



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

HAVGJØRELSE

Sak: 17/00210
Dato: 22. mai 2018

Klager: Grotto SpA
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Innklagede: Gas Monkey Holdings, LLC
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Amund Grimstad og Anne Cathrine Haug-Hustad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 1. september 2017, hvor Patentstyret etter innsigelse fastholdt internasjonal registrering nr. 1298810, det kombinerte merket GASMONKEY GARAGE. Det kombinerte merket har følgende utforming:



- 3 Varemerket ble 29. september 2016 gitt virkning for blant annet følgende varer:

Klasse 18: All purpose sport bags; all-purpose carrying bags; backpacks; duffel bags; gym bags; key cases; luggage; purses; school bags; shoulder bags; tool bags sold empty; tote bags; travel bags; waist packs; wallets.

Klasse 25: Men's, women's and children's clothing, namely, shirts, t- shirts, jackets, sweatshirts, hooded sweatshirts; and headgear, namely, hats and beanies.

- 4 Grotto SpA innleverte innsigelse basert på forvekselbarhet med internasjonal registrering nr. 1073006, ordmerket GAS, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd, jf. § 70. Den internasjonale registreringen er gitt virkning for blant annet følgende varer:

Klasse 18: Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery.

Klasse 25: Clothing, shoes, headgear; coats, overcoats, blousons, short jackets, jean trousers, jackets, shirts, skirts, hosiery, shawls, tracksuits, sweatshirts, stockings, socks, neckties, hats, berets, neck scarves, shoes, boots, slippers.

- 5 Klage innkom 1. november 2017 og Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 6. desember 2017, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det foreligger vareoverlapping i både klasse 18 og 25. Kjennetegnslikheten, og eventuelt graden av denne, blir avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen.
- Oppmerksomhetsnivået hos omsetningskretsen vil være skiftende, siden varene varierer i pris og kvalitet. Det legges følgelig til grunn en normal grad av merkebevissthet.
- Visuelt vil det ene merket oppfattes som et ord med tre bokstaver, mens det andre vil bestå av både tekstelementer og en figur som forestiller ansiktet til en ape. Apefiguren vil være dominerende for synsinntrykket. Det er en lav grad av visuell likhet mellom merkene.
- Merkene gir som helhet nokså ulike lydbilder, siden det er så stor forskjell på tekstlengden.
- Konseptuelt vil GAS forstås som «gass» eller som et rent fantasinavn, mens GAS-MONKEY er en ukjent sammenstilling for den norske omsetningskretsen. Elementene MONKEY og GARAGE er gjenkjennbare og skaper klare forestillinger, og disse elementene vil lettere bli husket enn elementet GAS. Ordet MONKEY underbygger apeansiktet. Det er derfor først og fremst forestillingen om en ape som vil feste seg i bevisstheten. Merkene anses etter dette å ha flere ulikheter enn likheter konseptuelt.
- Elementet GAS beholder ikke sin selvstendige adskillende evne i sammenstillingen GASMONEY GARAGE. Derfor vil ikke GAS oppfattes som et hovedmerke/husmerke, og GASMONEY GARAGE som et «subbrand» til dette.
- Selv om varene er til dels identiske og det eldste merket i utgangspunktet har sterkt særpreg, anses merkene ikke å være forvekselbare. De to kjennetegnene etterlater et ulikt helhetsinntrykk.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det foreligger forvekselbarhet mellom merkene, og innklagedes internasjonale registrering må derfor oppheves for varene i klasse 18 og 25.
- Varene i klasse 18 og 25 er identiske. Det må da kreves større avstand mellom to merker for å unngå forvekslingsrisiko. Dette har ikke Patentstyret tatt tilstrekkelig hensyn til i sin avgjørelse.
- Ordet gass er ikke beskrivende for varene og må derfor anses å ha et relativt sterkt særpreg med tilhørende vid beskyttelsessfære.
- Patentstyret har lagt for liten vekt på den fonetiske likheten som faktisk foreligger ved at klagers merke i sin helhet inngår som det første elementet i innklagedes merke.
- Patentstyret beskriver merket som GasMonkey uten mellomrom. Klager vil påpeke at merketeksten i Patentstyrets register er oppført som «Gas Monkey Garage» med mellomrom.

I alle tilfeller vil bruken av stor M i «Monkey» føre til at elementene GAS og MONKEY oppfattes som to separate ord, hvor ordelementet GAS har en selvstendig betydning.

- Det er vanlig innen kles- og motebransjen at man har et hovedmerke – et husmerke – som har forskjellige undermerker. GAS er ett av de mest kjente merkene i Italia innenfor jeans-segmentet, og GAS MONKEY GARAGE vil kunne oppfattes som et undermerke til dette.
- Klager er ikke enig med Patentstyret at MONKEY og GARAGE lettere vil bli husket enn GAS siden de er gjenkjennbare og skaper klare forestillingsbilder. Forbrukeren vil gjennomgående ha størst fokus på det første elementet i et varemerke. I uttale og omtale vil det være ordelementene som er det mest sentrale og det som forbrukeren vil feste seg ved.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Vareslagslikheten i klasse 18 og 25 bestrides ikke.
- Sammenligningen av merkene skal ta utgangspunkt i en helhetsvurdering, og i denne vurderingen vil det være apefiguren som er klart dominant i innklagedes merke, særlig på grunn av plasseringen og størrelsen, og når figuren ses i sammenheng med ordet MONKEY.
- Selv om GAS anses som et dominant element, vil ikke de øvrige elementene i innklagedes merke være uten betydning. De øvrige ordelementene og apefiguren kan derfor ikke være uten betydning i helhetsvurderingen.
- Det er ikke er noen automatikk i at det er ordelementet i et merke som skal anses som det dominante elementet, og det er heller ingen etablert norm at ordets begynnelse alltid skal tillegges størst betydning.
- Merket har fem ganger så mange bokstaver som klagers merke, og GAS står sammen med MONKEY uten mellomrom. Elementet GAS skiller seg derfor ikke ut i merket, hverken visuelt eller fonetisk.
- GAS har ikke en kjent betydning på norsk, men MONKEY og GARAGE er derimot svært kjent for den norske forbruker. Disse elementene, sammen med figuren, gjør at merkene begrepsmessig er svært ulike.
- Den relevante omsetningskretsen for varer i klasse 18 og 25 er svært kjennetegnbevisst.
- Klager har ikke dokumentert at GAS er kjent for den norske omsetningskretsen, og det er derfor ikke grunnlag for å hevde at innklagedes merke vil oppfattes som en del av en merkefamilie.
- Til sist vises det til EUIPO Opposition Division No B 2 565 425, hvor de samme merkene ikke ble funnet forvekslebare.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 11 Merket i den internasjonale registreringen er et kombinert merke, og er gjengitt ovenfor i avsnitt 2.
- 12 Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til er om det kombinerte merket GASMONEY GARAGE for varene i klasse 18 og 25 er forvekselbart med det eldre ordmerket GAS.
- 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 kjennetegnernes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 15 Varene i klasse 18 og 25 i innklagedes merke overlapper fullt ut med varene i klasse 18 og 25 i klagers merke. Dette bestrides heller ikke av partene. Klagenemnda legger derfor til grunn at det foreligger full vareidentitet.
- 16 Det avgjørende spørsmålet vil da være om det foreligger tilstrekkelig kjennetegnslikhet til at det kan foreligge fare for forveksling. Dette må vurderes ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig i lys av gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå og tatt i betraktning av hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om.
- 17 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkens 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 varene i klasse 18 og 25 vil omfatte både alminnelige sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Begge registreringene har varefortegnelser som er relativt generelle og vide, og som omfatter varer av svært ulik kvalitet og pris. Slik sett vil varefortegnelsene rette seg mot allmenheten generelt, og ikke en spesialisert

omsetningskrets. Klagenemnda legger derfor til grunn at merkebevisstheten ikke nødvendigvis er spesielt høy.

- 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 Begge merker inneholder tekstelementet GAS. Dette merkeelementet er ikke beskrivende for varene i klasse 18 og 25, og må for disse varene anses som særpreget. Det innklagede merket består i tillegg av tekstelementene MONKEY og GARAGE og en figurativ utforming av et apehode. Samtlige av disse elementene er også særpregede i relasjon til varene.
- 21 Ved vurderingen av kjennetegnslighet 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. Det fremgår videre av EU-domstolens sak C-251/95, Sabèl/Puma, avsnitt 23, at forvekselbarhetsvurderingen må ta utgangspunkt i det helhetsinntrykket som merkene gir, særlig med tanke på de *distinktive* og dominerende elementer.
- 22 Det innklagede merket opptar merketeksten GAS i klagers merke i sin helhet. Visuelt, fonetisk og konseptuelt skaper dette elementet en viss likhet. Det yngre kombinerte merket består i tillegg av tekstelementene MONKEY og GARAGE, samt en figurativ utforming av et apehode. Disse elementene bidrar på sin side til å skape en visuelt, fonetisk og konseptuell forskjell mellom merkene.
- 23 Klager har anført at gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg mest ved elementet GAS siden det er plassert først i det innklagede merket. Til dette vil Klagenemnda understreke at det ikke er en fast norm at merkets begynnelse alltid må tillegges mest vekt. Dette vil bero på en helhetsvurdering av merkene, se blant annet EU-rettens avgjørelser i T-158/05, ALLTREK, avsnitt 70, og T-281/07, ECOBLUE, avsnitt 32.
- 24 Det er Klagenemndas oppfatning av det innklagede merket at det er den figurative utformingen av apehodet som visuelt og konseptuelt sett er mest dominerende, både på grunn av dets størrelse og plassering i midten av merket. Slik merket er bygd opp, fremstår tekstelementene som mindre fremtredende enn figuren, og i det totale inntrykket man står igjen med fremstår GAS som det minst fremtredende av de tre tekstelementene. Til dette kommer det også at GAS er sammenstilt med MONKEY på en slik måte at gjennomsnittsforbrukeren vil kunne oppfatte GASMONEY som ett uttrykk fremfor to selvstendige ord. Videre ser Klagenemnda det slik at det er MONKEY som gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg mest ved, da dette elementet har en konseptuell sammenheng med den figurative utformingen av apehodet. Tekstelementet GARAGE er på sin side plassert alene, og sånn sett et mer synlig element enn GAS. Dette medfører at det innklagede merket består av andre elementer som dominerer helhetsinntrykket til gjennomsnittsforbrukeren, og som skiller

merkene visuelt, fonetisk og konseptuelt. Klagenemnda vil for øvrig bemerke at det er merket slik det er søkt registrert som må vurderes fordi det er slik forbrukeren vil se merket. Det er derfor ikke av betydning at selskapsnavnet skiller mellom ordene GAS og MONKEY.

- 25 I helhetsvurderingen av om det foreligger risiko for forveksling har Klagenemnda vært i tvil. Vurderingen av forvekslingsfare er sammensatt av både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten, og mellom disse momentene er det et gjensidig forhold. En lav grad av vareslagslikhet 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. I denne saken er varene identiske, og begge merker består av tekstelementet GAS. Likevel fremstår de øvrige, særpregede merkeelementene MONKEY, GARAGE og figurutformingen av apehodet som såpass mer dominerende i helhetsinntrykket, at det er disse elementene – og da særlig figuren i merket – som gjennomsnittsfbrukeren også vil huske i møtet med merket. I så måte kan ikke Klagenemnda se at GAS beholder en tilstrekkelig selvstendig og adskillende evne til at det foreligger en fare for forveksling. De andre merkeelementene er med på å skille merkene visuelt, fonetisk og konseptuelt i såpass stor grad at Klagenemnda har funnet at det ikke foreligger en risiko for forveksling mellom merkene.
- 26 Klagenemnda vil for øvrig bemerke at klager ikke har dokumentert at det eldre merket GAS er kjent for den norske omsetningskretsen på en slik måte at det vil oppfattes som et hovedmerke/husmerke, og det er derfor heller ikke naturlig å anta at det kombinerte merket GASMONEY GARAGE vil bli oppfattet som et undermerke til dette.
- 27 Klagenemnda har etter en helhetsvurdering kommet til at innklagedes kombinerte merke GAS MONKEY GARAGE ikke er forvekselbart med ordmerket GAS.
- 28 På bakgrunn av dette finner Klagenemnda at det kombinerte merket GAS MONKEY GARAGE, internasjonal registrering nr. 1298810, blir å opprettholde for samtlige varer, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1298810, med søknadsnummer 201606340, opprettholdes i Norge for samtlige varer.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)