



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 18/00006
Dato: 11. juni 2018

Klager: House of Prince A/S
Representert ved: Zacco Norway AS

Innklagede: Ednolitchno Drujestvo S Ogranitchena
Otgovornost Finanskonsult

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Tore Lunde og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 19. oktober 2017, hvor Patentstyret etter innsigelse opprettholdt internasjonal registrering nr. 1262813, ordmerket THE FRESHPAK KING.

3 Varemerket ble den 12. desember 2016 gitt virkning for følgende varer:

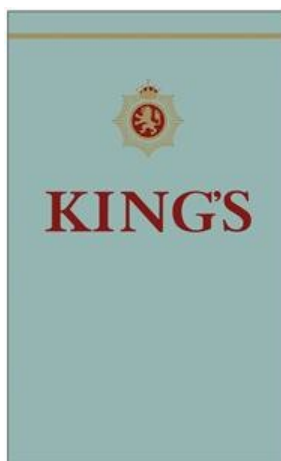
Klasse 34: Snuff; snuff boxes.

4 House of Prince A/S innleverte innsigelse basert på forvekselbarhet med registrering nr. 264167, ordmerket KING'S, nr. 263735, det kombinerte merket KING'S, og nr. 206888, det kombinerte merket KING'S FAVOURITES, jf. varemerkeloven § 71 andre ledd, jf. § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b.

- Registrering nr. 264167, ordmerket KING'S, er registrert med følgende varefortegnelse:

Klasse 34: Sigaretter; tobakk; tobakksprodukter; lightere; fyrstikker; artikler for røkere.

- Registrering nr. 263735, det kombinerte merket KING'S, er registrert med følgende detaljer:



Klasse 34: Sigaretter; tobakk; tobakksprodukter; lightere; fyrstikker; artikler for røkere.

- Registrering nr. 206888, det kombinerte merket KING'S FAVOURITES, er registrert med følgende detaljer:



Klasse 34: Tobakk, sigaretter, artikler for røkere; fyrstikker.

5 Klage innkom 19. desember 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 10. januar 2018, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Varene «tobakk, artikler for røkere» i de eldre merkene omfatter varene «snuff; snuff boxes» i det yngre merket. Det foreligger varer av samme slag.
- Ordet KING'S er egnet til å forstås som «kongens», og er det dominerende og særpregede elementet i de eldre registreringene.
- Tekstelementet FRESHPAK er egnet til å oppfattes som en uvesentlig omskrivning av «fresh pack» som betyr «fersk pakke». Sammenstillingen er egnet til å forstås som «ferskpakkekongen» eller «kongen av ferske pakker».
- Tekstelementet KING har ikke en selvstendig rolle i det yngre merket, da KING vil forstås i sammenheng med THE FRESHPAK.
- Elementene KING og KING'S medfører en visuell likhet, men merkene er også ulike på grunn av forskjellig plassering og størrelse. I de eldre merkene er KING'S svært fremtredende, noe KING ikke er i det yngre merket.
- Elementene KING og KING'S skaper fonetiske likheter, men THE FRESHPAK først i det yngre merket bidrar til at det fonetiske helhetsinntrykket blir ulikt.
- Begrepsmessig gir KING'S assosiasjoner til noe kongelig, mens THE FRESHPAK KING gir assosiasjoner til å være best på noe.
- Etter en helhetsvurdering anses det ikke å foreligge en risiko for forveksling.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse er feil, og det yngre merket er forvekselbart med de eldre registreringene.
- Det foreligger vareidentitet. Dette tilsier en skjerpet vurdering av kjennetegnslikheten, og det må kreves større avstand mellom merkene.
- Tekstelementet KING'S i klagers merke er enten det eneste elementet eller den essensielle bestanddelen i merkene, og er tilnærmet identisk med KING i det yngre merket.
- Tekstelementet KING er det klart dominerende elementet i det yngre merket, mens THE FRESHPAK vil lett oppfattes som et beskrivende tillegg under kjennetegnet KING. Dermed fremstår KING som uavhengig og distinktivt, og som det dominerende elementet i merket.
- Det vises til hvordan innklagede rent faktisk bruker merket, hvor det fremgår at det er KING som er det dominerende elementet.
- Det vises også til en avgjørelse fra OHIM Board of Appeal og to avgjørelser fra danske Patent- og varemærkestyrelsen mellom klager og innklagede. I den ene avgjørelsen for den danske Patent- og varemærkestyrelsen ble ordmerket THE FRESHPAK KING ansett å være i konflikt med klagers merke.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede har ikke besvart klagen.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 11 Merket i den internasjonale registreringen er et ordmerke som består av merketeksten THE FRESHPAK KING.
- 12 Klagenemnda viser til at det er anført tre registreringer som kan gi grunnlag for å nekte innklagedes merke registrering under henvisning til at det foreligger forvekselbarhet. Klagenemnda vil ta utgangspunkt i registrering nr. 264167, ordmerket KING'S, som er den registreringen som etter Klagenemndas syn ligger nærmest det innklagede merket.
- 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 «snuff; snuff boxes» i innklagedes merke omfattes av de mer generelle angivelsene «tobakk» og «artikler for røkere» i klagers merke, og Klagenemnda legger derfor til grunn at det foreligger full vareidentitet.
- 16 Det avgjørende spørsmålet blir da om det foreligger tilstrekkelig kjennetegnslighet til at det er en risiko 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 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 varene i klasse 34 vil omfatte både alminnelige sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. For tobakksvarer i klasse 34, herunder «artikler for røkere», er det i EU-retten lagt til grunn at omsetningskretsen har en høyere grad av oppmerksomhet, se blant annet EU-rettens avgjørelse i T-34/04, Turkish Power, og T-207/08, KIOWA. Klagenemnda legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren vil utvise en høyere merkebevissthet enn for andre forbruksvarer.
- 19 Klagenemnda vil understreke at vurderingen må ta utgangspunkt i merkene slik de fremgår av varemerkeregisteret, jf. bl. a. EU-rettens avgjørelse i T-488/07, EGLÉFRUIT, avsnitt 35. Klagers anførsler knyttet til den faktiske bruken av tekstelementet KING i det yngre merket kan derfor ikke tas i betraktning ved forvekselbarhetsvurderingen .
- 20 Kjennetegnene som skal vurderes er ordmerket KING'S mot ordmerket THE FRESHPAK KING.
- 21 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.

- 22 Tekstelementet KING'S i det eldre merket kan oversettes til «Kongens». Ordet er ikke direkte beskrivende for de aktuelle varene i klasse 34, men etter Klagenemndas syn vil KING'S fremkalle en positiv assosiasjon til kvalitet – noe som er kongelig/rojalt – hos gjennomsnittsforbrukeren. Merketeksten anses derfor å ha en relativt lav grad av særpreg.
- 23 I det yngre merket fremstår tekstelementet FRESHPAK som en uvesentlig omskriving av «fresh pack». Slik Klagenemnda ser det vil merket bli oppfattet som et helhetlig uttrykk i betydningen «Kongen av ferskpakker» eller «ferskpakkekongen». Det å holde snus fersk, enten i boksen eller i porsjonsposene, er en sentral egenskap ved denne varen. Merkets betydningsinnhold fremstår derfor som rent beskrivende for en egenskap og kvalitet ved varene «snuff; snuff boxes» i klasse 34.
- 24 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.
- 25 Tekstelementene KING'S og KING har isolert sett klare visuelle og fonetiske likheter. Tekstelementet KING i det yngre merket er imidlertid plassert i sammenstilling THE FRESHPAK KING, og etter Klagenemndas syn vil dette bli lest og oppfattet som et helhetlig uttrykk. Sammenstillingen THE FRESHPAK KING – «ferskpakkekongen» – fremstår som noe helt annet enn KING'S alene, og Klagenemnda kan ikke se at det foreligger noen grunn til at gjennomsnittsforbrukeren vil løsrive KING fra sammenstillingen det er plassert i.
- 26 På denne bakgrunn fremstår ikke KING i det yngre merket som et element med selvstendig, adskillende evne, og dermed ikke som et individualiserende element som gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved i møte med THE FRESHPAK KING. Oppfattet som et helhetlig uttrykk, vil THE FRESHPAK KING skille seg både fonetisk og visuelt fra KING'S. Av det som fremgår ovenfor om merkene betydningsinnhold, er det heller ikke grunnlag for å konstatere en begrepsmessig likhet mellom merkene som tilsier at det foreligger en risiko for forveksling.
- 27 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 kjennetegnslighet, og motsatt. Se blant annet EU-domstolens avgjørelse i C-171/06 P, T.I.M.E. ART, avsnitt 35. Selv om varene er identiske, er Klagenemnda likevel av den oppfatning at det foreligger tilstrekkelig avstand mellom merkene i denne saken. I helhetsvurderingen har Klagenemnda særlig lagt vekt på at det yngre merket oppfattes som en helhetlig sammenstilling med et konkret beskrivende betydningsinnhold i relasjon til varene. Tekstelementet KING vil derfor ikke bli oppfattet som et individuelt element som angir en kommersiell opprinnelse, i motsetning til KING'S i det eldre merket. Det foreligger derfor tilstrekkelig avstand mellom merkene til å avverge en risiko for forveksling.

- 28 Klagenemnda kan ikke se at avgjørelsene fra EUIPO Board of Appeal og den danske Patent- og varemærkestyrelsen kan medføre en annen vurdering i denne saken. To av avgjørelsene gjaldt andre merker, og er dermed ikke sammenlignbare. I avgjørelsen fra den danske Patent- og varemærkestyrelsen som omhandlet ordmerket THE FRESHPAK KING, vil Klagenemnda bemerke at denne saken gjaldt spørsmål om krenkelse etter den danske varemærkeloven § 15 stk. 4, nr. 1, som tilsvarende den norske varemærkeloven § 4 andre ledd. Vurderingen som ble foretatt er derfor ikke direkte overførbar til forvekselbarhetsvurderingen i denne saken.
- 29 Klagenemnda har etter en helhetsvurdering funnet at det ikke foreligger forvekslingsfare, og at det innklagde ordmerket THE FRESHPAK KING ikke er gitt virkning i strid med varemærkeloven § 16 bokstav a. Da klagers øvrige registreringer inneholder ytterligere forskjeller, er den yngre internasjonale registreringen heller ikke forvekselbar med disse registreringene.
- 30 På bakgrunn av dette finner Klagenemnda at ordmerket THE FRESHPAK KING, internasjonal registrering nr. 1262813, blir å opprettholde varene i klasse 34, jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1262813, ordmerket THE FRESHPAK KING, med søknadsnummer 201510509, opprettholdes i Norge for varene i klasse 34.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)