



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00143
Dato: 6. mars 2020

Klager: Carolina Herrera Ltd.
Representert ved: Tandberg Innovations AS

Innklagede: Dongguan Yinsheng Footwear Co., Ltd.
Representert ved: China Trademark & Patent Law Office Co. Ltd.

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 11. september 2019, hvor ordmerket CHCH med internasjonal registrering nr. 1378376, etter innsigelse ble opprettholdt i sin helhet med følgende varefortegnelse:

Klasse 18: Handbags; rucksacks; briefcases; trimmings of leather for furniture; leather thongs; animal skins; leather, unworked or semi-worked; umbrellas; walking sticks; covers for animals.

Klasse 25: Clothing; layettes [clothing]; shoes; ski boots; hosiery; waterproof clothing; neckties; hats; leather belt [clothing]; wedding dress.

- 3 Carolina Herrera Ltd. innleverte innsigelse basert på at den internasjonale registreringen ble ansett egnet til å forveksles med innsigers registrering nr. 157989, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b, jf. § 71 andre ledd.

Registrering nr. 157989 ser slik ut,



og er registrert for følgende varer:

Klasse 3: Parfymevarer og eau-de-cologne.

Klasse 14: Smykker til kvinner.

Klasse 25: Klær for kvinner, nemlig drakter, benklær, coctailkjoler, aftenkjoler, frakker, caper og pelsler; skjerf og sko (ikke opptatt i andre klasser).

- 4 Klage innkom 11. november 2019 og Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 22. november 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Beslutningen om å gi den internasjonale registreringen virkning i Norge opprettholdes. Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det ikke foreligger fare for forveksling mellom ordmerket CHCH og innsigers kombinerte merke CH.

- Det foreligger vareoverlapping og likeartethet mellom varene i klasse 25. I klasse 18 foreligger det delvis likeartethet med innsigers varer i klasse 25. Innehavers varer briefcases; trimmings of leather for furniture; leather thongs; animal skins; leather, unworked or semi-worked; umbrellas; walking sticks; covers for animals i klasse 18 anses som andre varer enn innsigers varer i klasse 25.
- Merkene har visuelle likheter gjennom at begge merkene inneholder bokstavkombinasjonen CH, og at innehavers merke opptar CH i innsigers merke i sin helhet. Merkene er ulike ved at CH er plassert i en ramme i innsigers merke, og gjentas i innehavers merke. Selv om de innledende bokstavene CH er like, skaper det en iøynefallende forskjell at innehavers merke er dobbelt så langt som innsigers merke, og at rammen i innsigers merke avgrensner en eventuell gjentakelse av CH i merket. Merkene vil dermed oppfattes som å inneholde to ulike ord.
- Fonetisk vil gjentakelsen og den doble uttalen av innsigers merke i innehavers merke, CHCH, skape tilstrekkelige forskjeller. Ulikheter i antall stavelser for så korte merker er noe som legges merke til.
- Begrepsmessig har ingen av merkene et kjent betydningsinnhold som kan knyttes til de aktuelle varene. Merkene er dermed konseptuelt nøytrale.
- Siden merkene fremstår som visuelt og fonetisk ulike, finner Patentstyret at det ikke foreligger tilstrekkelig grad av kjennetegnslighet.
- Bokstavene CH i det eldste merket har en normal grad av særpreg, og har ikke som innsiger hevder en høy grad av iboende særpreg. Til tross for at innsigers merke er særpreget og at det foreligger vareslagslikhet, har Patentstyret etter en helhetsvurdering kommet til at det ikke foreligger risiko for forveksling mellom merkene. Det er særlig lagt vekt på at ulikheten i antall bokstaver har stor betydning i vurderingen av korte merker, og at merkene fremstår som tilstrekkelig ulike visuelt og fonetisk.
- Innsigelsen blir etter dette å forkaste, jf. varemerkeloven § 71 tredje ledd.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager mener Patentstyrets avgjørelse er uriktig, og fastholder at ordmerket CHCH krenker klagers eldre varemerkeregistrering nr. 157989, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.
- Klager, Carolina Herrera Ltd., er et multinasjonalt selskap som designer og produserer klær, smykker, parfymevarer og andre motevarer. Selskapet ble grunnlagt i 1980 og har siden blitt ett av verdens mest kjente motehus. Selskapet selger sine produkter i 42 land, deriblant Norge. Klager eier flere internasjonale varemerkeregistreringer for varer i klasse 3, 14, 18 og 25, hvor bokstavkombinasjonen CH dominerer.

- Innklagedes merke er utpekt for en rekke land, men er blitt nektet virkning i 19 av de utpekte landene på grunn av klagers eldre rettigheter, enten ved ex officio avgjørelser eller etter innsigelser fra klager. Innsigelsene har blant annet blitt innlevert i Frankrike, Portugal, Danmark, Italia, Østerrike, Bahrein, Tyskland, Singapore, Storbritannia, Kazakhstan, Egypt, Russland og Ukraina, hvor innsigelsen er blitt tatt til følge i samtlige jurisdiksjoner. Den danske avgjørelsen bør særlig kunne tillegges vekt ettersom dansk er et språk som er lett forståelig i Norge. Riktignok var innsigelsessakene i de ovennevnte jurisdiksjonene også basert på andre varemerkeregistreringer enn grunnlaget for denne klagen, men alle merkene har imidlertid til felles at de domineres av bokstavkombinasjonen CH som klagers registrering nr. 157989 består av.
- Når det gjelder vareslagsvurderingen, peker klager på at forvekslingsfare må gjelde for alle varene i klasse 18 og 25 i innklagedes internasjonale registrering. Klager er uenig i Patentstyrets uttalelse om at varene briefcases; trimmings of leather for furniture; leather thongs; animal skins; leather, unworked or semi-worked; umbrellas; walking sticks; covers for animals er andre varer enn varene i klagers registrering, og at varene ikke er tilbehør til antrekk på lik linje med håndvesker og ryggsekker i klasse 18. Det anføres at håndvesker, ryggsekker og dokumentmapper typisk er tilbehør til klær og sko. Varene i klasse 18 er komplementære med varene i klasse 25 ved at de kan gi et helhetlig stilistisk og estetisk uttrykk. Det er ikke uvanlig at en produsent av klær og sko også produserer vesker, dokumentmapper, lærstroppe, paraplyer og spaserstokker.
- I kjennetegnsvurderingen vises det til at klagers kombinerte merke har en enkel figurutforming, og bokstavkombinasjonen CH er det mest fremtredende og det eneste særpregede elementet i klagers merke. Innklagedes merke CHCH er kun en gjentakelse av bokstavkombinasjonen, og det skaper visuelle og fonetiske likheter mellom merkene. Ettersom merkene ikke har noen bestemt betydning for varene, vil de ikke skille seg fra hverandre på grunn av betydningsmessige forskjeller.
- Innklagedes merke er et ordmerke som vil ha vern for bokstavene CHCH skrevet i alle farger og fonter, og klager gjengir eksempler som viser hvor fremtredene likhetene mellom merkene ville blitt hvis innklagedes merke hadde vært gjengitt i samme font som klagers merke, og i ramme.
- Det pekes også på at det er svært vanlig i motebransjen at bokstavkombinasjonene til et motehus brukes som gjentagende mønster, både i utseendet på produkter og som varemerker. En slik bruk påvirker måten gjennomsnittsfbrukeren forstår og leser gjentagende bokstavkombinasjoner i merker på, hvilket også forsterker faren for forveksling mellom merkene. Klager viser her til varemerkebruk på varer i klasse 18, fra motehus som Louis Vitton, Gucci og klager selv.
- Klager anfører derfor at Patentstyrets avgjørelse må oppheves, og at internasjonal registrering nr. 1378376 oppheves i sin helhet.

7 **Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

– Innklagede har ikke besvart klagen.


8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret

- 10 Klagenemnda skal ta stilling til om registreringen av ordmerket CHCH må oppheves helt eller delvis som følge av at merket er forvekselbart med det eldre registrerte kombinerte merket CH, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b, jf. § 71 andre ledd.
- 11 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 Rt-1998-1988 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.
- 12 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. Rt-2008-1268 SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 13 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkene enkelte deler. Han/hun må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, 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. Gjennomsnittsforbrukeren for denne sakens varer vil være både profesjonelle aktører og den vanlige sluttbrukeren.
- 14 I vurderingen av om det foreligger vareslagslikhet, viser Klagenemnda til at det foreligger full vareidentitet og/eller vareoverlapping mellom varene i klasse 25, og at innklagedes «handbags; rucksacks; briefcases» i klasse 18 er likeartet med de spesifiserte varene tilknyttet «klær for kvinner», samt «sko», i klasse 25 i klagers merke.
- 15 Klagenemnda kan derimot ikke se at det foreligger vareslagslikhet mellom de øvrige vareangivelsene i klasse 18 i innklagedes merke, og de varene som klagers merke er registrert for i klasse 3, 14 og 25. Klagenemnda er ikke enig med klager i at for eksempel animal skins, umbrellas eller walking sticks i klasse 18 kan anses som tilbehør til antrekk omfattet av klagers varer i klasse 25. Varene trimmings of leather for furniture; leather thongs; animal skins; leather, unworked or semi-worked; umbrellas; walking sticks; covers for animals i klasse 18, er forskjellige i art, formål og bruksområde sammenlignet med klagers varer i

klasse 3, 14 og 25. Dette er heller ikke varer som vanligvis produseres av samme kommersielle tilbydere eller som selges gjennom de samme salgskanalene.

- 16 Spørsmålet er om det foreligger tilstrekkelig merkelikhet ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene.
- 17 Kjennetegnene som skal vurderes ser slik ut:

Innklagedes merke	Klagers merke
CHCH	

- 18 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. Ved vurderingen av kjennetegnslighet må det videre foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet må vektlegges, jf. C-251/95, Sabel/Puma, premiss 23 og C-342/97, Lloyd v. Klijsen, avsnitt 27.
- 19 Klagenemnda finner at to-bokstavsmerket CH gjengitt i en ordinær font og plassert inne i en alminnelig rektangulær ramme, innehar en normal grad av særpreg. At ordmerker bestående av to bokstaver tradisjonelt er ansett å ha et begrenset verneomfang (eksempelvis Klagenemnda avgjørelse VM 15/108, LV, avsnitt 19) er ikke til hinder for at et kombinert merke som inneholder to bokstaver kan inneha en normal grad av særpreg, jf. EU rettens dom i T-60/13, AC, avsnitt 45. Klagenemnda finner ikke at bokstavkombinasjonen CH har noen konkret betydning i relasjon til de aktuelle varene.
- 20 Visuelt og fonetisk er merkene like ved at det eneste verbale elementet i klagers merke, bokstavene CH, er gjengitt to ganger i innklagedes merke. Rammen i klagers merke kan oppfattes som en naturlig avgrensning av hvor mange ganger CH kan gjentas i merket, men Klagenemnda anser det likevel ikke naturlig å oppfatte utformingen av den ordinære rammen som avgrensende for vernet til klagers merke i denne saken. Det er vanlig å bruke lignende og enkle utforminger av rammer i kombinerte merker, og Klagenemnda legger derfor til grunn at den aktuelle rammen ikke påvirker merkenes helhetsinntrykk i tilstrekkelig grad til å avverge forvekslingsfare mellom merkene. Bokstavene CH er videre gjengitt i en ordinær font i klagers merke, mens innklagedes merke er et rent ordmerke uten øvrige figurative elementer som kan påvirke merkenes helhetsinntrykk. Innklagedes merke vil etter Klagenemndas syn heller ikke oppfattes som et helhetlig ord, som danner en ny

logisk enhet, men som en gjentakelse av de samme bokstavene som klagers merke består av. Dette medfører at det også foreligger konseptuelle likheter mellom merkene.

- 21 Etter en konkret helhetsvurdering er Klagenemnda derfor av den oppfatning at merkene er egnet til å forveksles ved at gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom innehaverne av de to merkene, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.
- 22 På denne bakgrunn har Klagenemnda kommet til at klagen tas delvis til følge, og at internasjonal registrering nr. 1378376, ordmerket CHCH, blir å oppheve for varene i klasse 25 og for enkelte varer i klasse 18, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd, jf. § 71 andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas delvis til følge.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1378376, ordmerket CHCH, sin utpekning av Norge oppheves for følgende varer:

Klasse 18: «Handbags; rucksacks; briefcases».

Klasse 25: «Clothing; layettes [clothing]; shoes; ski boots; hosiery; waterproof clothing; neckties; hats; leather belt [clothing]; wedding dress».

- 3 Internasjonal registrering nr. 1378376, ordmerket CHCH, sin utpekning av Norge opprettholdes for følgende varer:

Klasse 18: «Trimmings of leather for furniture; leather thongs; animal skins; leather, unworked or semi-worked; umbrellas; walking sticks; covers for animals».

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)