



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00110
Dato: 10.januar 2024

Klager: Henkel AG & Co. KGaA
Representert ved: Zacco Norway AS

Innklaget: HEY DU AS
Representert ved: Advokatfirmaet GjessingReimers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen, Anders Flaatin Wilhelmsen og Margrethe Lunde

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1. Kort fremstilling av saken:

2. Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 8. juni 2023, hvor registreringen av ordmerket CT-P PROBOND, med registreringsnummer 322482, og med søknadsnummer 202206098, ble opprettholdt i sin helhet. Merket er registrert for følgende varer:

Klasse 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; lim; flislim; tilsetningsstoffer til betong; impregneringsmidler til betong; bindemidler til betong; herdemidler til betong; polyuretanbelegg [annet enn maling]; polyuretanbindemiddel; fuktsikringsmembraner i flytende kjemisk form for bruk i konstruksjon; herdere for membraner; kjemiske tilsetningsstoffer for bruk i vanntetting av betong; overflatebehandlingssammensetninger [ikke maling] for vannbeskyttelse.

Klasse 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall); fugemasse; polyuretantetningsmidler; membraner i form av tetningsmembraner (ikke-metallisk) og isolerende vanntette membraner; isolerende vanntette membraner; polymermembraner; tetningsmembraner (ikke-metallisk -); vanntettings- og fuktsikkerhetsartikler og materialer.

Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall); sement; sementbasert gysemasse; betong og betong klar for bruk; mørtel for bygging; mørtel i form av støpermørtel, ekspanderende mørtel, muremørtel, pussmørtel, reparasjonsmørtel og tørrsprøytemørtel;

3. Saken har sin bakgrunn i innsigelse fra selskapet Henkel AG & Co. KGaA, som innkom i innsigelsesperioden, jf. varemerkeloven § 26. Innsigelsen var begrunnet med at bruk av merket ville krenke en annens rett, fordi det er egnet til å forveksles med innsigers eldre registrering nr. 177430, med søknadsnummer 202206098, det kombinerte merket PURbond, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Innsigelsen ble forkastet av Patentstyret, slik at registreringsnummer 322482 ble opprettholdt.
4. Internasjonal registrering nr. 177430 har følgende utforming, og er gitt virkning i Norge for følgende varer:

PURbond

Klasse 1 Klebemidler for industrielle formål

Klasse 16 Klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk

5. Klage kom inn 8. juli 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 23. august 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6. Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Registreringen opprettholdes ettersom innklagedes merke ikke er egnet til å forveksles med klagers internasjonale registrering.
- Det er identitet mellom varene «klebemidler for industrielle formål» som klagers merke PURbond er registrert for, og varene «lim» og «flislim», som innklagedes merke CT-P PROBOND er registrert for. Det er likeartethet mellom CT-P PROBONDS «bindemidler til industrielle formål» og PURbonds «klebemidler for industrielle formål». Det er ikke likeartethet mellom PURbonds «klebemidler for industrielle formål» og CT-P PROBONDS «kjemiske produkter til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk», «gjødningsmidler», og «kjemiske produkter for konservering av næringsmidler». Det er derfor delvis vareslagslikhet i klasse 1.
- Omsetningskretsen for de likeartede varene består av profesjonelle aktører.
- Klagers merke PURbond er satt sammen av ordelementene PUR og bond. PUR er et akronym for stoffet polyuretan, som blant annet brukes i lim. Ordet bond har flere betydninger. I denne saken er det festemiddel, bindemiddel og limforbindelse som er de mest relevante betydningene. Når sammenstillingen brukes på bindemidler og lim basert på polyuretan, vil merket som helhet ha en svært lav grad av atskillende evne.
- CT-P i innklagedes merke CT-P PROBOND er ikke en forkortelse eller betegnelse som er i bruk, og er særpreget for de aktuelle varene. Det har ikke avgjørende betydning om elementet kan oppfattes som en modell eller en bestemt vare i en serie. PROBOND er satt sammen av ordelementene PRO og BOND. PRO vil kunne oppfattes som en forkortelse for profesjonell, og BOND i betydningen nevnt ovenfor. Sammenstillingen vil kunne oppfattes som profesjonelt festemiddel, bindemiddel til profesjonelt bruk eller lignende. PROBOND er beskrivende for flere av varene, og har en lav grad av atskillende evne for de øvrige.
- De fonetiske, visuelle og konseptuelle likhetstrekkene mellom merkene gjelder rent beskrivende elementer, eller elementer med svært lav grad av atskillende evne. Helhetsinntrykkene er ulike, ved at de innledes ulikt og har ulik lengde og antall stavelser. Det er derfor ikke fare for forveksling mellom merkene.

7. Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det registrerte merket CT-P PROBOND krenker klagers varemerkerettighet, og registreringen må derfor oppheves for varene i klasse 1.
- Omsetningskretsen består hovedsakelig av profesjonelle næringsdrivende med et forhøyet oppmerksomhetsnivå.
- Det er identitet mellom varene «bindemidler til industrielle formål», «lim», «flislim», «bindemidler til betong», «polyuretanbelegg [annet enn maling]», og «polyuretanbindemiddel», som merket CT-P PROBOND er registrert for, og varen «klebemidler for industrielle formål» som merket PURbond er registrert for. De resterende varene er sterkt likeartede.
- Elementet CT-P fremstår som et modellnavn, og er ikke det dominerende elementet i merket CT-P PROBOND. Hovedelementet PROBOND har en høy grad av visuell og fonetisk likhet med merket PURbond, for de delene av merkene som indikerer kommersiell opprinnelse.
- Merket PURbond har normal grad av særpreg. Det kan ikke legges til grunn at PUR er et beskrivende element. Dokumentasjonen for at PUR skulle være en forkortelse for polyuretan fremkommer kun på nynorsk. PURbond vil heller ikke forstås som ren eller ekte binding; en slik fortolkning er for kreativ.
- I en vurdering av forvekslingsfare kan det ikke ha vesentlig betydning om det tidligere merket er beskrivende eller ikke. Siden det foreligger vareidentitet og vareslagslikhet må det kreves at andre holder større avstand til det eldre merket PURbond.

8. Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det registrerte merket CT-P PROBOND krenker ikke klagers varemerkerettighet, og registreringen skal derfor opprettholdes.
- Varene retter seg mot en profesjonell omsetningskrets med høy grad av oppmerksomhet.
- Innklagede støtter Patentstyrets vurdering av vareslagslikheten, slik at det er delvis vareslagslikhet i klasse 1.
- Ordet bond i merkene PURbond og CT-P PROBOND kan oversettes til blant annet «bindemiddel». Merkeelementet er derfor beskrivende for varene merkene er registrert for. Dette medfører at omsetningskretsen i liten grad vil feste seg ved elementet bond når de møter merkene i handelen.

- Ordet PUR vil forstås enten som et akronym for stoffet polyuretan, som blant annet brukes til lim, eller som det engelske ordet «pure» eller det norske ordet «pur», i betydningen «ren», «ekte», eller «ublandet». Sammenstillingen PURbond vil derfor også kunne oppfattes som «ren binding», «ekte binding» eller «ublandet binding». Merket er derfor beskrivende for varene det er registrert for, og har en lav grad av særpreg, som medfører at merket har et snevert verneomfang.
- Innklagede har vist til registreringer av elementet CT-P særskilt, samt i kombinasjon med andre ordelementer, som tilsier at elementet har særpreg som varemerke. PROBOND er det svakere elementet i sammensetningen, og vil kunne forstås som «profesjonelt bindemiddel».
- Merkene gir samlet sett ulike helhetsinntrykk. Det felles elementet bond vil kun oppfattes beskrivende for varene, og vil derfor ikke medføre at omsetningskretsen vil ta feil av merkene eller tro det er en kommersiell forbindelse mellom innehaverne av merkene.

9. Klagenemnda skal uttale:

10. Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

11. Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten CT-P PROBOND.
12. Det følger av varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b at et merke ikke kan registreres dersom det er «risiko for forveksling» med et merke som allerede er registrert eller gitt virkning i Norge. Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnernes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 41–42.
13. Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Det er et innbyrdes avhengighetsforhold mellom disse momentene, slik at en svak grad av vareslagslikhet kan oppveies av en høy grad av kjennetegnslikhet og omvendt, jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 40 og EU-domstolens rådgivende uttalelse i C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 19. Se også EU-domstolens rådgivende uttalelser i sakene C-251/95 Sabèl/Puma avsnitt 18 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 17.
14. I helhetsvurderingen skal det tas hensyn til gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå, hvilke varer eller tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes. I tillegg er det relevant å se hen til det eldste merkets grad av særpreg. Jo mer særpreget det eldste merket er, desto større vil risikoen for forveksling være, jf. sakene C-39/97

Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18 og 19 og T-56/20 VROOM avsnitt 43. Merker med sterk grad av særpreg, enten iboende eller oppnådd som følge av bruk, har større verneomfang enn merker med svak grad av særpreg, jf. C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18.

15. Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer, jf. EU-domstolens avgjørelse C-334/05 P Shaker avsnitt 35. Det må tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene side om side, men må stole på det bildet hun/han har i hukommelsen, jf. C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 26. Klagenemnda legger til grunn at omsetningskretsen for de aktuelle varene i klasse 1 stort sett vil være profesjonelle næringsdrivende med et forhøyet oppmerksomhetsnivå.
16. I vurderingen av om varene er av lignende slag, skal det ses hen til varenes art og anvendelsesformål, hvordan de benyttes, hvem som er sluttbruker og om de er i konkurranse med hverandre eller er komplementære, jf. EU-domstolens rådgivende uttalelse i C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 23. Andre kriterier som har blitt nevnt i rettspraksis er om varene har samme distribusjonskanaler og om de normalt har samme kommersielle opprinnelse, se for eksempel EU-rettens avgjørelser i T-99/01 Mystery/Mixery avsnitt 40 og T-85/02 Castillo/El Castillo avsnitt 38.
17. Klagen er begrenset til å gjelde varene i klasse 1. Klagenemnda er av den oppfattelse at varene «lim» og «flislim» som merket CT-P PROBOND er registrert for, er identiske med varen «klebemidler for industrielle formål» i klasse 1, som merket PURbond er registrert for, på bakgrunn av at lim kan bestå av ulike klebemidler.
18. Varene «bindemidler til industrielle formål», «tilsetningsstoffer til betong», «bindemidler til betong», «polyuretanbelegg [annet enn maling]», «polyuretanbindemiddel», «kjemiske tilsetningsstoffer for bruk i vanntetting av betong», og «overflatebehandlingssammensetninger [ikke maling] for vannbeskyttelse» som CT-P PROBOND er registrert for, er etter Klagenemndas syn likeartet med «klebemidler for industrielle formål» som PURbond er registrert for. Bindemidler kan eksempelvis bestå av ulike slag klebemidler.
19. Etter Klagenemndas oppfattelse er varene «kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk», «ubearbeidet plast», «gjødningsmidler», «ildslukningsmidler», «preparater og midler for herding og lodding», «kjemiske produkter for konservering av næringsmidler», «garvestoffer», «impregneringsmidler til betong», «herdemidler til betong», «fuktsikringsmembraner i flytende kjemisk form for bruk i konstruksjon» og «herdere for membraner» som CT-P PROBOND er registrert for, ikke likeartet med «klebemidler for industrielle formål», som PURbond er registrert for.

20. Etter dette foreligger det både identitet og likeartethet med hensyn til varene i klasse 1. Klagenemnda går så over til å vurdere vilkåret om kjennetegnslighet. Merkene som skal sammenlignes er:

Innklagedes merke	Klagers merke
CT-P PROBOND	PURbond

21. Ved vurderingen av kjennetegnslighet, må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet vektlegges. I denne vurderingen vil særpregede og dominerende elementer ha større betydning for merkenes helhetsinntrykk enn svake og lite fremtredende elementer, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelser i C-251/95 Sabèl/Puma avsnitt 23 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 25-27 og C-334/05 P Shaker avsnitt 35.
22. Etter Klagenemndas syn har merketeksten i klagers eldre merke PURbond lav grad av atskillende evne og et begrenset verneomfang. Omsetningskretsen vil kunne forstå elementet PUR enten som et akronym for polyuretan, eller som det engelske ordet «pure» (som tilsvarende det norske ordet «pur»), i betydningen «ren» eller «ublandet». Begge forståelsene av PUR kan oppfattes som beskrivende for varene. Polyuretan kan være en bestanddel i varene, slik at PUR beskriver varens art og innhold. I betydningen ren eller ublandet kan PUR angi en egenskap eller kvalitet ved varen. Ordet bond vil i denne sammenheng oppfattes som «bindemiddel» eller «feste sammen». Også dette merkeelementet vil være beskrivende for klebemidler, siden disse kan ha til formål å feste noe sammen. Det kombinerte merket er skrevet i en normal font og inneholder ingen figurative elementer. Bruken av store og små bokstaver gjør det lettere å se hvordan merket skal deles opp i to merkeelementer.
23. Innklagedes merke CT-P PROBOND vil delvis oppfattes beskrivende for varene i klasse 1. Elementet PROBOND vil forstås som en sammenstilling av ordet PRO, i betydningen «profesjonell», og ordet BOND, i betydningen nevnt ovenfor. Sammenstillingen vil derfor forstås som «profesjonelt bindemiddel» eller lignende, og er beskrivende for eksempelvis «bindemidler til industrielle formål», «lim», eller «flislim». Det innledende elementet CT-P har ingen kjent betydning for varene og fremstår dermed som særpregede. Det at elementet står først i sammenstillingen CT-P PROBOND, øker sannsynligheten for at omsetningskretsen vil feste seg ved det, jf. T-56/20 VROOM vs. POP & VROOM, avsnitt 38.
24. Etter en helhetsvurdering har Klagenemnda kommet til at det ikke er risiko for forveksling mellom klagers kombinerte merke PURbond og innklagedes yngre ordmerke CT-P

PROBOND, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Det eldste merket PURbond har et begrenset verneomfang. Etter Klagenemndas syn skaper det innledende, særpregede elementet CT-P tilstrekkelig avstand mellom de to varemerkene. Merkene har ulik lengde. Det beskrivende ordet BOND er det eneste elementet de har til felles. Sammenstillingene PROBOND og PURbond gir et forskjellig konseptuelt meningsinnhold; henholdsvis «profesjonelt bindemiddel» og «polyuretan-bindemiddel» eller «rent bindemiddel». Ordsammenstillingene PROBOND og PURbond har riktignok visse fonetiske og visuelle likhetstrekk, men dette tillegges begrenset vekt i helhetsvurderingen, siden sammenstillingene har lav grad av særpreg. Selv for identiske varer, er det etter Klagenemndas syn ikke sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil ta feil av merkene eller tro at det er en kommersiell forbindelse mellom innehaverne. Innklagedes merke er dermed ikke registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a.

25. På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda Patentstyrets beslutning om å opprettholde registrering nr. 322482, ordmerket CT-P PROBOND.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Anders Flaatin Wilhelmsen
(sign.)

Margrethe Lunde
(sign.)