



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00056
Dato: 13. august 2020

Klager: Nokia Corporation
Representert ved: Oslo Patentkontor AS

Innklagede: Jernia AS
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Kaja Von Hedenberg og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 27. januar 2020, hvor Patentstyret etter innsigelse opprettholdt det kombinerte merket NOVIA, norsk registrering nr. 294707 og med søknadsnummer 201707212, for samtlige varer. Det kombinerte merket har følgende utforming:

novia

3 Varemerket ble registrert 2. november 2019 for følgende varer:

Klasse 11: Apparater og innretninger for belysning; lamper, lysrør og fakler for belysning; elektrisk julebelysning; Halloween-belysning; sesongbelysning; elektriske juletrelys; lykter; solarlys; deler og tilbehør til de forannevnte varer.

- 4 Nokia Corporation leverte innsigelse basert på forvekselbarhet med internasjonal registrering nr. 1354308, ordmerket NOKIA, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b.

- Internasjonal registrering nr. 1354308, ordmerket NOKIA, er gitt virkning for varer og tjenester i klasse 11, 12 og 44, hvorav klasse 11 gjelder for:

Klasse 11: Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; acetylene generators; air deodorising apparatus; air cooling apparatus; air conditioning installations and apparatus; air filtering installations, apparatus and machines; alcohol burners; anti-dazzle devices for vehicles [lamp fittings]; aquarium filtration apparatus, heaters and lights; arc lamps; autoclaves [electric pressure cookers]; bakers' ovens; barbecues; bath tubs and bath installations; bedwarmers; beverage cooling apparatus; bidets; blankets, electric, not for medical purposes; boilers, other than parts of machines; toasters; bread-making machines; burners; ceiling lights; central heating radiators; fairy lights for festive decoration; chromatography apparatus for industrial purposes; coffee machines, electric; cookers; cooking utensils, electric; cooking apparatus and installations; cooling installations, appliances and machines; dampers [heating]; defrosters for vehicles; dental ovens; deodorising apparatus, not for personal use; desalination plants; desiccating apparatus; disinfectant apparatus; distillation apparatus; diving lights; drip irrigation emitters; drying apparatus and installations; evaporators; extractor hoods for kitchens; fans [air-conditioning]; filters [parts of household or industrial installations]; fireplaces, domestic; flares; foot warmers, electric or non-electric; forges, portable; fountains; freezers; fruit roasters; fumigation apparatus, not for medical purposes; fire bars; ovens, other than for laboratory use; scrubbers [parts of gas installations]; gas condensers, other than parts of machines; germicidal burners; glue-heating appliances; hair driers [dryers]; hand drying apparatus for washrooms; hearths; heat pumps; heating installations; heating apparatus, electric; hot plates; hydrants; ice machines

and apparatus; ice boxes; incinerators; kettles, electric; kilns; kitchen ranges [ovens]; laboratory burners; lamps; washing coppers; laundry dryers, electric; lava rocks for use in barbecue grills; level controlling valves in tanks; light bulbs; light-emitting diodes [LED] lighting apparatus; lighters; lighting apparatus and installations; lights for vehicles; lights, electric, for Christmas trees; microwave ovens [cooking apparatus]; microwave ovens for industrial purposes; nuclear reactors; atomic piles; oil burners; ornamental fountains; pasteurisers; pipes [parts of sanitary installations]; pocket warmers; polymerisation installations; radiators [heating]; refrigerating appliances and installations; regulating and safety accessories for water or gas apparatus and pipes; roasting apparatus; griddles [cooking appliances]; grills [cooking appliances]; rotisseries; sanitary apparatus and installations; sauna and spa bath installations; showers; sinks; sockets for electric lights; solar thermal collectors [heating]; steam generating installations; sterilizers; stills; stoves; swimming pool chlorinating apparatus; tanning apparatus [sun beds]; taps [faucets]; thermostatic valves [parts of heating installations]; toilets [water-closets]; searchlights; urinals [sanitary fixtures]; ventilation [air-conditioning] installations and apparatus; waffle irons, electric; warming pans; wash-hand basins [parts of sanitary installations]; water heaters; water distribution installations; water filtering apparatus and machines; flushing apparatus; watering installations, automatic; watering machines for agricultural purposes; whirlpool-jet apparatus; parts, fittings and accessories of all the aforementioned goods.

- 5 Klage innkom 27. mars 2020. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda den 23. april 2020 for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det yngre kombinerte merket NOVIA er ikke egnet til å krenke en annens rett fordi det ikke er egnet til å forveksles med innsigers eldre ordmerket NOKIA, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 andre ledd.
- For varene i klasse 11 vil merkene henvende seg både til profesjonelle aktører og den vanlige sluttbrukeren.
- Det legges til grunn at «apparatus for lighting» i det eldre merket overlapper samtlige av varene i klasse 11 i det yngre merket.
- Det eldre merket har bedre prioritet, men hadde en senere innkomstdato til Patentstyret enn det yngre merket, og var derfor ikke med i granskingen av denne søknaden. Patentstyret vurderte imidlertid søknaden opp mot andre, eldre merker bestående av NOKIA, uten at disse ble funnet forvekselbare.
- Selv om ordet NOVIA betyr kjæreste på spansk, vil merketeksten i det yngre merket først og fremst oppfattes som et fantasiord som kan oppfattes å henspille på «nova» i betydningen «ny». NOKIA er på sin side en by i Finland.

- Merkene har visuelle og fonetiske likhetstrekk ved at de begge innledes med NO og slutter på IA.
- Det som skiller merkene er konsonantene V og K i midten av merkene, og denne forskjellen gjør at merkene fremstår svært ulike både fonetisk og visuelt, og påvirker merkene som helhet i stor grad.
- Ulikheten forsterkes ytterligere for den delen av omsetningskretsen som kjenner betydningen av NOVIA eller får assosiasjoner til «ny», og i tillegg vet at NOKIA er en by i Finland.
- Helhetlig sett legges det til grunn at det ikke foreligger merkelikhet mellom NOKIA og NOVIA, og at merkene av den grunn ikke vil forveksles når de brukes for ulike apparater for belysning i klasse 11.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets begrunnelse og resultat, og påklager avgjørelsen. Merkene anføres å være forvekselbare etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- Merkene gjelder for både identiske og lignende varer i klasse 11. Vareidentitet må medføre en streng vurdering av merkelikheten, slik at det må kreves klar avstand mellom merkene.
- For de aktuelle varene i klasse 11 vil oppmerksomhetsnivået til omsetningskretsen ikke være særlig høyt.
- Hva gjelder vurderingen av merkelikhet, viser klager til Klagenemndas avgjørelser i sak VM 19/00032, FLUA v. FLUVIA, og 19/00043, SOMFY v. SOMNOFY. På bakgrunn av vurderingene i de to sakene, er klager av den oppfatning at merkene utviser en særlig stor grad av likhet da de består av fem bokstaver hvor de to første og siste bokstavene er like. Den figurative utformingen av det yngre kombinerte merket er minimal og kan ikke få avgjørende betydning.
- Det kan ikke legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren er kjent med betydningen av det spanske ordet NOVIA, eller at NOKIA vil oppfattes som en by i Finland. Begge merker må anses som fantasimerker og vurderes konkret, og det må her tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren må stole på et ufullstendig bilde og ikke en samtidig sammenligning.
- De visuelle og fonetiske likhetene, og den høye graden av vareslagslikhet, tilsier at det foreligger en forvekslingsfare.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede har ikke besvart klagen.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 11 Den yngre innklagede registreringen er et kombinert merke som består av merketeksten NOVIA. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 12 Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til, er om det yngre kombinerte merket NOVIA er forvekselbart med det eldre ordmerket NOKIA.
- 13 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.
- 14 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.
- 15 Det er på det rene at det foreligger både identiske og svært like varer i klasse 11. 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.
- 16 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.
- 17 Gjennomsnittsforbrukeren for varene i klasse vil være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende. Klagenemnda legger til grunn at oppmerksomhetsnivået ofte ikke vil være særlig høyt for de aktuelle varene i klasse 11.

- 18 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.
- 19 Ordet NOKIA er navnet på en by og kommune i Finland med ca. 33 000 innbyggere. Som en forholdsvis stor by – i nordisk målestokk – i ett av våre naboland, er det nærliggende at deler av omsetningskretsen vil oppfatte Nokia som en by i Finland. Klagenemnda utelukker ikke at merketeksten kan være opprinnelsesangivende eller at det er forbindelser mellom stedsnavnet og de aktuelle varene i klasse 11 som kan påvirke forbrukerens preferanser, men finner det ikke nødvendig å gå nærmere inn på denne problemstillingen. Klagers merke er et gyldig registrert varemerke som tidligere er funnet særpreget av Patentstyret, og har således krav på et visst vern. I så måte må det legges til grunn at NOKIA ikke oppfattes som et sted, men som et varemerke som må anses å ha normal grad av særpreg.
- 20 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.
- 21 Kjennetegnene som skal vurderes er følgende:

Innklagedes merke	Klagers merker
	

- 22 Ordelementene NOKIA og NOVIA har klare visuelle og fonetiske likheter siden de to første og siste bokstavene NO- og -IA er identiske. I merketeksten er det kun konsonantene -K- og -V- i midten som skiller merkene. Den figurative utformingen av merketeksten NOVIA fremstår i all hovedsak som en alminnelig font, og Klagenemnda kan ikke se at dette skaper noe merkbar visuell forskjell mellom merkene. Merkene har således klare visuelle og fonetiske likheter.
- 23 Tekstelementet NOVIA har ikke et konkret betydningsinnhold i relasjon til varene i klasse 11, men kan gi assosiasjoner til noe nytt. For den delen av omsetningskretsen som ikke får denne assosiasjonen, fremstår det yngre merket som et rent fantasiord. Lagt til grunn at NOKIA ikke oppfattes som et sted, jf. avsnitt 19, vil ingen av merkene ha noe klart betydningsinnhold i relasjon til varene, og Klagenemnda kan ikke se at merkene har noen

konseptuelle forskjeller som omsetningskretsen vil oppfatte, og som kan avverge en risiko for forveksling.

- 24 Etter dette må det legges til grunn at det foreligger merkelikhet som følge av de visuelle og fonetiske likhetene.
- 25 Etter en helhetsvurdering finner Klagenemnda at merkene er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. I denne vurderingen har Klagenemnda lagt avgjørende vekt på den høye graden av vareslagslikhet, hvilket tilsier at det kreves en lavere grad av merkelikhet. Tatt vareslagslikheten i betraktning, og at det eldre merket er ansett som et særpreget merke med krav på et visst vern, er Klagenemnda av den oppfatning at graden av merkelikhet i denne konkrete saken er tilstrekkelig til at det vil foreligge en risiko for forveksling når merkene anvendes på varene i klasse 11.
- 26 Klagenemnda har etter dette kommet til at innklagedes kombinerte merke NOVIA er registrert for varene i klasse 11 i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a.
- 27 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at det kombinerte merke NOVIA, registrering nr. 294707, blir å oppheve for varene i klasse 11, jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 første og andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Registrering nr. 294707, med søknadsnummer 201707212, oppheves for varene i klasse 11 i Norge.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Kaja Von Hedenberg
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)