

Vår ref.: OP 2022/00354
Registreringsnr.: 321620
Søknadsnr.: 202205193
Varemerke: timit
Innehaver: HELSEAPPS AS
Innehavers fullmektig: AWA NORWAY AS
Innsiger: TRIMIT A/S
Innsigers fullmektig: Patrade A/S

Patentstyrets avgjørelse av 2023.03.30 – innsigelse

Patentstyret har truffet følgende:

AVGJØRELSE¹

Helseapps AS, Harstad, leverte 11. april 2022 inn det kombinerte merket



til registrering, med Awa Norway AS, Oslo, som fullmektig. Merket ble registrert 22. april 2022 med registreringsnummer 321620, og ble kunngjort i Norsk varemerketidende 2. mai 2022 med følgende varefortegnelse:

- | | |
|-----------|--|
| Klasse 9 | Optikerverar; applikasjonsprogramvare; datamaskiner; dataprogramvare; nedlastbar dataprogramvare for styring av informasjon; elektronisk lagrede data; programvare for kunstig intelligens for helsetjenester; instruksjonsmanualer i elektronisk format; programvare for helseovervåkning; datadokumentasjon i elektronisk form; programvare for styring av kunderelasjoner [CRM]; programvare for å lage søkbare databaser med informasjon og data; mobilapplikasjoner; programvare som muliggjør fremskaffelse av informasjon via kommunikasjonsnettverk; dataperiferiutstyr og tilbehør; elektroniske apparater for trådløst mottak, lagring og overføring av data og meldinger. |
| Klasse 35 | Systematisering av informasjon til databaser; innsamling av informasjon til databaser; engrossalgstjenester for farmasøytiske, veterinære og sanitære preparater og medisinsk utstyr; detaljhandelstjenester for farmasøytiske, veterinære og sanitære preparater og medisinsk utstyr; rådgivning angående |

	ledelse av treningsklubber; sammenstilling av statistikk om bruk av helsetjenester; nettbaserte bestillingstjenester; faktureringstjenester for leger; administrasjon av refusjonsordninger og -tjenester for legemidler; vedlikehold av dokumenter og journaler knyttet til individers helsetilstand.
Klasse 38	Videokonferansetjenester; sikker overføring av data, lyd eller bilder; telekommunikasjon.
Klasse 42	Farmasøytisk forskning og utvikling; hosting av plattformer på internett; dataprogrammering for databehandling og kommunikasjonssystemer; forskning innen legemidler; inspeksjon av legemidler; hosting av kommunikasjonsplattformer på internett; elektronisk lagring av legejournaler; testing av legemidler; tilveiebringe online ikke-nedlastbar programvare for bruk i kommunikasjon; plattform som en tjeneste [PaaS] med programvareplattformer for overføring av bilder, audiovisuelt innhold, videoinnhold og meldinger; kvalitetskontroll og autentiseringstjenester; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og relatert utvikling; fremskaffelse av informasjon om medisinsk og vitenskapelig forskning innen legemidler; tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbasert, ikke-nedlastbar systemprogramvare for tilgang og bruk av et nettskybasert datanettverk; design og utvikling av datamaskiner og programvare.
Klasse 44	Optikervirksomhet; tilveiebringe treningsfasiliteter for helserehabiliteringsformål; kiropraktikk, fysioterapi, akupunktur, osteopati, idrettsmedisin, massasje og førstehjelpstjenester.

I innsigelsesperioden kom det inn innsigelse fra Trimit A/S, Viborg, Danmark, med Patrade A/S, Aarhus, Danmark, som fullmektig. Innsigelsen er begrunnet med at bruk av merket ville krenke en annens rett, fordi det er egnet til å forveksles med innsigerens internasjonale registrering nr. 1114062, ordmerket TRIMIT, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Innsigerens fullmektig har også vist til varemerkeloven § 16 bokstav b, men ut fra argumentasjonen ser det ut til at dette ikke har vært tilsiktet. Det er ikke fremført noe argumentasjon til støtte for dette som grunnlag, og vi tar derfor ikke videre stilling til dette i avgjørelsen.

Innsigerens internasjonale registrering nr. 1114062, ordmerket TRIMIT, er gitt virkning med følgende varefortegnelse:

Klasse 9	Scientific, electrical and optical apparatus and instruments, apparatus for recording, apparatus for recording, transmission or reproduction of sound, data or images, magnetic and optical data carriers, data processing equipment, including computer hardware and computer software, pre-recorded software on tape, discs or other media, software for use in integrated business solutions, including software solutions for administration, preparation of financial report, storage and productions management, e-commerce, service management, costumer relationship
----------	--

management, distribution management, knowledge management and database management, software for use in connection with rental of computer programmes or applications to computer programmes, which via local and global computer networks enables collection and processing to central database, software for use in electronic communication and for use in wireless communication; electronic manuals sold with above-mentioned goods, parts and accessories for all the mentioned goods (not included in other classes), including electronic manuals sold with the above-mentioned goods.

- Klasse 35 Business management consultancy and consultancy regarding marketing in connection with operating and managing computer databases featuring trade information in the fields of marketing, sales, customer service, contracts, human resources, clinical research, health care, education, communications and telecommunications, call centers, public sector administration, public and private utilities, auditing, compliance, computer diagnostics, security, defense, home land security, processing, analysis and management of financial transactions, management of supply chains, orders of any kind, inventory control, assets of any kind, manufacturing, business consolidation management, business risk management, business quality management, business project management, business stakeholder-shareholder relationship management, business strategy, computer simulation, and enterprise and resource planning.
- Klasse 42 Computer programming, design, development, creating and adaptation of computer software, including software for use in integrated business solutions.

Når det gjelder partenes anførsler, viser vi til dokumentene i saken.

Patentstyrets vurderinger:

Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 4 første ledd.

Ved avgjørelsen av om to kjennetegn er forvekselbare, må vi vurdere om omsetningskretsen for de varene og tjenestene det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere, jf. EU-domstolens avgjørelse C-251/95, *Sabel v. Puma*, avsnitt 16, Høyesteretts avgjørelse Rt. 1999 s. 641, *Superlek*, og Patentstyrets annen avdeling i sakene nr. 6923, *Kea!*, nr. 7092, *Handi*, og nr. 7573, *Nostalgie Istanbul Orient Express*.

Faren for forveksling må vurderes ut fra hvordan en gjennomsnittsforsbruker normalt vil oppfatte kjennetegnene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Patentstyret er av den oppfatning at merkene, brukt på de aktuelle varene og tjenestene, vil henvende seg til både profesjonelle aktører og den vanlige sluttbrukeren. Gjennomsnittsforsbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, *Gut Springenheide*.

Innsigerens fullmektig anfører at søkerens «optikervarer» i klasse 9 er likeartet med innsigerens «optical apparatus and instruments» i samme klasse. Patentstyret er enig i at dette er delvis overlappende begreper, og at de ellers omfatter likeartede varer.

Videre anfører innsigerens fullmektig at søkerens resterende varer i klasse 9 er dekket blant annet av innsigerens ulike former for software og hardware. Patentstyret er enig i at det foreligger delvis overlapping og delvis likeartethet mellom de ulike formene for dataprogrammer og hardware.

Innsigerens fullmektig mener også det er likeartethet mellom søkerens «systematisering av informasjon til databaser; innsamling av informasjon til databaser» i klasse 35 og innsigerens «business management consultancy and consultancy regarding marketing in connection with operating and managing computer databases featuring trade information» innenfor ulike angitte områder. Patentstyret slutter seg til dette. Vi er derimot ikke enig i at det er likeartethet mellom noen av innsigerens varer og tjeneste og søkerens engrossalgstjenester og detalshandelstjenester av nærmere angitte varer. Innsigerens tjenester kan oversettes til konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse og rådgivning vedrørende markedsføring i forbindelse med håndtering av databaser innen en rekke angitte områder. Vi kan ikke se at dette rommer rådgivning innen klinisk forskning og helse, men snarere bedriftsrådgivning til foretak som blant annet driver innen helse. Uansett innebærer dette ingen grad av likeartethet med søkerens salgstjenester.

Når det videre gjelder søkerens «rådgivning angående ledelse av treningsklubber; sammenstilling av statistikk om bruk av helsetjenester» mener vi det er likeartethet med innsigerens bedriftsrådgivning og rådgivning vedrørende markedsføring i forbindelse med håndtering av databaser knyttet til helsetjenester.

Søkeren har også «nettbaserte bestillingstjenester; faktureringstjenester for leger; administrasjon av refusjonsordninger og -tjenester for legemidler; vedlikehold av dokumenter og journaler knyttet til individers helsetilstand» i klasse 35. Dette er en form for kontortjenester, mens innsigerens tjenester handler mer om bistand ved ledelse. Det er derfor tale om tjenester av ulik art. Disse kan imidlertid tilbys av de samme tjenesteyterne til samme omsetningskrets. Vi mener derfor det foreligger en lav grad av likeartethet mellom disse tjenestene.

I klasse 38 har søkeren «videokonferansetjenester; sikker overføring av data, lyd eller bilder; telekommunikasjon». Dette er blant annet likeartet med innsigerens «apparatus for recording, apparatus for recording, transmission or reproduction of sound, data or images». Varene vil kunne være utstyr som er nødvendig for å bruke tjenestene, slik at de er komplementære. Varene og tjenestene vil henvende seg til samme omsetningskrets og ha felleskap i distribusjonen.

I klasse 42 har søkeren blant annet «dataprogrammering for databehandling og kommunikasjonssystemer» og «tilveiebringe online ikke-nedlastbar programvare for bruk i kommunikasjon; plattform som en tjeneste [PaaS] med programvareplattformer for overføring av bilder, audiovisuelt innhold, videoinnhold og meldinger; kvalitetskontroll og autentiseringstjenester; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og relatert utvikling» og «tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbasert, ikke-nedlastbar systemprogramvare for tilgang og bruk av et nettskybasert datanettverk; design og utvikling av datamaskiner og programvare». Dette er delvis overlappet av og delvis likeartet med innsigerens «computer programming, design, development, creating and

adaptation of computer software, including software for use in integrated business solutions» i samme klasse.

Videre i klasse 42 har søkeren «farmasøytisk forskning og utvikling», «forskning innen legemidler; inspeksjon av legemidler», «testing av legemidler», og «fremskaffelse av informasjon om medisinsk og vitenskapelig forskning innen legemidler». Det er ingen likeartethet mellom disse og noen av innsigerens varer eller tjenester.

Til slutt i klasse 42 har søkeren «hosting av plattformer på internett», «hosting av kommunikasjonsplattformer på internett» og «elektronisk lagring av legejournaler». Vi kan ikke se at det er noen likeartethet mellom dette og innsigerens programmering eller andre varer eller tjenester.

Når det gjelder søkerens tjenester klasse 44, nemlig «optikervirksomhet; tilveiebringe treningsfasiliteter for helserehabiliteringsformål; kiropraktikk, fysioterapi, akupunktur, osteopati, idrettsmedisin, massasje og førstehjelpstjenester», kan vi ikke se at det foreligger likeartethet med noen av innsigerens varer eller tjenester. Dette er heller ikke anført av innsigerens fullmektig.

Det foreligger følgelig delvis vare- og tjenesteslagslikhet, og det avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen blir derfor om det er merkelikhet, og eventuelt graden av denne, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.

Innsigerens fullmektig anfører at det søkte merket fremstår som at det bare består av teksten TIMIT i oransje på lyserød bakgrunn. Bokstaven M er avkuttet, og den siste T-en er speilvendt og gir merket et symmetrisk utseende. Til tross for dette vil merket leses som TIMIT. Det vises til at det verbale elementet har størst betydning. Innsigerens ordmerke TRIMIT vil kunne utformes slik at det nærmer seg det søkte. Kun én bokstav skiller merkene som dermed har en høy grad av visuell likhet. Også fonetisk er merkene i høy grad like, da de utelukkende er skilt av én bokstav. Da ingen av merkene har noen betydning, er det ikke relevant å foreta noen konseptuell sammenlikning.

Søkerens fullmektig har til dette svart at figurutformingen har en bestemt symbolikk, og understreker at teksten i det søkte merket er et palindrom, nemlig et ord som leses likt både fra venstre mot høyre og omvendt. Innsigerens ordmerke TRIMIT kan ikke utformes på tilsvarende måte, og dette gjør merkene svært ulike visuelt. Fonetisk vil innsigerens merke leses TRIMIT rett frem med norsk/skandinavisk uttale, mens innsigerens vil leses på engelsk «taimit». Bokstaven R gjør en merkbar forskjell i uttalen. TRIMIT vil gi assosiasjoner til fysisk aktivitet ved det norske ordet «trim», eller å redusere noe ved de engelske ordene «trim» og «it». Det søkte merket vil ved engelsk uttale gi assosiasjoner til å taime noe. Merkene er dermed ikke forvekselbare.

Merkene som skal sammenliknes ser slik ut:

Det søkte merket	Innsigerens merke
	TRIMIT

Patentstyret er enig med innsigerens fullmektig i at gjennomsnittsforbrukeren ikke uten videre oppfatter at TIMIT er et palindrom. Det er likevel slik at den figurative utformingen understreker at merket er likt på begge sider av noe mer figurativt i midten. Vi kan ikke se at den avkuttete bokstaven M ikke vil bli lagt merke til. Det mangler såpass mye av bokstavens «ben», at man må tenke seg om for å lese hva som står. Elementet kan oppfattes som et liggende, halvt åttetall, og for optikervarer og optikertjenester vil elementet kunne se ut som deler av et par briller eller en kikkert. Vi mener dette er et element og en visuell utforming som åpenbart skiller seg tydelig fra en alminnelig bokstav. Det er dermed noe som vil bli lagt merke til. Dette grepet, sammen med speilvendingen, fremhever at det står det samme på hver side av merket, og at ordet dermed kan leses begge veier.

Det er riktig at innsigerens ordmerke kan utformes i liknende farger og font. TRIMIT, som består av seks bokstaver, kan imidlertid ikke skape den samme symmetriske balansen. Det er ikke likt i begge ender, og merket ser derfor annerledes ut enn innsigerens kombinerte merke. Selv om merkene har visuelle likhetstrekk på grunn av flere felles bokstaver, er de dermed også tydelig forskjellige utseendemessig.

Patentstyret oppfatter det ikke som særlig sannsynlig at det søkte merket vil leses som «time it». Som innsigerens fullmektig påpeker, mangler bokstaven E. «Taim it» vil derfor ikke være en naturlig uttale for den norske gjennomsnittsforbrukeren. Vi mener heller ikke at det naturlig å oppfatte TIMIT som guttenavnet TIM med tillegg av «it», da dette ikke gir noen mening i denne sammenhengen. Vi antar likevel at det er slik det vil bli uttalt, altså TIM-IT. Selv om trykket i første stavelse vil ligge på vokalen I og ikke på konsonanten R, er R en tydelig lyd hørbar i denne konkrete sammenstillingen. R-lyden vil høres klart både på norsk og i engelsk uttale. TRIM-IT og TIM-IT vil ha klare likhetstrekk, men også en hørbar forskjell.

Ordelementet TIMIT har ingen bestemt betydning og vil oppfattes som et fantasiord. TRIMIT vil på sin side kunne oppfattes som «trim it» på engelsk. «Trim» betyr blant annet «klippe», «beskjære», «pleie», «pynte» og vil derfor gi tanker om å stille, fikse, klippe eller pynte på noe. Selv om det søkte merket ikke gir noen bestemte forestillinger, vil det ikke gi tanker om å stille, fikse, klippe eller pynte på noe. Det er derfor ingen likheter konseptuelt som kan øke faren for forveksling.

Partene er uenige om i hvilken grad det fonetiske eller det visuelle spiller størst rolle i omsetningssituasjonen. Patentstyret kan ikke se at det for varene og tjenestene der det er overlapping og identitet, slik som for som optikervare, programvare, hardware og programmering, skulle være slik at omsetningen utelukkende foregår muntlig. Varene og tjenestene vil kunne bestilles og kjøpes på nett eller skriftlig, eller i en butikk der man både ser varemerket fremfor seg og samtidig omtaler det muntlig. Vi mener derfor at både det fonetiske og kanskje særlig det visuelle, vil ha betydning for om forveksling vil skje. De visuelle ulikhetene sammen med ulikhetene i uttale gjør derfor at merkene er tilstrekkelig ulike.

Når det gjelder henvisningen til KFIRs avgjørelse i sak 22/00017, som gjaldt forvekselbarhet mellom ordmerket XEON og det kombinerte merket CEON, er denne påklaget til domstolen. Det foreligger en tingrettsavgjørelse i saken, men den skal behandles videre i Lagmannsretten 15. mai 2023. Vi vil ellers bemerke at denne saken gjelder forvekselbarhet mellom det kombinerte merket **CEON** og ordmerket XEON, og at

vi mener den ikke er direkte parallell med nærværende sak, ettersom XEON og CEON ble ansett som fonetisk identiske.

Vi har etter en helhetsvurdering kommet til at merkene ikke er egnet til å forveksles etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Selv om det delvis er snakk om identiske varer og tjenester, er merkene tilstrekkelig ulike visuelt og fonetisk. Det er ingen likheter i forestillingsbilde som er med på å forsterke likheten mellom merkene.

Konklusjon:

Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det søkte merket ikke krenker en annens rett ved at det ikke er egnet til å forveksles med innsigerens internasjonale registrering i den alminnelige omsetningen når det brukes for de aktuelle varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.

Innsigelsen blir dermed å forkaste, jf. varemerkeloven § 29 andre ledd.

Beslutning:

Registreringen opprettholdes,
jf. varemerkeloven § 29 andre ledd.

Siri Steudel

1 Avgjørelsen kan skriftlig påklages til Klagenemnda for industrielle rettigheter. Se varemerkeloven §§ 49 og 50. Klagefrist: Klage må være innkommet til Patentstyret innen to måneder etter den dato avgjørelsen ble sendt til klageren. Se varemerkeloven § 50. Vedrørende innlevering og innbetaling, se forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (av dato 1. april 2014).