



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00103
Dato: 21. januar 2022

Klager: Koninklijke Philips N.V.
Representert ved: Zacco Norway AS

Innklaget: Yiwu Boneng Imp & Exp Co., Ltd.
Representert ved: Zhihu Intellectual Property Agency (Jinhua) Co., Ltd.

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Kaja von Hedenberg og Anne Cathrine Haug-Hustad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 27. mai 2021, hvor det kombinerte merket SONIFER, internasjonal registrering nr. 1501579, med søknadsnummer 201916182, etter innsigelse ble opprettholdt for følgende varer:

Sonifer

- Klasse 7: Electric kitchen machines; mixing machines; coffee grinders, other than hand-operated; whisks, electric, for household purposes; fruit presses, electric, for household purposes; vegetable slicers, electric; machines for making soya milk; washing machines; meat choppers [machines]; vacuum cleaners; beverage preparation machines; electromechanical ironing machines; agricultural machines; mills [machines]; glass-working machines; elevators [lifts]; scissors, electric; machines and apparatus for carpet shampooing, electric; dust exhausting installations for cleaning purposes; superheaters; disintegrators.
- Klasse 8: Razors, electric or non-electric; depilation appliances, electric and non-electric; crimping irons; hand implements for hair curling; table cutlery [knives, forks and spoons]; knives; flat irons; hair clippers for personal use, electric and non-electric; hand tools, hand-operated; beard clippers; abrading instruments [hand instruments]; garden tools, hand-operated; scissors; tweezers; side arms, other than firearms; manicure sets, electric; eyelash curlers; stamping-out tools [hand tools]; screwdrivers, non-electric; agricultural implements, hand-operated.
- Klasse 11: Electric hair dryers; kettles, electric; coffee machines, electric; cooking utensils, electric; gas burners; hot plates; baking stoves; radiators, electric; electric fans for personal use; fabric steamers; extractor hoods for kitchens.
- Klasse 21: Tableware, other than knives, forks and spoons; cooking pots; homely used glassware; homely used porcelain; make-up removing appliances; crystal [glassware]; toothbrushes, electric; cosmetic utensils; kitchen utensils; containers for household or kitchen use; brushes; lint removers, electric or non-electric; carpet sweepers; insulating flasks; thermally insulated bottles; toilet utensils; cleaning instruments, hand-operated; heat-insulated containers; drinking vessels; cooking utensils, non-electric.

- 3 Koninklijke Philips N.V., leverte innsigelse basert på forvekselbarhet med internasjonal registrering nr. 1177075, det kombinerte merket SONICARE, og internasjonal registrering nr. 1237896, det kombinerte merket SONICARE, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b. Innsigelsen er begrenset til varene «toothbrushes, electric; brushes; toilet utensils; cleaning instruments, hand-operated» i klasse 21.
- 4 Internasjonal registrering nr. 1177075 er gitt virkning med følgende utforming, og blant annet for følgende varer:



Klasse 21: Electric and non-electric toothbrushes, including denture brushes, and their parts; replaceable brush heads; apparatus for cleaning teeth and gums; dental floss; toothpicks; toothpick holders, not of precious metal; tongue cleaning instruments for personal care.

- 5 Internasjonal registrering nr. 1237896 er gitt virkning med følgende utforming, og for følgende varer:



Klasse 10: Dental apparatus and instruments; electrical dental appliances; teething rings; tongue scrapers; led lamps for whitening teeth.

Klasse 11: Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes.

- 6 Klage innkom 27. juli 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 19. august 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

7 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det yngre kombinerte merket SONIFER er ikke egnet til å krenke en annens rett fordi det ikke er egnet til å forveksles med innsigers eldre kombinerte merker SONICARE, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 andre ledd.
- Innsigelsen er rettet mot varene «toothbrushes, electric; brushes; toilet utensils; cleaning instruments, hand-operated» i klasse 21 i innehavers merke. Innsigers internasjonale registrering nr. 1177075 er gitt virkning for samme og lignende varer i klasse 21.
- Innsigers merke vil bli delt opp i SONI og CARE, hvor CARE har et klart meningsinnhold som kan knyttes til varene. SONI har ikke noen konkret betydning i seg selv, men gjengir størsteparten av ordet SONIC. Dette ordet har et meningsinnhold som brukes for å beskrive

at de aktuelle varene har en bestemt teknologi. At bokstaven C er utelatt, får liten betydning for det visuelle og fonetiske uttrykket eller betydningsinnholdet som forbrukerne vil tillegge merket. Samlet sett vil innsigers merke oppfattes som en sammentrekning av enkeltordene SONIC og CARE.

- CARE vil oversettes til «pleie», mens SONI, som vil oppfattes som «sonisk», betegner en funksjon ved en tannbørste. For eksempel bruker produsenten Colgate betegnelsene «Sonic toothbrushes og Ultrasonic toothbrushes». SONICARE vil i markedsføringen av elektriske tannbørster oppfattes som at tannbørsten har bestemte egenskaper, nemlig at man med tannbørsten kan behandle tennene med sonisk teknologi.
- Elementet SONI er av denne grunn ikke et særpreget og dominerende element i innsigers merke.
- Ordet SONIFER, i innehavers merke, vil ikke deles opp i et prefiks og suffiks med kjente betydninger, men heller oppfattes som et helhetlig fantasiord.
- SONICARE og SONIFER vil dermed uttales forskjellig, og oppfattes som konseptuelt forskjellige.
- Det foreligger ikke risiko for forveksling mellom merkene, da de er konseptuelt forskjellige, samtidig som det foreligger klare visuelle og fonetiske forskjeller mellom dem. Det er lagt avgjørende vekt på at innsigers merke formidler et bestemt meningsinnhold som gir gjennomsnittsforkbrukeren klare hentydninger til varenes egenskaper. Innsigelsen har valgt å satse på et svakt varemerke, som andre aktører i bransjen må kunne legge seg tett opp til.
- Innsigelsen ble forkastet, med den følge at internasjonal registrering nr. 1501579 opprettholdes.

8 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering og ber Klagenemnda om en fornyet vurdering.
- Internasjonal varemerkeregistrering nr. 1501579 strider mot varemerkeloven § 16 a, jf. § 4 første ledd, da det må anses egnet til å forveksles med klagers tidligere internasjonale varemerkeregistreringer nr. 1177075, og 1237896, som dekker samme merke, men forskjellige varefortegnelser.
- Innklagedes merke bes opphevet for varene «toothbrushes, electric; brushes; toilet utensils; cleaning instruments, hand-operated» i klasse 21.
- Som lagt til grunn av Patentstyret, gjelder merkene for identiske og lignende varer i klasse 21. Dette tilsier en tilsvarende streng vurdering av kjennetegnslikheten.

- Helhetlig sett etterlater merkene svært like inntrykk. Bokstavene SONI- er de innledende i begge merkene, noe forbrukeren særlig vil legge merke til, all den tid forbrukeren legger mest merke til starten av et merke. Dette er lagt til grunn i flere avgjørelser fra EU-retten.
- SONI har ingen betydning i seg selv. Det er derfor lite treffende når Patentstyret legger til grunn at SONICARE vil bli oppfattet som SONIC CARE. Det betviles videre at SONI vil oppfattes som SONIC. Dette ordet vil uansett oppfattes som et fremmedord, uten kjent betydning for en norsk gjennomsnittsforbruker. I den grad enkelte forbrukere skulle kjenne til ordet SONIC, så vil man ikke koble ordets betydning til de aktuelle varene, men oppfatte det som noe «som gjelder lyd». En slik betydning gir ingen umiddelbar mening for varene.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil derfor naturlig dele opp klagers merke i to deler, nemlig SONI-CARE, og oppfatte førstnevnte ordelement som et rent fantasiord. Dette gjelder selv om Patentstyret har funnet eksempler på bruk av «sonic technology» i tilknytning til elektriske tannbørster.
- Klagenemndas avgjørelse VM 14/O11, GLASSOLUTIONS, som vist til av Patentstyret, er ikke sammenlignbar. Her består ordelementet av en grammatikalsk korrekt ordsammenstilling og av to kjente ord, og skiller seg sånn sett fra SONICARE. Patentstyrets referanse til EU-rettens sak T-218/16, Mühlbauer Technology GmbH v. EUIPO, (MAGICCROWN), anses heller ikke sammenlignbar; MAGIC og CROWN er også kjente ord for en norsk omsetningskrets.
- Merkenes endelser, -FER og -CARE, er videre svært like, ikke minst fonetisk; altså -FER og -KER. Visuelt har merkene store likheter gjennom bokstavene SONI-, og merkenes beskjedne grafiske utforming. Følgelig er det tekstelementene i merkene som står igjen som dominerende for helhetsinntrykket.
- Det er etter dette nærliggende at forbrukerne kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), og feilaktig komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom tilbyderne (indirekte forveksling). Det understrekes her at omsetningskretsen normalt ikke har anledning til å sammenligne merkene side om side i kjøpsituasjoner, men må stole på kjennetegnserindringer som ofte vil være vage og ufullstendige.
- I tillegg er det her snakk om produkter der kundekretsen omfatter «vanlige» forbrukere, med lav grad av merkebevissthet i kjøpsituasjonen. Dette tilsier at forveksling i enda lettere grad vil kunne skje, all den tid forbrukerne ofte vil være mindre observante i kjøpsituasjonen.
- Det kan også opplyses at klagers innsigelse mot den internasjonale registreringen i Sveits ble tatt til følge, med den følge at internasjonal registrering nr. 1501579, SONIFER, ble nektet virkning for de aktuelle varene i klasse 21. Avgjørelsen er vedlagt i eget bilag, og er endelig. Dette underbygger at det foreligger risiko for forveksling mellom merkene.
- Endelig er klager uenig med Patentstyret i at innsigers merke kan anses som et svakt merke for blant annet tannbørster. Den helhetlige utformingen og oppbygningen av SONICARE og SONIFER tilsier klart at merkene er forvekselbare.

- Klagenemnda bes om å oppheve Patentstyrets avgjørelse, og oppheve internasjonal registrering nr. 1501579 for varene «toothbrushes, electric; brushes; toilet utensils; cleaning instruments, hand-operated» i klasse 21.

9 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede har ikke besvart klagen.

10 Klagenemnda skal uttale:

11 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 12 Innklagedes yngre registrering er et kombinert merke som består av merketeksten SONIFER. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 13 Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til, er om det yngre kombinerte merket SONIFER er forvekselbart med klagers eldre kombinerte merker, SONICARE, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b.
- 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 kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 16 Innsigelsen retter seg kun mot varene «toothbrushes, electric; brushes; toilet utensils; cleaning instruments, hand-operated» i klasse 21 i innklagedes merke. Det er på det rene at det foreligger identitet og/eller likeartethet mellom disse varene og eksempelvis «electric and non-electric toothbrushes» omfattet av klagers internasjonale registrering nr. 1177075. Som påpekt av klager, vil dette i utgangspunktet medføre at det må kreves en større avstand mellom merkene for å unngå risiko for forveksling. Det avgjørende spørsmålet som saken reiser er dermed om det foreligger tilstrekkelig merkelikhet 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.

- 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, 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.
- 18 Gjennomsnittsforbrukeren for tannbørster og lignende varer i klasse 21 vil være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende. Klager anfører at oppmerksomhetsnivået for varene er lavt. Klagenemnda er ikke enig i dette. For eksempel ligger elektriske tannbørster noe høyere i pris enn eksempelvis ikke-elektriske tannbørster, og andre dagligvarer som forbrukeren kjøper på mer regelmessig basis, hvor omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå er lavere. Klagenemnda legger dermed til grunn at oppmerksomhetsnivået for de aktuelle varene i klasse 21 er normalt.
- 19 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.
- 20 Patentstyret har i sin avgjørelse lagt vekt på at klagers merke, SONICARE, formidler et bestemt meningsinnhold som gir klare hentydninger til egenskaper ved varene.
- 21 Klager er uenig i at bestanddelen SONI- vil oppfattes som SONIC, «sonisk», og som beskrivende for egenskaper ved elektriske tannbørster. I den grad enkelte forbrukere skulle kjenne til ordet SONIC, så vil man ifølge klager ikke knytte ordets betydning til de aktuelle varene, men heller oppfatte det som noe «som gjelder lyd». Dette gir ikke noen umiddelbar mening for varene. Gjennomsnittsforbrukeren vil etter klagers syn derfor dele opp klagers merke i to deler – SONI-CARE – og oppfatte førstnevnte ordelement som et rent fantasiord.
- 22 Klagenemnda finner at ordet CARE, «pleie», vil gjenkjennes som et svakt – på grensen til det beskrivende – element av en norsk omsetningskrets for varer og tjenester tilknyttet helse, velvære og hygiene, slik som blant annet tannbørster i klasse 21. Ettersom CARE vil gjenkjennes av forbrukeren som et ord i merketeksten, med kjent betydning, vil forbrukeren dele SONICARE i to deler; SONI-CARE. Hvorvidt SONI- vil oppfattes med en henvisning til ordet «sonic» – «sonisk» – og som egenskapsangivende ved elektriske tannbørster – såkalte «sonic toothbrushes» – eller kun oppfattes som et prefiks uten kjent betydning, får betydning for SONICARE sin særpregsgrad. For det tilfellet at SONI- skulle oppfattes som «sonisk», vil SONICARE være rent beskrivende, som helhet, for elektriske tannbørster, men inneha en lav til normal grad av særpreg for varene når SONI- ikke gjenkjennes med en slik betydning. På bakgrunn av dette vil den figurative utformingen av klagers merke i varierende grad tilføre merket det nødvendige særpreg som helhet.

- 23 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.
- 24 Merkene som skal vurderes er det kombinerte merket SONIFER mot det eldre kombinerte merket SONICARE. Merkene er gjengitt i henholdsvis avsnitt 2 og 4.
- 25 Merkene har til felles at deres tekstelementer innledes av bokstavene SONI-. Dette skaper visuelle og fonetiske likheter mellom merkene. SONI- omfatter i tillegg de fire innledende bokstavene i både SONICARE og SONIFER. Ettersom klagers merke naturlig vil deles opp i to bestanddeler og oppfattes med den svake/beskrivende betydningen -CARE, «pleie», mens innklagedes SONIFER vil oppfattes som et helhetlig ord uten en kjent betydning for de aktuelle varene i klasse 21, får likhetene som bokstavene SONI- skaper mellom merkene mindre innvirkning på helhetsinntrykket. I den grad forbrukeren vil oppfatte SONI- med en henvisning til «sonisk», og som egenskapsbeskrivende for elektriske tannbørster, får de visuelle og fonetiske likhetene som disse fire bokstavene skaper, enda mindre betydning for den samlede vurderingen av merkelikheten. En viss ulikhet mellom merkene skaper også deres noe beskjedne – men likevel ulike – grafiske utforming.
- 26 Helhetsvurderingen av forvekslingsfare er sammensatt av både vare- og kjennetegnslikheten, og mellom disse momentene er det et gjensidig forhold. En lav grad av vare- og tjenesteslagslikhet kan oppveies av en høy grad av kjennetegnslikhet, og motsatt. Se blant annet EU-domstolens avgjørelse i C-171/06 P, T.I.M.E. ART, avsnitt 35. Etter Klagenemndas syn evner ikke *identiteten* som foreligger i vareslag i klasse 21 å motvirke de kjennetegnsmessige *ulikhetene* som foreligger mellom merkene, som først og fremst skyldes at SONIFER vil oppfattes som et helhetlig fantasiord, i motsetning til SONICARE som norske forbrukere vil oppfattes med minst én kjent svak og/eller beskrivende betydning. Disse forskjellene mellom merkene vil ikke gå upåaktet hen av en omsetningskrets som utviser en normal grad av oppmerksomhet i tilknytning til blant annet elektriske tannbørster. På bakgrunn av dette vil den relevante omsetningskretsen hverken komme til å ta feil av merkene (direkte forveksling) eller komme til å tro at det foreligger noen kommersiell forbindelse mellom merkenes innehavere (indirekte forveksling).
- 27 At klager har vunnet frem med innsigelse mot innklagedes merke i Sveits, kan i lys av det ovennevnte ikke tillegges avgjørende vekt i vurderingen av om risiko for forveksling foreligger mellom merkene i Norge.
- 28 Klagenemnda har etter en helhetsvurdering derfor kommet til at innklagedes kombinerte merke ikke er forvekselbart med klagers eldre merke, internasjonal registrering nr. 1177075, bestående av SONICARE. Ettersom klagers øvrige internasjonale registrering nr. 1237896, som også er påberopt som grunnlag for innsigelsen, har samme utforming og er gitt virkning for varer i klasse 10 og 11, fører ikke anførselen om risiko for forveksling med innklagedes merke etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b, noe lenger etter klagers internasjonale registrering nr. 1237896.

- 29 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at internasjonal registrering nr. 1501579 ikke er gitt virkning i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b, og blir å opprettholde for varene «toothbrushes, electric; brushes; toilet utensils; cleaning instruments, hand-operated» i klasse 21.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)