



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00057
Dato: 29. juni 2018

Klager: The Sauls Zaentz Company
Representert ved: Advokatfirmaet BA-HR DA

Innklagede: HEY'DU AS
Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Thomas Strand-Utne og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 10. januar 2017, hvor Patentstyret etter innsigelse opphevet registreringen av ordmerket HEY'DI HOBB'IT, registrering nr. 286498 for «lim» i klasse 1 og «monumenter (ikke av metall)» i klasse 19.
- 3 Varemerkeregistreringen ble søkt registrert for følgende varer:

Klasse 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; lim.

Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; fugemasse.

Klasse 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall); sement; mørtel for bygging.

4 The Saul Zaentz Company leverte innsigelse basert på forvekselbarhet med følgende eldre registreringer:

- Registrering nr. 287299, ordmerket THE HOBBIT, for følgende varer:

Klasse 14: Samlermynter.

- Registrering nr. 264722, ordmerket HOBBIT, for følgende varer:

Klasse 35: Online detaljhandelstjenester omfattende videospill, filmer og forhåndsinnspilte DVD-er, sverd, smykker og juvelerverer, bøker, kalendere, plakater og annet trykt materiell, kopper og krus, flagg og bannere, kostymer og andre typer klær, buer og piler, leker og spill, piper for røking, såper for personlig bruk, parfymer, velluktende toalett vann, eteriske oljer, kosmetikk, lotion, hårlotion, etterbarberingslotion, bodylotion, kroppsspray, kroppsolje, badegele, badeolje, badeskum, badepudder, sjampo, hårspray, massasjeolje, ikke-medisinsk leppebalsam, ikkemedisinske badesalter, munnskyllemidler, ferdigfuktede kosmetikkservietter og -pads, solkremer, tangele, tannpasta, røkelsespinner, figuriner av ikke-edelt metall, skulpturer av ikke-edelt metall, nøkkelringer og -kjeder av ikke-edelt metall, flaskekorker av metall, økser, sverd, kniver, sverdslirer, elektronisk spillsoftware, interaktive elektroniske multimedia spillprogrammer, videospillinnsetser, forhåndsinnspilte CD-er inneholdende eventyrfilmer, eventyrspill og/eller tegnefilmer, forhåndsinnspilte DVD-er inneholdende eventyrfilmer, eventyrspill og/eller tegnefilmer, pyntemagneter, samle/byttekort på CD, smykker, juvelerverer, ur, klokker, nøkkelringer og -kjeder av edelt metall, figuriner av edelt metall, kunst- og håndverksett, nemlig leiresett (for kunst

og håndverk), malersett (for kunst og håndverk), og papirsett (for kunst og håndverk for barn), pappfigurer, plakater, klistremerker, litografiske trykk, bøker om film og fiksjon, bokmerker, postkort, samle/byttekort, bøker inneholdende fotografiske trykk, bøker for rollespill, kalendere, trykte hologrammer, samleralbum for samle/byttekort, klistremerker, frimerker og mynter, lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, nemlig koffert, reisevesker og bagasjeartikler, paraplyer, sportsbager, skipssekker, klesposer, ryggsekker, dokumentmapper, rompetasker og hoftevesker, håndvesker, bagasjemerker, torgvesker og handlenett, punger og portemonéer, lommebøker, kredittkortetuier, gymbager, skolebager, skolevesker og ransler, skuldervesker, figuriner laget av polymerer eller polymerleire, figuriner laget av harpiks, skulpturer laget av polymerer eller polymerleire, skulpturer laget av harpiks, krus, seidler, begre, drikkeglass, matbokser, figuriner av steintøy, glass eller keramikk, veggtepper av tekstil, tekstilflagg, badromstekstiler, dekketøy, sengetøy, klær, nemlig hodeplagg, jakker, gensere, t-skjorter, skjorter, bukser, kjoler, skjørt, sokker, slips og kostymer, nemlig halloweenkostymer og kostymer for rollespill, fottøy, pyjamas, babytøy, leketøy, actionfigurer, brettspill, leketøysvåpen, sjakksett, tredimensjonale pusleleker, puslespill, hobbysett for å lage modellfigurer, samle/byttekortspill, og dukker.

Klasse 39: Reise- og turinformasjonstjenester; arrangement av reiser og turer tilveiebrakt via et nettsted; organisering og arrangering av ekskursjoner og sightseeingturer; tilveiebringe lenker til andres nettsteder som omhandler reise; tilveiebringe informasjon, nyheter og kommentarer innen området for reise.

– Registrering nr. 246412, ordmerket THE HOBBIT, for følgende varer:

Klasse 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable bygninger av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer.

Klasse 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, serverings- og spisebestikk, kniver, gafler og skjører; hugg-, stikk- og slagvåpen; barberkniver, -høvler og -maskiner.

Klasse 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelerverer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; samlermynter; minnemynter; dekorative skrin laget av edelt metall; smykkeskrin av edelt metall; nøkkelkjeder av edelt metall; brevåpnere av edelt metall; ikke-monetære mynter; skulpturer av edelt metall; skopynt av edelt metall.

Klasse 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; koffert og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakerverer; dyrekobbel; bager; vesker; bæremeiser for barn; ryggsekker; bandolær; seddelbøker; visittkortetuier; kortetuier; kredittkortetuier; pengepunger og portemonéer; hatteesker laget av lær eller lærimitasjoner; nøkkelholdere laget av lær; remmer; dyrehalsbånd; deler og tilbehør til alle forannevnte varer.

– Registrering nr. 244169, ordmerket THE HOBBIT, for følgende varer:

Klasse 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske, elektroniske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater, maskiner og innretninger for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske, optiske og digitale databærere, opptaksplater, CD-plater, DVD-plater og CD-ROM-er; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; dataprogrammer og -software, herunder for data- og videospill samt elektroniske spill; nedlastbare dataspill, elektroniske spill, interaktive onlinespill, videospill og ringetoner; periferiutstyr for datamaskiner; apparater, innretninger og maskiner for data- og videospill samt elektroniske spill for så vidt de inngår i denne klasse; telefoner, herunder mobiltelefoner; briller; solbriller; beskyttelsesbriller og briller for sportsbruk; etuier, deler og tilbehør til alle forannevnte varer.

Klasse 20: Møbler, speil, billedrammer; interiørartikler, pyntegjenstander, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; luftmadrasser for camping; pengeklyper, ikke av metall; puter; kakedekorasjoner av plast; plastflagg; pilleesker av plast; soveposer og liggeunderlag; verktøykasser, ikke av metall; rullegardiner; deler og tilbehør til alle forannevnte varer.

Klasse 25: Klær, belter, fottøy, hodeplagg.

Klasse 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; håndholdte enheter for spill av videospill; LCD-spillmaskiner; frittstående videospillmaskiner; deler og tilbehør til alle forannevnte varer.

Klasse 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; fanklubber; utleie av dataspillprogrammer, spillefilmer og videospill; billettreservering for show og andre underholdningsevenementer; booking av fornøyleseshaller; booking av seter for show; booking av teaterbilletter; kasinoer; tilveiebringelse av fasiliteter for evenementer vedrørende kasino- og spillkonkurranser og -turneringer; filmdistribusjon; filmstudioer; forlagsvirksomhet; billettkontor-tjenester; on-line publikasjoner; drift av filmstudioer; redigeringsvirksomhet; produksjon og distribusjon av spillefilmer; produksjon og distribusjon av TV-show; produksjon av video- og dataspillsoftware; produksjon av videodisker; tilveiebringelse av dataspill som kan bli aksessert over et nettverk via nettverksbrukerne; tilveiebringe on-line kortspill; tilveiebringelse av spillehaller; forlystelses- og temparker; tilveiebringelse av ikke-nedlastbare filmer og TV-programmer; veddeløp, lykkespill og lotterivirksomhet; informasjon innenfor alle forannevnte områder; forannevnte tjenester også tilveiebrakt via internett.

– Registrering nr. 245032, ordmerket THE HOBBIT, for følgende varer:

Klasse 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer; eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; make-up og preparater for pleie av hud, hår og negler.

Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; sukkertøy og godteri; snacks og ferdigretter hovedsakelig laget av varer i denne klasse.

Klasse 43: Beverting og tilbringning av mat og drikke; midlertidig innlosjering; pleiehjem; campingplasser, teltutleie; utleie av møterom; tilveiebringelse av fasiliteter for konserter, konferanser og utstillinger; barnepleie; tilveiebringelse av anmeldelser for restauranter.

– Registrering nr. 244173, ordmerket THE HOBBIT, for følgende varer:

Klasse 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; bøker og blader; materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; forhåndsbetalte, ikke magnetisk kodete kort for spill av videospill, dataspill og on-line, interaktive spill; pengeklyper.

– Registrering nr. 226163, ordmerket HOBBIT, for følgende varer:

Klasse 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; hermetisk nedlagte matvarer; oster, meieriprodukter unntatt ismelk, meieribaserte drikker, retter primært bestående av kjøtt, fisk, fjærkre eller grønnsaker i frossen, bearbeidet og/eller pakket form; frosne frukter, frosne grønnsaker, frukt- og soyabasert snacks, fruktchips, fruktpynt, frukt, guacamole, melk, melkebaserte drikker inneholdende kaffe, nøtter i skall, ristet eller i annen bearbeidet form, potetchips, potetgull, potetbasert snacks; måltider eller ferdigretter bestående hovedsakelig av kjøtt, fisk, skaldyr, skjell, muslinger, fjærkre eller grønnsaker i frossen, bearbeidet eller ferdigpakket form; proteinbaserte ernæringsrike snacksplater, rosiner; soyabasert chips, soyabaserte næringsdrikker brukt som erstatning for melk; soyasnacks, vispet krem (meieribasert og ikke-meieribasert); yoghurtbaserte drikker, yuccachips.

Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; bakervarer, kjeks, brød, brødstenger, frokostblandinger, bobletygggegummi, godteri, godteriplater, godteridekorasjoner for kaker, snacks basert på kornblandinger, puffed maissnacks med ostesmak, tygggegummi, kinesiske nudler (chow mein-nudler), maischips, smørbrødkjeks, karri (krydderier), melboller, eggruller, retter bestående av pasta eller ris i frossen bearbeidet eller pakket form, melbasert chips, frossen yoghurt, kornbasert chips, myslibaserte snacksstenger og snacksplater, honning, iskrem, iskremdrikker,

marinader, popkorn for mikrobølgeovn, müsli, muffins, nudler, pasta, bakverk, butterdeig, paideiger, kakedeiger, pizza, kinesiske melboller (dumplings), saltstenger, puddinger, risbasert snacks, snacksblandinger primært bestående av smørbrødkjeks, saltstenger, kandiserte nøtter og/eller poppet popkorn; vårruller, tacochips, taco, te, tebaserte drikker med fruktsmak, tomat saus, tortillachips, vafler, flatkjevlede kinesiske nuddelflak (won ton wrappers), salatdressinger; sjokolademelk.

Klasse 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; kullsyreholdige fruktjuicer, kullsyreholdig vann, overgjæret øl (ale), fatøl, drikker basert på aloe vera-ekstrakt, øl, coladrikker (alkoholfrie), drikkevann, smakstilsatt vann, fruktdrikker, alkoholfrie drikker med fruktsmak, fruktjuicekonsentrater, fruktjuicer, drikker med fruktsmak, isotoniske drikker, limonade, maltøl; mineralvann, ikke-alkoholholdige maldrikker, ikke-alkoholholdig øl, ikke-alkoholholdige cocktailmikser, ikke-alkoholholdige fruktekstrakter brukt til tilberedelse av drikkevarer, ikke-alkoholiserte viner, kininvann, seltersvann, smoothies (drikker), drikkevarer i kullsyreholdig, lavkalori og/eller ikke kullsyreholdig form; alkoholfrie drikker smaksatt med te, sportsdrikker, kildevann, sterkt mørkt øl brygget med ristet malt eller bygg (staut), porter, søt sider, tomatjuice (drikke), grønnsakjuice (drikke).

– Registrering nr. 210803, ordmerket HOBBIT, for følgende varer:

Klasse 6: Statuetter, små figurer og figurale produkter, herunder samlefigurer og figurer inkorporert i settinger, laget av uedle metaller og deres legeringer.

Klasse 8: Sverd, lommekniver og dekorative våpen, herunder køller, økser, dolker, buer og piler.

Klasse 9: Dataspillprogrammer og nedlastbare online interaktive dataspillprogrammer med enkelt- eller flerspillerkapasitet; audio-, video- og audio-videoopptak.

Klasse 14: Statuetter, små figurer og figurale produkter, herunder samlefigurer og figurer inkorporert i settinger, laget av edle metaller og deres legeringer.

Klasse 16: Trykksaker, plakater, veggplansjer, fotografier, skrivesaker, papirvarer og brevpapir, kunsttrykk, kalendere, instruksjons- og undervisningsmaterieell, spillkort, samlekort og byttekort.

Klasse 20: Statuetter, små figurer og figurale produkter, herunder samlefigurer og figurer inkorporert i settinger, laget av harpiks, tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast.

Klasse 21: Statuetter, små figurer og figurale produkter, herunder samlefigurer og figurer inkorporert i settinger, laget av glass, porselen og keramikk.

Klasse 25: Klær, herunder t-skjorter og gensere, kostymer, fottøy og hodeplagg.

Klasse 28: Leker, spill, dukker, actionfigurer og tilbehør derfor, lekefigurer, puslespill, karnevalsmasker, marionetter, juletrepynt.

Klasse 41: Underholdningstjenester, herunder dramatiske produksjoner og teaterproduksjoner samt dertil relatert informasjon, interaktive flerspillerdataspill via internett og elektroniske kommunikasjonsnettverk.

- Registrering nr. 163667, ordmerket HOBBIT, for følgende varer:

Klasse 9: Mikro-prosessorer.

- 5 Patentstyret opphevet registreringen for «lim» i klasse 1 og «monumenter (ikke av metall)» i klasse 19, jf. varemerkeloven § 29 første ledd. Registreringen ble opprettholdt for de resterende varene i klasse 1 og 19, og i sin helhet for varene i klasse 17.
- 6 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 10. mars 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 27. april 2017, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

7 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Det ble først vurdert om merkene er forvekselbare.
- Merkene, brukt på de aktuelle varene og tjenestene, vil kunne henvende seg til både profesjonelle aktører og til den vanlige sluttbrukeren.
- Anførlene knyttet til varene «bygningmaterialer av metall» og «transportable bygninger i metall» i klasse 6 som grunnlag for innsigelsen er trukket. Patentstyret har derfor ikke vurdert forvekselbarhet på bakgrunn av varer som er likeartede med disse. Det samme gjelder «bygningmaterialer (ikke av metall)» og «transportable hus (ikke av metall) i klasse 19, ettersom det følger av Patentstyrets kryssgranskingliste at disse er likeartede.
- Det er likeartethet mellom «varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser)» i klagers eldre merke og «monumenter (ikke av metall)» i det yngre merket. Videre er det likeartethet mellom «klebemidler for papirvarer og husholdningsbruk» i klasse 16 i klagers eldre merke og «lim» i det yngre merket.
- Det foreligger etter dette delvis vareslagslikhet.
- Det yngre merket fremstår som noe lengre, og de innledende elementene er ulike. Begge merker har imidlertid det liknende elementet HOBBIT/HOBB'IT som andre element. Dette skaper visuell likhet.
- Fonetisk har det yngre merket fire stavelser og fremstår dermed noe lengre enn klagers merke som har tre stavelser. Elementet HOBBIT/HOBB'IT vil uttales identisk, og er med på å skape et klart fonetisk likhetstrekk.

- THE HOBBIT vil enten oppfattes som en fantasibetegnelsen eller gi forestillinger om figuren «Hobbiten», bøkene eller filmene. HEY'DI HOBB'IT vil på sin side oppfattes som en fantasibetegnelsen, og gir ingen bestemte assosiasjoner, mens HOBB'IT for bygningsmaterialer og lim, kan gi assosiasjon til hobby, «gjør det selv på hobbyvis» eller liknende.
- Siden HOBBIT/HOBB'IT er et klart særpreget element, vil merkene bli oppfattet som varianter med samme kommersielle opprinnelse, og er derfor forvekslebare.
- Det søkte merket krenker en annens rett ved at det er egnet til å forveksles med innsigers registreringer når den brukes for «monumenter (ikke av metall)» i klasse 19 og «lim» i klasse 1, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Registreringen opprettholdes for det resterende.
- Det er ikke dokumentert at HOBBIT eller THE HOBBIT er velkjent, selv om det er tittelen på kjente åndsverk, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.

8 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er enig i Patentstyrets konklusjon om forvekslingsfare der det foreligger vareslagslikhet, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.
- Når det gjelder spørsmålet om det foreligger vareslagslikhet i større utstrekning enn det Patentstyret har lagt til grunn etter § 4 første ledd bokstav b, finner klager det mest hensiktsmessig å ta utgangspunkt i § 4 andre ledd ettersom bruken av merket uansett vil medføre en urimelig utnyttelse av og skade på HOBBIT/THE HOBBITs særpreg og anseelse.
- Klager er uenig med Patentstyret i at dokumentasjonen kun viser THE HOBBIT/HOBBIT som et godt kjent åndsverk, og ikke et velkjent varemerke. THE HOBBIT/HOBBIT anføres å være velkjent som varemerke i Norge. Det følger av Cæsar Lagerhotell, TOSLO-2008-41683, at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte navn på særlige populære filmer eller TV-serier som varemerker.
- For å underbygge at merket THE HOBBIT/HOBBIT er velkjent, vises det til at de tre Hobbit-filmene var blant de mest sette filmene i Norge i 2013, 2014 og 2015, med henholdsvis 584 003, 614 528 og 606 227 besøkende. I nevnte dom fra Oslo tingrett vedrørende TV-serien Hotel Cæsar sier retten at varemerkerettigheter til en særlig populær film eller TV-serie ikke stiller krav til omfattende salg av merchandise. Filmens berømmelse alene kan dermed gi grunnlag for varemerkerettigheter. Mengden merchandise-produkter tilknyttet Hobbit-filmene er betydelig, og gjennomsnittsforbrukeren vil legge til grunn at THE HOBBIT/HOBBIT brukt på filmer og produkter angir et kommersielt opphav i enda større grad enn det som var tilfellet i nevnte dom.
- Når det gjelder urimelig utnyttelse av merkets særpreg og anseelse, anfører klager at HEY'DI HOBB'IT vil skape en assosiasjon til THE HOBBIT/HOBBIT. Assosiasjonene som skapes utnytter den kommersielle innstasen som ligger bak merket. Denne assosiasjonen skader

både særpreget og anseelsen til THE HOBBIT/HOBBIT. THE HOBBIT/HOBBIT har et sterkt iboende særpreg, og ordet «hobbit» har ingen betydning utover å være betegnelsen på en fantasiskapning. Det er i vesentlig grad merkets umiddelbare assosiasjon til fantasifiguren og det tilhørende fantasiuniverset som gir produktene sin verdi. Innklagede får gjennom en assosiasjon til dette rennommeet, en fordel i salg av de registrerte vareslagene, samtidig som det oppstår skade på et rennommé hvor det er nedlagt betydelig kommersiell innsats.

9 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede er av den oppfatning at Patentstyrets avgjørelse er korrekt.
- Innklagede er uenig i klagers standpunkt om at et velkjent åndsverk også har vern som et velkjent varemerke. Det er ikke støtte for et slikt standpunkt i rettskildene.
- Innklagede bemerker at i tingrettsdommen som klager viser til anses tvilsom og bærer preg av at markedsføringen av HOTELL CÆSAR som varemerke for en TV-serie var ekstraordinært intens og hadde skjedd over en årrekke. Dommen må også sees i lys av at den dreide seg om varemerkebruk som eksplisitt spilte på en assosiasjon til det velkjente merket.
- Gitt de strenge krav til dokumentasjon for at et merke skal anses velkjent, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd, kan ikke klagers dokumentasjon være tilstrekkelig for å gi THE HOBBIT/HOBBIT slikt vern.
- Felles for varene innklagedes merke er registrert for, er at de brukes i industrien eller til oppføring og vedlikehold av bygg, vei og anlegg. Selv om det skulle forutsettes at varemerkene HOBBIT/THE HOBBIT har oppnådd vern som velkjent merke, ligger vareslagene så langt fra den typen varer goodwill-verdiene til merket gjelder. Det registrerte merket HEY'DI HOBB'IT skiller seg dessuten både visuelt og fonetisk fra merkene slik at det ikke vil foreligge fare for en urimelig utnyttelse av eller en skade på varemerkene særpreg.

10 Klagenemnda skal uttale:

- 11 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret, men har i tillegg kommet til at merket må nektes for noen ytterligere varer.**
- 12 Klagenemnda vil først ta stilling til hvorvidt det foreligger forvekslingsfare mellom innklagedes registrerte ordmerke, HEY'DI HOBB'IT og klagers eldre registrerte ordmerker som gjengitt i avsnitt 3, slik at innklagedes merke må nektes registrert etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.
- 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 HR-1998-63-A COSMEA side 1991, 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 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 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, Sabèl/Puma og Canon/Metro Goldwyn-Mayer.
- 15 Når det gjelder vareslagslikheten frafalt klager anførsler om forvekslingsfare knyttet til varene «bygningmaterialer av metall» og «transportable bygninger av metall» i klasse 6 som grunnlag for innsigelsen for Patentstyret. Klager har ikke frafalt disse for behandlingen i Klagenemnda.
- 16 Etter Klagenemndas syn foreligger det likeartethet mellom klagers registrering nr. 246412 for «bygningmaterialer av metall» og «transportable bygninger av metall» i klasse 6, og innklagedes «bygningmaterialer (ikke av metall)» og «transportable hus (ikke av metall)» i klasse 19.
- 17 Videre er Klagenemnda enig at det foreligger likeartethet mellom klager sin registrering nr. 244173 for «klebemidler for papirvarer og husholdningsbruk» i klasse 16, og innklagedes registrering for «lim» i klasse 1, samt vareslagslikhet mellom klagers registrering nr. 246412 for varer i klasse 6 «varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser)», som vil omfatte monumenter av metall, og innklagedes «monumenter (ikke av metall)» i klasse 19.
- 18 Det foreligger således delvis vareslagslikhet og spørsmålet blir dermed om det foreligger tilstrekkelig kjennetegnslighet ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig i lys av gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå og tatt i betraktning av hvilke typer av varer det er snakk om og hvordan de omsettes.
- 19 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å forsøke å undersøke detaljer eller analysere merkene enkelte deler. Han/hun må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Det må imidlertid tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenlikne 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 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen.
- 20 Gjennomsnittsforbrukeren for bygningmaterialer til ulike formål vil være både profesjonelle og alminnelige sluttbrukere.

21 Kjennetegnene som det foreligger vareslagslikhet for og som skal vurderes er:

Klagers merke:	Innklagedes merke:
THE HOBBIT	HEY'DI HOBB'IT

- 22 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.
- 23 Klagenemnda finner at THE HOBBIT vil oppfattes som et rent fantasiord ettersom det hverken beskriver eller på annen måte angir egenskaper ved de aktuelle varene, og at merketeksten derfor har en høy grad av særpreg.
- 24 I vurderingen av kjennetegnslikheten 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.
- 25 Innklagedes merke består av det innledende tekstelementet HEY'DI, som i seg selv er registrert som ordmerke for de aktuelle varene. Det er merkeelementet HOBB'IT som i høy grad sammenfaller med klagers tidligere registrerte ordmerker THE HOBBIT. Til tross for merkenes ulike innledninger HEY'DI og THE, fremstår elementene HOBBIT og HOBB'IT som fremtredende og iøynefallende elementer i forvekselbarhetsvurderingen. Dette skaper en visuell likhet i det helhetsinntrykket merkene etterlater.
- 26 Fonetisk sett er det også felleselementet HOBBIT/HOBB'IT som skaper et klart fonetisk likhetstrekk ettersom de uttales identisk.
- 27 Klagenemnda anser at det også foreligger en konseptuell likhet når det felles elementet kun oppfattes som varianter av merker med samme kommersielle opprinnelse.
- 28 Det yngre merket tar opp i seg hele det eldre merket uten at sammenstillingen gir noen ny mening eller skiller seg tilstrekkelig fra det eldste merket. Merkene som helhet er dermed forvekslebare for varer av liknende salg når man tar i betraktning at HOBBIT er et klart særpreget element i klagers merke.
- 29 Klagenemnda er av den oppfatning at varemerkene er egnet til å forveksles for varene angitt i avsnitt 15 og 16, jf. varemerkeloven § 4 første ledd.

30 Klagenemnda går så over til å vurdere anførselene om at det yngre merket krenker klagers ordmerker HOBBIT/THE HOBBIT etter varemerkeloven § 4 andre ledd.

31 Varemerkeloven § 4 andre ledd lyder:

For et varemerke som er velkjent her i riket, innebærer varemerkeretten at ingen uten samtykke fra merkehaven kan bruke et tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller annet slag, hvis bruken ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse (goodwill).

32 I vurderingen av om klagers merke er «velkjent», vises det til juridisk teori hvor det pekes på at det kreves «et visst bekjenthetsnivå», jf. Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utg., side 369. Det ligger implisitt at kjennetegnet må være innarbeidet - i motsatt fall er det lite sannsynlig at det skulle være «velkjent», se side 370. I og med at graden av iboende særpreg har betydning for hva som må kreves av innarbeidelse, synes det nærliggende at dette også kan være et forhold av betydning for vurderingen av om merket er velkjent. Innarbeidelse er imidlertid ikke tilstrekkelig. For å finne at det skulle være velkjent, må det kreves noe mer - merket må ha «en goodwillverdi [...] ut over den som innarbeidede varemerker gjerne har».

33 Kravet om at kjennetegnet skal være velkjent her i riket er oppfylt når et varemerke er «kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dekket af dette mærke», og i så henseende i en «væsentlig del af» riket, jf. EU-domstolens avgjørelse i C-375/97 CHEVY, premiss 26 og 28. Vedrørende vurderingen av om et merke er «velkjent» må det tas hensyn til alle relevante omstendigheter, eksempelvis bruken av merkets geografiske utstrekning, varigheten av bruken av merket og merkets markedsandel, jf. C-75/97, CHEVY, avsnitt 27. Den brede skjønnsmessige helhetsvurderingen som EU-domstolen gir anvisning på sikrer stor fleksibilitet ved praktiseringen av kodakbeskyttelsen, jf. Lassen/Stenvik (2011) side 369.

34 Klagenemnda viser til at vurderingen foretas på bakgrunn av den dokumentasjonen som var fremlagt for Patentstyret. Patentstyret fant det ikke godt gjort ut fra fremlagt dokumentasjonen at HOBBIT eller THE HOBBIT er et velkjent varemerke. Klagenemnda har vurdert dette annerledes.

35 Klagenemnda legger vekt på at merket har vært brukt i stort omfang. I tillegg til den kjente barneboken «The Hobbit», ble det i perioden 2012-2014 utgitt tre filmer som hver hadde rundt 600 000 besøkende på kino. I følge statistikk fra Medienorge var filmene henholdsvis den fjerde, andre og mest sette filmen det aktuelle året de ble utgitt. I følge tall fra www.boxofficemojo.com hadde filmene en brutto omsetning på ca. 28 millioner dollar til sammen, det vil nærmere 238 millioner norske kroner etter dagens kurs. Det er også solgt såkalte «merchandise»-produkter, og flere data/TV-spill i samarbeid med Lego® hvor THE HOBBIT er brukt som varemerke.

36 Praksis viser at både kinofilm og fjernsynsserier kan være gjenstand for en massiv markedsføring som gir produkter knyttet til disse filmer eller serier et stort kommersielt potensial. I TOSLO-2008-41683 uttaler tingretten følgende om akkurat dette:

«Det er nå så vanlig med en slik vid kommersialisering av rettigheter knyttet til særlig populære filmer (...) at det alminnelige publikum oppfatter at dette dreier seg om rettigheter for filmen eller seriens kommersielle bakmenn, knyttet til navn, logoer og lignende som brukes for serien. Retten anser da at i de tilfeller hvor markedsføringen av filmen eller serien er så sterkt som tilfellet er for Hotell Cæsar, har publikum som har kjennskap til seriens navn, og bruken av dette i TV-kanalens massive markedsføring av serien, også en oppfatning av at dette navnet er bruk som varemerke.»

37 Etter en konkret vurdering finner Klagenemnda på denne bakgrunn at omsetningskretsen vil oppfatte den omfattende bruken av HOBBIT/THE HOBBIT ikke bare som tittelen på en bok og filmserie, men også som et varemerke. Videre legger Klagenemnda vekt på at HOBBIT/THE HOBBIT fremstår som et rent fantasiord med en høy grad av iboende særpreg, jf. avsnitt 23. Dette tilsier at det ikke skal så mye til før merket må anses som vernet gjennom innarbeidelse. Med dette utgangspunktet er Klagenemnda av den oppfatning at de høye seertallene og omsetningen til de tre filmene, og det at merketeksten er brukt som varemerke på en rekke «merchandise»-produkter, tilsier at HOBBIT/THE HOBBIT ikke bare er god kjent som noens varemerke, men også kjent for en betydelig del av omsetningskretsen på en slik måte at det har oppnådd en goodwill-verdi utenom det vanlige. Klagenemnda anser derfor varemerket for å være velkjent i Norge.

38 Når det eldre merket er velkjent, blir det neste spørsmålet om THE HOBBIT er «identisk med» eller «ligner» varemerket HEY'DI HOBB'IT for varer av «samme eller annet slag», jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.

39 Kjennetegnsvurderingen etter varemerkeloven § 4 andre ledd er ikke sammenfallende med forvekselbarhetsvurderingen etter § 4 første ledd. I følge forarbeidene må graden av likhet «medføre at den berørte kundekretsen i sin bevissthet skaper en forbindelse (en «link») mellom tegnet og varemerket», jf. Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) side 43.

40 Ettersom Klagenemnda allerede har konkludert med at merkene er forvekselbare etter varemerkeloven § 4 første ledd, kan det slås fast at merkene er tilstrekkelig like til å si at de ligner på hverandre i § 4 andre ledd sin forstand.

41 Det er imidlertid ikke tilstrekkelig for å konstatere en slik link som direktivets art. 5 andre ledd krever, at de to tegnene likner hverandre, jf. EU-domstolens avgjørelse i C-252/07 INTEL. Selv om omsetningskretsene her overlapper, kan det likevel foreligge omstendigheter som tilsier at merkene er så ulike at det er usannsynlig at en assosiasjon vil oppstå. I dette ligger det at to vareslag kan ligge så langt fra hverandre at det ikke oppstår en assosiasjonsrisiko i kundens bevissthet på tross av at omsetningskretsene er like og at

merkene har likhetstrekk. Virkningen av varemerkeloven § 4 andre ledd innebærer ikke at vernet strekker seg til alle typer varer og tjenester.

- 42 Spørsmålet Klagenemnda må ta stilling til, er om det utvidede vernet for det velkjente merket strekker seg til varene som merket HEY'DI HOBB'IT er registrert for, ved at gjennomsnittsforbrukeren i møte med det yngre merket vil utløse en assosiasjon til det velkjente merket. EU-retten understreker i avgjørelse C-252/07, INTEL, avsnitt 41 og 42, at kodakvernet må tåle en avgrensning basert på vareslagene, og at vernets utstrekning må vurderes etter hvor kjent varemerket er.
- 43 Basert på at bruken som gjør HOBBIT/THE HOBBIT velkjent først og fremst knytter seg til film, spill og tilhørende produkter, må merket tåle en avgrensning mot produkter som skiller seg markert fra disse. Det yngre merket gjelder ulike typer bygningsmaterialer, som vil brukes av både profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttbrukere. Klagenemnda ser det slik at innklagedes varer er av en helt annen art enn underholdningsartikler som filmer, spill og bøker som HOBBIT/THE HOBBIT er kjent for. Når innklagedes varer er så ulike de varer THE HOBBIT/HOBBIT er velkjent for, er det ikke sannsynlig at en assosiasjon vil oppstå.
- 44 Etter en helhetsvurdering hvor alle sakens relevante forhold er tatt i betraktning, finner Klagenemnda at det ikke foreligger en slik assosiasjonsrisiko (link) mellom merkene som varemerkeloven § 4 andre ledd krever. Når Klagenemnda er kommet til at det ikke foreligger en risiko for assosiasjon mellom merkene, vil heller ikke bruken av det yngre merket kunne føre til krenkelse eller utnyttelse.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas delvis til følge.
- 2 Registrering nr. 286498, HEY'DI HOBB'IT, oppheves for:
Klasse 1: Lim.
Klasse 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall), monumenter (ikke av metall), og transportable hus (ikke av metall).

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)