samme omsetningskrets. Innklagedes tjenester er tjenester for å fremme salg av husholdningsapparater og hjemmeelektronikk, og omsetningskretsen vil typisk være bransjeorganisasjoner og sammenslutninger av foretak, samt kjeder og foretak som fører denne type varer. Klagers varer og tjenester omfatter vide spesifikasjoner, slik som salgsfremmende tjenester og markedsføring av andres varer og tjenester, uten presisering av hvem som er omsetningskrets.
- Det foreligger dels vareidentitet og dels vareslagslikhet. Varer i klasse 9 i klagers internasjonale registrering nr. 956402 omfatter nettopp slike hjemmeelektronikkprodukter som innklagedes salgsfremmende lobbyvirksomhet gjelder for, slik at det her foreligger vare- og tjenesteslagslikhet. Selv om home appliance i innklagedes tjenester normalt oversettes til hvitevarer, må Klagenemnda ta stilling til alle relevante mulige forståelser av begrepet. I dag eksisterer det ikke et skille mellom hvitevarer og annen elektronikk, og home appliance kan like gjerne kan bety forbrukerelektronikk som det tidligere mer tradisjonelle hvitevarer.
- Videre omfatter klagers internasjonale registrering nr. 1071006 slike tjenester som går på å knytte sammen individer med sammenfallende interesser og hobbyer, og dermed likeartet med innklagedes tjenester i klasse 45, siden de nevnte interesser og hobbyer nettopp kan være husholdningsapparater og hjemmeelektronikk.
- Klager viser til EUIPO B2526252, Citrus Junos v Aktion Mensch e.V., som slår fast at det foreligger vareslagslikhet mellom «lobbyvirksomhet» i innehavers registrering og «forretningskonsultasjonstjenester» som omfattet av innsigers reg.nr. 284972. EUIPO har også slått fast at kommersielle lobbytjenester er likeartet med forretningskonsultasjonstjenester, se B2199639, European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs v Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V.

- Det kan ikke være tvil om at det er elementet APPLIA som er det iøynefallende og det visuelt mest fremtredende elementet i det aktuelle merket. Ordet APPLIA inneholder seks bokstaver, hvorav de første fire er identiske med og har samme rekkefølge som de tilsvarende første fire bokstavene i klagers eldre merke APPLE, som består av fem bokstaver. Det må også legges til grunn at klagers ordmerke nyter vern i enhver utforming av ordet, herunder i lyseblå/-grønne bokstaver. Når en vesentlig del av et eldre merke inkorporeres på en slik måte at det utgjør en vesentlig del i det yngre merket, og det må legges til grunn at gjennomsnittsforsbrukeren normalt legger mest merke til starten av et merke, foreligger det visuell likhet.
- Klager støtter Patentstyrets oppfatning om at teksten HOME APPLIANCE EUROPE ikke vil bli uttalt når man refererer til merket og at den fonetiske sammenligningen således skal gjøres mellom APPLIA og APPLE.
- Klager fremlegger Expert Report fra John Harris, professor i lingvistikk. Vedkommende har utført følgende analyse: (1) en fonetisk og lingvistisk analyse av ordet APPLIA, (2) en fonetisk og lingvistisk sammenligning mellom ordet APPLIA og dennes assosiasjon til ordet APPLE, og (3) muligheten for en fonetisk og lingvistisk assosiasjon mellom APPLIA og APPLIANCE. I rapporten konkluderes det med at ordet APPLIA ikke vil bli oppfattet som en referanse til «appliance», og at merkene ikke bare er fonetisk like, men at de også vil bli oppfattet av forbrukerne som semantisk like.
- Den norske gjennomsnittsforsbrukeren vet svært godt hvordan merket uttales, nemlig på engelsk: APP-L. De første fire bokstavene er altså identiske og vil bli uttalt identisk, hhv «app-l» og «app-l-ia».
- Klager er enig i at APPLIA ikke har et betydningsinnhold, men klager er ikke enig med Patentstyret at gjennomsnittsforsbrukeren vil oppfatte APPLIA som relatert til «appliance» på grunn av underteksten i det yngre merket. Det er et allment akseptert prinsipp i varemerkeretten at omsetningskretsen ikke vil tillegge beskrivende elementer betydning i en helhetsvurdering av et merke. Patentstyret har således feilaktig forutsatt at det ikke-distinktive ordet «appliance» vil gjøre at forbrukeren assosierer ordet APPLIA med de aktuelle tjenestene.
- I tillegg til professor Harris' konklusjon om at forbrukere mest logisk vil forbinde ordet APPLIA med epler eller eple, viser oppslag i ulike ordbøker, online omtale, eksempler mv. med all tydelighet at APPLIA ganske enkelt ikke brukes som en forkortelse på eller henvisning til ordet «appliance».
- Klager nyter et styrket vern for sitt varemerke som følge av omfattende bruk, og et sterkt merke vil nyte godt av en større beskyttelsessfære enn et svakt merke. Innklagede har heller ikke bestridt at APPLE og eplelogoen er velkjente varemerker.
- De visuelle, fonetiske og konseptuelle likhetene, samt graden av styrket særpreg for klagers merker, tilsier at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil kunne komme til å ta feil av

de to merkene, eller tro at det foreligger noen form for kommersielt fellesskap mellom de to innehaverne, og det foreligger således en forvekslingsrisiko.

- Subsidiært anføres det at klager nyter vern etter § 4 andre ledd, og at innklagedes kombinerte merke krenker dette vernet.
- Klager er ett av verdens mest kjente selskaper, og både ordmerket APPLE og eplelogoen er ett av verdens mest kjente og verdifulle varemerker. Klager har fremlagt både dokumentasjon og argumentasjon til støtte for dette.
- Patentstyret har feilet fullstendig i sin vurdering av om merkene ligner hverandre etter varemerkeloven § 4 andre ledd. Som ett av verdens mest kjente varemerker må klagers ordmerke APPLE anses å ha en svært bred beskyttelsessfære, og det skal betydelig mindre til for å slå fast at merkene ligner.
- Det foreligger en høy grad av merkelikhet. Når en forbruker i et flyktig øyeblikk møter det yngre merket brukt i forbindelse med de søkte tjenestene, er det sannsynlig at det vil utløse en assosiasjon til klagers tidligere merker, som anses som blant verdens mest kjente.
- Selv om Klagenemnda skulle komme til at varene og tjenestene ikke er identiske, vil klagers merker nyte et så bredt vern etter § 4 andre ledd at det likevel omfatter samtlige tjenester omfattet av innklagedes registrering.
- For at skade på særpreg skal kunne fastslås, må det godtgjøres at det har skjedd en endring i den økonomiske adferden til gjennomsnittsforbrukeren av de varene/tjenestene som det eldre merket er velkjent for. En slik endring i den økonomiske adferden er vanskelig å dokumentere. Gode grunner taler imidlertid for ikke bare å se på dette ene merket isolert sett, men se på den skade som kan skje dersom flere tar et slikt merke i bruk som kjennetegn for sine varer. Dersom flere kommersielle aktører benytter seg av et lignende varemerke, er det en risiko for at klagers merke med dets iboende blikkfangeffekt og velkjenhet på sikt utvannes og forvitrer som følge av andres bruk.
- Videre er klagers varer kjent for sin høye kvalitet og brukervennlighet og klager anses som ett av de mest innovative selskapene på forbrukerelektronikk- samt telekommunikasjons- og underholdningsfeltet. Varer av lav kvalitet, eller i de tilfeller der det ytes dårlig service og/eller kundeoppfølging i forbindelse med salget, vil kunne smitte over på klager og skade den goodwill som ligger i klagers varemerke. Klager har ingen garanti for at de varer som tilbys under varemerket APPLIA av innklagede, er av en kvalitet som ikke vil kunne skade den goodwill som ligger i klagers velkjente merker.
- Når det gjelder urimelig utnyttelse av særpreg eller renommé, må det legges stor vekt på den sannsynlige økonomiske free-riding som vil finne sted dersom det søkte merket godkjennes til registrering. I denne saken er merkene identiske, men det er større avstand i varene. Det er likevel knyttet en betydelig goodwillverdi til klagers varemerker. Likhetene mellom merkene er videre av en slik grad at det må legges til grunn at innklagede ved bruk av sitt

merke, drar en uberettiget fordel av berømmelsen og goodwillverdien knyttet til klagers merker.

7 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede støtter Patentstyrets vurdering og konklusjon, og er uenig i de anførsler som fremsettes av klager.
- Innklagede er ikke enig i klagers definisjon av hva «home appliance» er og hvordan det vil forstås. Det engelske uttrykket «home appliances» oversettes normalt til hvitevarer på norsk, og det er en tilsnikelse av klager å inkludere husholdningsapparater og hjemmeelektronikk i innklagedes tjenester. Hjemmeelektronikk er ikke det samme som hvitevarer.
- For å begrunne tjenesteslagslikhet har klager vist til sitt produkt HomePod, som utvider husets eksisterende økosystem og skaper en ny tilknytning mellom husholdningsapparater/-innretninger og forbrukerelektronikkmarkedene. HomePod kom ikke på markedet før 9. februar 2018. På søknadstidspunktet for innklagedes merke, som er vurderingstidspunktet, fantes altså ikke denne forbindelsen mellom husholdningsapparater og forbrukerelektronikk i en slik grad som klager anfører.
- Innklagedes merke er heller ikke gitt virkning for verken hjemmeelektronikk, husholdningsapparater eller hvitevarer, men for lobbyvirksomhet. Forbindelsen er altså langt fjernere enn det klager hevder er forbindelsen mellom produktene. Gjennomsnittsforbrukeren av lobbyvirksomhet er svært profesjonell og merkebevisst. I den grad begge merker kan henvende seg til samme omsetningskrets, bemerker innklagede at den felles målgruppen ikke er forbrukere som kjøper «home appliance», men selve industrien.
- Klager har vist til praksis fra EUIPO som skal knytte lobbyvirksomhet til forretningsrådgivning. Til dette bemerker innklagede at hverken Patentstyret eller Klagenemnda har for vane å la seg påvirke av enkeltavgjørelser fra EUIPO og heller ikke i dette tilfellet burde legge for stor vekt på dette. Lobbyvirksomhet er en egen bransje med dedikerte aktører, slik som innklagede. At man i forretningsstrategier legger inn bruk av lobbyister gjør ikke at disse bransjene er like. De relevante tjenestene utføres av forskjellige aktører, noe den profesjonelle og merkebevisste gjennomsnittsforbrukeren er fullt klar over.
- Innklagede er enig i Patentstyrets vurdering av at det foreligger minimale visuelle likheter mellom merkene. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke ut fra visuelle likheter forveksle merkene.
- Videre har merkene klare fonetiske forskjeller. Det er merkene som helhet som skal vurderes mot hverandre, og HOME APPLIANCE EUROPE er en del av innklagedes merke og kan dermed ikke ses bort fra i vurderingen. Underteksten HOME APPLIANCE EUROPE skaper en klar avstand fonetisk.

- Det er også en markant forskjell i uttale mellom APPLIA og APPLE. Selv om ordene APPLE og APPLIA har noen felles bokstaver, er uttalen ganske så forskjellig, APPLE har to stavelser, mens APPLIA har tre. Klagers merke vil uttales ÆP-UHL, mens APPLIA vil uttales A-PLI-A. Dette tilsier at det foreligger betydelige fonetiske forskjeller mellom merkene.
- Konseptuelt og assosiasjonsmessig sett er merkene enda mer forskjellige. Klagers argumentasjon om at endelsen -IA er vanlig brukt i forbindelse med substantiver på engelsk, ofte i forbindelse med flertallsutgaven av et substantiv, tilsier ingen konseptuell likhet. Den norske gjennomsnittsforkbrukeren er godt kjent med at flertallsformen for «apple» er «apples».
- Videre har Patentstyret korrekt lagt til grunn at underteksten HOME APPLIANCE EUROPE gjør at forbrukeren vil oppfatte APPLIA som relatert til appliance eller hjemmeutstyr Europa.
- Klagers argument om at det er et allment akseptert prinsipp i varemerkeretten at omsetningskretsen ikke vil tillegge beskrivende elementer betydning i en helhetsvurdering av et merke, er ikke mer allment akseptert enn at det motsatte hevdes i Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utgave, side 412.
- Betydningen av APPLE bidrar bare til å befeste den konseptuelle og assosiasjonsmessige forskjellen.
- Rapporten fra Professor Harris har liten bevismessig verdi i vurderingen av hvordan den norske gjennomsnittsforkbrukeren oppfatter merket. Rapporten er bestilt av klager ut ifra et formål definert av klager, og er vurdert av en engelsk professor i lingvistikk, som ikke er noen typisk norsk gjennomsnittsforkbruker for lobbytjenester for husholdningsartikler med et annet morsmål. I rapporten vurderes også bare APPLIA alene, og analysen går dermed glipp av merket i sin helhet slik det er søkt, og som er slik Klagenemnda skal vurdere merket.
- Det er ikke grunnlag for å fastslå fare for forveksling etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. 4 første ledd.
- Innklagede bestrider ikke at APPLE og eplelogoen er velkjente merker, men anfører at det ikke foreligger en assosiasjon som vil medføre urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente merket.
- Innklagede har argumentert med hvorfor det ikke foreligger merkelikhet, og dette tilsier at det heller ikke foreligger en assosiasjonsrisiko.
- Merkene har vidt forskjellige assosiasjonsinnhold, og er i tillegg fonetisk og visuelt forskjellige. For at assosiasjon skal medføre urimelig utnyttelse eller skade, må den skadelige assosiasjonen dannes hos brukerne av lobbytjenester. Det er kun disse som vil bli eksponert for innklagedes merke. For disse brukerne innehar ikke merkene en likhet som gjør at § 4 andre ledd kommer til anvendelse.

- Merket APPLE er først og fremst velkjent for datamaskiner og telefoner. Vern for velkjente merker kan strekke seg til andre varer og tjenester, men det å tilby lobbytjenester er noe veldig annet. Dersom det skulle oppstå assosiasjon mellom merkene, er det lite som tilsier at en slik assosiasjon vil gi innklagede en urettmessig fordel eller at assosiasjonen vil medføre skade for på klagers merke.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 Spørsmålet som Klagenemnda skal ta stilling til er om registreringen av det kombinerte merket APPLiA HOME APPLIANCE EUROPE må oppheves, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 29.
- 11 Etter § 29 første ledd kan en registrering oppheves som ugyldig dersom bruken av det registrerte merket krenker en annens varemerkerett her i riket, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første eller andre ledd.
- 12 I likhet med Patentstyret finner Klagenemnda det mest hensiktsmessig å ta utgangspunkt i klagers subsidiære anførsel om vern etter varemerkeloven § 4 andre ledd, da dette gir det bredeste vernet forutsatt at vilkårene er oppfylt.
- 13 Varemerkeloven § 4 andre ledd lyder:

«For et varemerke som er velkjent her i riket, innebærer varemerkeretten at ingen uten samtykke fra merkehaveren kan bruke et tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller annet slag, hvis bruken ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse (goodwill)».

- 14 Spørsmålet for Klagenemnda er dermed om klagers ordmerke APPLE er velkjent, og – dersom svaret er ja, om bruken av det kombinerte merket APPLiA HOME APPLIANCE EUROPE utløser en assosiasjonsrisiko med klagers velkjente merke som medfører en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente merkets særpreg eller anseelse, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.
- 15 Vilkåret om at et varemerke er «velkjent», er oppfylt når merket er «kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dekket af dette mærke», og i så henseende i en «væsentlig del af» riket, jf. EU-domstolens avgjørelse i C-375/97, Chevy, avsnitt 26 og 28. Vedrørende vurderingen av om et merke er «velkjent» må det tas hensyn til «alle sagens relevante omstændigheder, således navnlig varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af bruken af varemærket, samt størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket», jf. C-375/97, Chevy, avsnitt 27.

- 16 Klagenemnda slutter seg til Patentstyrets vurdering av bevisene og finner det ikke tvilsomt at klagers ordmerke APPLE, og den såkalte eple-logoen, er å anse som velkjent. Dokumentasjonen viser at ordet APPLE og eple-logoen er rangert høyt som ett av verdens mest kjente varemerker. Etter Klagenemndas oppfatning må det, utover den innsendte dokumentasjonen, anses som en alminnelig kjensgjerning at APPLE er ett av de mer velkjente varemerkene i Norge. På denne bakgrunn legger Klagenemnda til grunn at merketeksten APPLE er et «velkjent» varemerke for forbrukerelektronikk, særlig telefoner, bærbare maskiner, nettbrett, musikkavspilling, løsninger for TV-underholdning/underholdningstjenester og smarthjem-løsninger, jf. § 4 andre ledd.
- 17 Det neste spørsmålet blir om bruken av det yngre kombinerte merket APPLiA HOME APPLIANCE EUROPE, når det anvendes på kommersiell og politisk lobbyvirksomhet relatert til «the home appliance industry», vil skape en assosiasjon til klagers velkjente varemerke. Klagenemnda vil her understreke at assosiasjonsrisiko er nødvendig, men ikke i seg selv tilstrekkelig til at det foreligger en krenkelse etter varemerkeloven § 4 andre ledd, jf. EU-domstolen i sak C-487/07, L'Oreal, avsnitt 37. Innehaveren av det velkjente merket må også sannsynliggjøre at assosiasjonen som skapes mellom merkene utgjør en urimelig utnyttelse av eller skade på merkets særpreg eller anseelse.
- 18 Vurderingen av om det foreligger en risiko for assosiasjon etter § 4 andre ledd, er ikke sammenfallende med forvekselbarhetsvurderingen etter § 4 første ledd. Ifølge forarbeidene må graden av likhet «medføre at den berørte kundekretsen i sin bevissthet skaper en forbindelse (en «link») mellom tegnet og varemerket», jf. Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) side 43. Det kreves altså en likhet mellom merkene, men ikke en risiko for forveksling, jf. EU-domstolens avgjørelse C-408/01, ADIDAS/FITNESSWORLD, og C-552/09, Ferrero v OHIM, avsnitt 53. Graden av likhet skal medføre at omsetningskretsen i sin bevissthet skaper en forbindelse - en assosiasjon - mellom merkene.
- 19 Hvorvidt det foreligger en assosiasjonsrisiko beror på en konkret helhetsvurdering hvor kjennetegnslikhet, vareslagslikhet og graden av hvor velkjent og særpreget klagers merke er, vil være momenter i vurderingen, jf. C-136/08, Japan Tobacco v OHIM, avsnitt 26. Av EU-domstolens avgjørelse i sak C-552/09, Ferrero v OHIM, avsnitt 52, følger det at grunnlaget for vurdering av kjennetegnslikhet etter § 4 andre ledd, i likhet med en tradisjonell forvekselbarhetsvurdering, skal være en visuell, fonetisk og konseptuell sammenligning av de aktuelle merkene som helhet.
- 20 Klagenemnda ser først på graden av likhet mellom varene og tjenestene som merkene omfatter. Selv om § 4 andre ledd gir også vern mot varer/tjenester av «annet slag», betyr ikke dette at velkjente merker automatisk har vern mot bruk på alle varer og tjenester. Som det fremkommer av avsnitt 18-19 ovenfor, vil avstanden eller nærheten mellom varene og tjenestene fortsatt kunne innvirke på hvorvidt det foreligger assosiasjonsrisiko. I sin argumentasjon har partene fokusert på hva som i dag må anses å være omfattet av begrepet «home appliance», hvor innklagede har hevdet at begrepet sikter til hvitevarer, mens klager i hovedsak har hevdet at skillet mellom forbrukerelektronikk og hvitevarer i dag er visket

bort. For Klagenemnda er imidlertid ikke dette avgjørende. Selve tjenestene som er definert i innklagedes varefortegnelse er politisk og kommersiell lobbyvirksomhet, hvor «home appliance» kun presiserer hvilken bransje innklagede driver lobbyvirksomhet innenfor. Klagenemnda ser ikke bort fra at «home appliance» i dag vil innbefatte slike varer som klagers varemerker har vern for, men selve lobbyvirksomheten som tjeneste kan ikke anses å være likeartet eller ha særlig nærhet til de varer og tjenester som klagers ordmerke APPLE er velkjent for. Dette er varer og tjenester som er forskjellig i art og formål enn lobbytjenester, de er ikke komplementære eller i konkurranse med hverandre, og er heller ikke varer og tjenester som normalt tilbys og utføres av samme kommersielle foretak.

- 21 Gjennomsnittsforbrukeren for lobbytjenestene i klasse 35 og 45 vil være profesjonelle aktører som må anses å ha et høyt oppmerksomhetsnivå. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96, Gut Springenheide.
- 22 Klagers ordmerke APPLE betyr eple. Merket har et iboende særpreg for de varer og tjenester det er registrert for, og som konkludert med ovenfor er det velkjent for flere av varene og tjenestene.
- 23 Innklagedes merke er et kombinert merke som består av merketeksten APPLiA HOME APPLIANCE EUROPE, gjengitt i avsnitt 2. Ordet APPLiA har ingen konkret betydning i relasjon til tjenestene, og er et særpreget element. Tekstelementet HOME APPLIANCE EUROPE på sin side oppfattes beskrivende for innholdet og det geografiske virkeområdet for lobbytjenestene i klasse 35 og 45. I så måte er det APPLiA som fremstår som det mest dominerende elementet, selv om det har klare referanser til underteksten «appliance».
- 24 Merkene inneholder både visuelle likheter og forskjeller. Likheten består i at tekstelementene APPLE og APPLiA deler de samme fire bokstavene APPL-. Forskjellen i tekstelementene er endelsene -E og -iA. I tillegg utgjør den figurative utformingen av merket og underteksten HOME APPLIANCE EUROPE forskjeller som gjør at innklagedes merke visuelt skiller seg fra klagers velkjente merke. Selv om gjennomsnittsforbrukeren ofte vil legge mer merke til merketeksten enn den figurative utformingen og HOME APPLIANCE EUROPE er mer underordnet det dominerende elementet APPLiA, er dette likevel elementer som i helhetsinntrykket av det yngre merket ikke er neglisjerbare, og som vil påvirke helhetsinntrykket. Klagenemnda kan derfor ikke se bort fra disse elementene ved vurderingen av merkelikheten, jf. C-193/og P, Nestlé v. OHIM. Som relevante elementer bidrar de visuelt til å skape avstand mellom merkene. Særlig fremhever den figurative utformingen av bokstaven A i starten og slutten at merketeksten avsluttes forskjellig fra APPLE. Videre vil APPLE på grunn av sitt betydningsinnhold (eple) ikke bli oppdelt visuelt på noen måte, men oppfattet som en helhet. For Klagenemnda fremstår det da ikke som særlig treffende i den konkrete merkesammenligningen å legge mest vekt på starten av merkene. Rent visuelt fremstår merkene langt mer forskjellig enn de fremstår like. Klagenemnda legger derfor til grunn at merkene har en svak grav av visuell likhet.

- 25 Klagenemnda er videre av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren sannsynligvis ikke vil uttale teksten HOME APPLIANCE EUROPE, og at den fonetiske sammenligningen i all hovedsak må foretas mellom APPLE og APPLiA. Selv om de fire første bokstavene er identiske, betyr ikke dette at uttalen innledningsvis i merkene vil være identisk, slik klager har hevdet. For den norske gjennomsnittsforbrukeren vil det være naturlig å uttale APPLE på engelsk i to stavelser, APP-LE [ÆP-EL], mens APPLiA vil uttales mer rett frem og i tre stavelser, APP-Li-A. Innledningen APP- medfører dermed en viss grad av fonetisk likhet. Derimot vil den fonetiske avslutningen -EL i klagers merke og -Li-A i innklagedes merke være forskjeller som gjennomsnittsforbrukeren vil legge merke til. Etter dette legger Klagenemnda til grunn at merkene består av både fonetiske likheter og forskjeller.
- 26 Klagers velkjente ordmerke APPLE – utover at det vil oppfattes som klagers varemerke – vil gi gjennomsnittsforbrukeren assosiasjoner til ordets opprinnelige betydning, nemlig eple. Som påpekt har ikke APPLiA noen konkret betydning, og for deler av omsetningskretsen vil merket bare oppfattes som et fantasiord uten noen assosiasjoner. Siden underteksten HOME APPLIANCE EUROPE vil kunne innvirke på gjennomsnittsforbrukeren helhetsinntrykk av merkene, er Klagenemnda av den oppfatning at ordet APPLIANCE sannsynligvis vil medføre at deler av omsetningskretsen oppfatter at APPLiA spiller på (home) appliance. I så måte vil APPLiA enten ikke gi noen assosiasjoner, eller gi assosiasjoner til noe helt annet enn epler. Klagenemnda er dermed av den oppfatning at merkene er konseptuelt forskjellig.
- 27 Klager har fått utarbeidet en rapport som konkluderer med at merkene er både fonetisk og semantisk like, og at APPLiA ikke vil bli oppfattet som en referanse til «appliance», men assosieres med APPLE/eple.
- 28 Klagenemnda kan ikke se at denne rapporten kan resultere i en annen vurdering av merkelikheten. Klagenemndas vurdering må foretas på bakgrunn av hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte varemerkene i relasjon til varene/tjenestene, og denne vurderingen er ikke uten videre sammenlignbar med en merkeanalyse av mer akademisk karakter av hvordan personer med engelsk som morsmål oppfatter APPLE og APPLiA. I tillegg fremgår det av rapporten at vedkommende kun vurderer APPLiA, uten underteksten. Når sammenligningen ikke gjøres mellom de to merkene, slik de er registrert, svekkes den bevismessige verdien av rapporten ytterligere.
- 29 Klagenemnda legger etter dette til grunn at merkene har en lav grad av merkelikhet.
- 30 Etter en helhetsvurdering har Klagenemnda kommet til at bruk av innklagedes kombinerte merke ikke utløser en risiko for assosiasjon til klagers velkjente merke. Selv om klagers merke er ett av verdens mest velkjente varemerker, må det i denne saken legges avgjørende vekt på de forskjeller som er mellom merkene, særlig tatt i betraktning at innklagedes lobbyvirksomhet er en type tjeneste som ligger fjernt fra de varer og tjenester som klagers merke omfatter og er kjent for, uavhengig av hva som omfattes av begrepet «home appliance». Når det gjelder forskjellene som tilsier at det foreligger en lav grad av merkelikhet, vil Klagenemnda særlig peke på at merkene ikke har noen konseptuelle likheter, men snarere vil gi assosiasjoner i forskjellige retninger. Til dette kommer det også at

merkene vil bli uttalt forskjellig, samt at APPLE ikke vil bli oppdelt, men oppfattet som en helhet. Som påpekt ovenfor er dette momenter som svekker betydningen av at merkene deler de fire første bokstavene.

- 31 Siden det ikke foreligger en assosiasjonsrisiko mellom merkene, vil heller ikke bruken utgjøre en urimelig utnyttelse av eller skade på merkets særpreg eller anseelse etter varemerkeloven § 4 andre ledd. Vilåårene i § 4 andre ledd er ikke oppfylt. Klagenemnda bemerker for øvrig at EUIPO Opposition Divison i sak B 3 052 493, i en sak mellom de samme merkene, kom til samme resultat etter er en lignende vurdering. Når det ikke foreligger en assosiasjonsrisiko, kan Klagenemnda heller ikke se at det er grunnlag for å vurdere klagers prinsipale påstand om fare for forveksling etter varemerkeloven § 4 første ledd.
- 32 Vilåårene etter varemerkeloven § 4 første og andre ledd er ikke oppfylt. Innklagedes kombinerte merke APPLiA HOME APPLIANCE EUROPE er derfor ikke registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a.
- 33 På bakgrunn av dette har Klagenemnda kommet til at klagen forkastes, og at registrering nr. 1406054, det kombinerte merket APPLiA HOME APPLIANCE EUROPE, opprettholdes for tjenestene i klasse 35 og 45, jf. § 29, jf. 16 bokstav a, jf. § 4 første og andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)