



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00016
Dato: 24.juni 2024

Klager: Off-White LLC
Representert ved: Onsagers AS

Innklagede: OFFBRAND AS
Representert ved: Tenden Advokatfirma ANS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Gunhild Giske Skyberg, Katrine Malmer-Høvik og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 29. november 2023, hvor registreringen av ordmerket OFFBRAND, med registreringsnummer 324757, ble opprettholdt i sin helhet for følgende varer:

Klasse 25: Klær, skotøy, hodeplagg.

- 3 Saken har sin bakgrunn i innsigelse fra Off-White LLC, som innkom i innsigelsesperioden, jf. varemerkeloven § 26. Innsigelsen er begrunnet med at bruk av merket ville krenke en annens rett, fordi det er egnet til å forveksles med innsigers eldre registreringer nr. 313462, ordmerket OFF, nr. 313461, det kombinerte merket Off White og nr. 313463, det kombinerte merket Off, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 4 Registrering nr. 313462, ordmerket OFF, er registrert for varer i klasse 9, 18 og 25. I klasse 25 er merket registrert for følgende varer:

Klasse 25: Klær, nemlig, overdel og underdel som klær; hodeplagg; fottøy; halstøy; belter; badetøy; undertøy; formende klesplagg; strikkede ansiktsmasker; jakker; gensere; strikkegensere; vester; kåper; blazere; dresser; bukser; jeans; shorts; skjorter; kjoler; skjørt; skjerf; sjal; sokker; strømper; bukseseler; hansker; badekåper; sovemasker; mansjetter for klær; svettebånd; pannebånd; hodeskjerf; bandanaer; caps; hatter; visir (solskjermer).

- 5 Registrering nr. 313461, det kombinerte merket Off White, ser slik ut og er registrert for varer i klasse 3, 10, 16, 18, 20, 21, 24, 25 og 35. I klasse 25 er merket registrert for følgende varer:



Klasse 25: Klær, nemlig, overdel og underdel som klær; hodeplagg; fottøy; halstøy; belter; badetøy; undertøy; formende klesplagg; strikkede ansiktsmasker; jakker; gensere; strikkegensere; vester; kåper; blazere; dresser; bukser; jeans; shorts; skjorter; kjoler; skjørt; skjerf; sjal; sokker; strømper; bukseseler; hansker; badekåper; sovemasker; mansjetter for klær; svettebånd; pannebånd; hodeskjerf; bandanaer; caps; hatter; visir (solskjermer).

- 6 Registrering nr. 313461, det kombinerte merket Off White, ser slik ut og er registrert for varer i klasse 9, 10, 18, 21, 24 og 25. I klasse 25 er merket registrert for følgende varer:



Klasse 25: Klær, nemlig, overdelene og underdelene som klær; hodeplagg; fottøy; halstøy; belter; badetøy; undertøy; formende klesplagg; strikkede ansiktsmasker; jakker; gensere; strikkegensere; vester; kåper; blazere; dresser; bukser; jeans; shorts; skjorter; kjoler; skjørt; skjert; sjal; sokker; strømper; bukseseler; hansker; badekåper; sovemasker; mansjetter for klær; svettebånd; pannebånd; hodeskjert; bandanaer; caps; hatter; visir (solskjermer).

- 7 Klage kom inn 29. januar 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 5. mars 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

8 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det ikke er fare for forveksling.
- Merkene er registrert for identiske varer i klasse 25.
- Vurderingen begrenses til innsigers ordmerkeregistrering, da innsigers kombinerte merker har merkeelementer som skaper større avstand til innehavers merke. Vurderingen mellom ordmerkene blir derfor avgjørende for sakens utfall. Merkene som skal vurderes er ordmerkene OFFBRAND og OFF.
- Det er ikke alltid tilfelle at forbrukerne legger mest merke til starten av et merke. I denne saken består det avsluttende elementet i innehavers merke av fem bokstaver, mens det innledende elementet kun består av tre bokstaver. Forbrukerne vil i like stor grad legge merke til BRAND som OFF i OFFBRAND. Videre er innehavers merke med åtte bokstaver over dobbelt så langt som innsigers merke som har tre bokstaver. Det foreligger derfor lav grad av visuell likhet.
- Innsigers merke uttales med én stavelse og gir dermed en kort ordlyd, eller som en initialforkortelse O_F_F. Innehavers uttales i to stavelser OFF_BRAND. Ordet BRAND vil på grunn av lengden oppta største delen av lydbildet. Det foreligger derfor lav grad av fonetisk likhet.
- Innsigers merke kan bli oppfattet på forskjellige måter når det benyttes på klær, skotøy og hodeplagg. Sannsynligvis vil det bli oppfattet som det engelske ordet «off», som blant annet betyr «av, fri, borte, vekk». Merket har ikke et betydningsinnhold som kan knyttes til varene.

Dette medfører at OFF også kan bli oppfattet som initialforkortelser O_F_F eller som et fantasiord.

- En stor del av den norske omsetningskretsen kjenner til at uttrykket «off-brand» angir en ukjent merkevare. Det er vanlig at butikker selger sine egne produkter og at forbrukeren velger butikkmerker framfor mer kjente varemerker. I ordbøker defineres «off-brand» blant annet som «an unknown, unpopular, or inferior brand of retail product» eller «being a cheap or inferior brand or grad».
- For den delen av omsetningskretsen som ikke kjenner begrepet «off-brand», så består innehavers merke av to kjente engelske ord; OFF og BRAND. BRAND vil i denne sammenheng bli oppfattet som det norske ordet «merkevare». I sammenstilling med OFF, er det naturlig for den norske forbrukeren, som anses å ha gode engelskkunnskaper, å oppfatte merket som å angi at produktene ikke er merkevarer. Sammenstillingen vil bli oppfattet som å uttrykke at varene ikke identifiseres med kjente merkevarer, at varene er uten en bestemt identitet eller profil, eller at varene er generiske produkter uten noe bestemt merkevareidentitet.
- Dette medfører at OFFBRAND vil bli oppfattet med et meningsinnhold som innebærer at innsigers merke OFF ikke beholder sin adskillende evne i innehavers merke. Henvisningen til Medion-saken kan derfor ikke føre fram. Merkene må etter dette anses som konseptuelt forskjellige.
- I vurderingen legges det avgjørende vekt på at merkene er konseptuelt forskjellige og at det kun foreligger en lav grad av visuell og fonetisk likhet. De visuelle, fonetiske og konseptuelle forskjellene mellom merkene nøytraliser likhetene. Dette selv om det eldre merket må anses å ha iboende særpreg, og det dreier seg om identiske varer i klasse 25. Ettersom det ikke foreligger fare for forveksling mellom ordmerkene, vil det heller ikke foreligge fare for forveksling med innsigers øvrige anførte merker.

9 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse er feil og må derfor omgjøres. Det foreligger forvekslingsfare mellom innehavers merke og klagers eldre registreringer.
- Merkene gjelder identiske varer, som innebærer at det må være en klarere ulikhet mellom kjennetegnene for at forvekslingsfare skal unngås. I foreliggende sak er det klart at det er en høy grad av visuell, fonetisk og konseptuell likhet mellom merkene.
- Det omstridte merket OFFBRAND har ordet OFF som innledende stavelse. OFF utgjør hele klagers reg. nr. 313462, er eneste tekstelement i reg. nr. 313463 og er den innledende stavelsen i reg. nr. 313461. Dette fører til klar visuell og fonetisk likhet, og skal i seg selv være tilstrekkelig til å fastslå at det foreligger kjennetegnslighet og forvekslingsfare.

- OFFBRAND tar dermed opp i seg hele klagers eldre merke OFF. Felleselementet har helt klart en selvstendig, distinktiv evne, jf. EU-domstolen i sak C-120/04 THOMSON LIFE, avsnitt 32-37, jf. også Høyesterett i Rt. 2008 s. 1268. Det er dermed en åpenbar kjennetegnslikhet og forvekslingsfare, jf. T-135/19 TV3/LaTV3d avsnitt 48.
- Det eldste merket OFF må anses å ha høy grad av iboende særpreg. Det er et kort og gjenkjennelig ord som gjennomsnittsforbrukeren vil erindre og som ikke har noe relevant meningsinnhold for de aktuelle varene. Tilsvarende er tilfelle for de kombinerte merkene OFF og OFF WHITE.
- Tilleggs-elementet BRAND bidrar ikke til å redusere forvekslingsfaren. Ordet BRAND kan oversettes til «merkevare» og er et begrep gjennomsnittsforbrukeren kjenner til. Klagers merkevare ville således kunne omtales som «the OFF brand», og i møte med det omstridte merket vil gjennomsnittsforbrukeren derfor lett kunne anta at de aktuelle varene faktisk stammer fra klager.
- Det er ikke relevant om gjennomsnittsforbrukeren kjenner til den betydningen av OFFBRAND som Patentstyret legger til grunn. Felleselementet «off» er like fullt tydelig og framtrædende som den innledende stavelsen, og et produkt som er «off-brand» vil nødvendigvis også være «off». Følgelig er det en klar konseptuell likhet mellom merkene.
- Det er klart at merkene vil oppfattes som helhet og at omsetningskretsen som hovedregel vil merke seg ved merkene innledende del. Dette vil særlig være tilfelle for merker som brytes ned i flere bestanddeler. Som Patentstyret påpekte i sin avgjørelse, vil det være naturlig for gjennomsnittsforbrukeren å bryte ned merket OFFBRAND i ordene OFF og BRAND. Som følge av dette vil felleselementet få en selvstendig rolle i merket.
- Det er et vesentlig moment at elementet BRAND mangler særpreg for varene, ettersom det vil oppfattes som «merkevare». Derfor blir det særlig tydelig at det først og fremst er det innledende og særpregede elementet OFF som stikker seg ut for gjennomsnittsforbrukeren og fester seg i erindringen.
- Når det gjelder de andre merkene innklagede viser til, kan ikke disse være retningsgivende for Klagenemndas vurdering. Ingen av merkene gir samme helhetsinntrykket som det omstridte merket, og helhetsvurderingen blir derfor ulik.

10 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse er korrekt. Det foreligger ikke forvekslingsfare. Merket OFFBRAND er dermed ikke registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a.
- Ordet OFF har ikke et iboende særpreg. Uttrykket OFF er et alminnelig engelsk ord som betyr «av», og som blant annet brukes i dagligtale knyttet til klær, for eksempel «taking off my clothes». Selv om OFF stående alene har et visst særpreg som kjennetegn for klær, kan

det ikke sies at særpreget er så sterkt at det kan hindre andre kjennetegn for klær å ha elementet OFF i seg.

- Merketeksten OFF WHITE er derimot en beskrivende egenskap for klær, nemlig som en angivelse av fargen på klærne og har et svært svakt særpreg.
- Ordet OFF satt sammen med andre bokstaver og elementer vil fort få en annen betydning (konseptuelt), høres annerledes ut (fonetisk) og se annerledes ut (visuelt). Det tilsier at vernet er snevert. Rekkevidden på vernet må også vurderes opp mot friholdelsesbehov for ordet ved omtale og markedsføring av klesprodukter. Det må være fritt fram å bruke ordet som ett av flere ord i et uttrykk eller setning ved omtale av klær, som nevnte «take off your shirt» eller «off course you need new shirt», eller ved omtale av prisnivået på klær så som «20% off», «drop off» eller «ripp off» eller når det inngår i ett ord satt sammen med andre elementer, så som «offer», «tradeoff», «offshore» og «offisiell».
- At klagers merker har snevert vern kan også utledes ut fra hvilke merker som allerede var godtatt registrert i klasse 25 for klær, før klagers merker ble søkt registrert, så som merkene OFF SET (reg.nr. 0647040 fra 1998), TAKE OFF (250062 fra 2009), OFF THE WALL (264853 fra 2011), TEAR OFF (1302374 fra 2016), OFFLOAD (1426701 fra 2018). Tilsvarende kan utledes av merker som har blitt registrert etter klagers merker i klasse 25, som illustrerer at Patentstyret har ansett klagers OFF-merker som for svake til å være registreringshindre også for disse; XXOFF (1598661 fra 2021) og ROLL OFF (1636058 fra 2021).
- Merkene er fonetisk og visuelt klart forskjellige. Merket OFFBRAND har større avstand til klagers merke OFF, både visuelt og fonetisk, enn flere av de ovennevnte merkene. Det er et to-stavelses-ord, der elementet BRAND ikke har en beskjeden eller underordnet betydning. Merket vil normalt bli lest og uttalt som en helhet uten opphold. Det uttales «ÅFFBRÆND», mens klagers merker uttales «ÅFF» og «ÅFF VAIT». Tillegget BRAND gjør at det er en klar visuell forskjell. Klagers merke har tre bokstaver, mens innklagedes har åtte bokstaver. Det vises for øvrig til Patentstyrets detaljerte vurdering og konklusjon.
- Konseptuelt er merkene forskjellige. OFF kan bety «ute av operasjon, prisavslag, fri, atskilt, fullstendig, bli kvitt, i konkurranse med, i nærheten av, avsluttet mv.» og OFFBRAND kan normalt bety «det å ikke ha et velkjent merkenavn», og brukes ofte ved omtale av noe ukjent og upopulært. Det at OFFBRAND registreres som et varemerke, vil være i strid med ordets egentlige betydning.
- Den relevante omsetningskretsen vil i det vesentlige være bevisste forbrukere som kjøper merkeklær. Denne kretsen må anses å være nokså godt informerte, både med hensyn til opprinnelse, merker og merkeforskjeller. Gjennomsnittsfbrukeren må anses å ha en gjennomsnittlig til høy grad av oppmerksomhet, ettersom det er snakk om merker på klær, og de må også antas å oppfatte ironien i merket OFFBRAND og gjenkjenne det konseptuelle. Ut fra navnets betydning vil de ikke ha problemer med å skille OFFBRAND-produktene, fra andre produkter som nettopp har et kjent merke, så som OFF WHITE-klærne.

- I helhetsvurderingen må den svært svake kjennetegnslikheten føre til at det ikke er forvekslingsfare selv om vareslagslikheten er sterk. De eldre merkenes svake særpreg tilsier at det må være nokså klar og tilnærmet identisk kjennetegnslighet selv om vareslagslikheten er sterk.
- At merkene starter på samme måte, har beskjedne betydning i vurderingen av forvekselbarhet. Det er helheten som er avgjørende. Selv om det er lagt til grunn i norsk underrettspraksis at omsetningskrets oftest legger mest merke til begynnelsen av ord, så gjelder dette naturligvis ikke alltid. Det avgjørende må være en konkret vurdering av merkenes helhetsinntrykk, jf. blant annet EU-domstolens sak T-56/20 avsnitt 38
- Det er i helhetsvurderingen ikke naturlig å dele innklagedes merke i OFF og BRAND. Vurderingen må være hvordan det visuelt, fonetisk og konseptuelt oppfattes som ett ord. Innklagede er ikke enig i at OFF i OFFBRAND er dominerende. Både fonetisk og visuelt framstår "BRAND" som mer dominerende enn "OFF". Ordet BRAND vil kunne ha særpreg alene og i kombinasjon med andre elementer. Dette illustreres ved å se nærmere på Patentstyrets register, hvor man kan finne over 100 merker som inkluderer ordet BRAND.

11 Klagenemnda skal uttale:

12 Klagenemnda har kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

13 Det aktuelle varemerket er ordmerket OFFBRAND.

14 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.

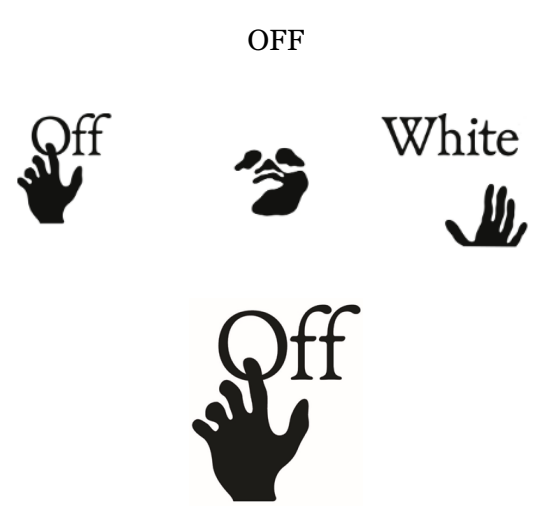
15 Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Det er et innbyrdes avhengighetsforhold mellom disse momentene, slik at en svak grad av vareslagslikhet kan oppveies av en høy grad av kjennetegnslighet 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.

16 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.

- 17 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 han/hun har i hukommelsen, jf. C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 26.
- 18 Omsetningskretsen for varene i klasse 25 vil være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende, hvor graden av oppmerksomhet kan variere fra høy til lav. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96 Gut Springenheide avsnitt 31. Klagenemnda legger til grunn at omsetningskretsen for de aktuelle varene i klasse 25 vil ha en gjennomsnittlig grad av oppmerksomhet. Til dette kommer at forvekselbarhetsvurderingen må konsentreres «om de vareslag – og de deler av omsetningskretsen – der forvekslingsrisikoen må antas å være størst», jf. Lassen og Stenvik, Kjennetegnsrett (2011) side 418 med henvisning til Høyesteretts avgjørelse i Rt. 1998 s. 1988 COSMICA på side 1992. Tilsvarende er lagt til grunn av EU-retten i T-349/19 Decathlon v EUIPO – Athlon Custom Sportswear avsnitt 23, hvor gruppen med lavest grad av merkebevissthet ble tatt i betraktning for de identiske varene i klasse 25 og hvor graden av oppmerksomhet ble ansett å vanligvis være «average or normal».
- 19 De eldre merkene er blant annet registrert for ulike typer klær, fottøy og hodeplagg i klasse 25. Det yngre merket er søkt registrert for varefortegnelsen «klær, skotøy, hodeplagg» i samme klasse. Det dreier seg følgelig om identiske varer.
- 20 Ettersom innklagedes varer i klasse 25 er av identisk slag, blir det neste spørsmålet om kjennetegnene er så like at det er risiko for forveksling i den alminnelige omsetning, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.

21 Merkene som skal sammenlignes er:

Innklagedes merke	Klagers eldre registreringer
OFFBRAND	 The image shows a comparison between the 'OFFBRAND' trademark and several other trademarks. On the left, the word 'OFFBRAND' is written in a simple, bold, sans-serif font. To its right, there are four other trademarks: 1) The word 'Off' in a stylized font with a hand silhouette pointing to the letter 'O'. 2) The word 'OFF' in a simple, bold, sans-serif font. 3) The word 'White' in a simple, bold, sans-serif font with a hand silhouette pointing to the letter 'h'. 4) The word 'Off' in a stylized font with a hand silhouette pointing to the letter 'O'.

- 22 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 framtrede 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.
- 23 Ved forvekselbarhetsvurderingen tar Klagenemnda utgangspunkt i den av klagers registreringer som anses å ligge nærmest det omstridte merket OFFBRAND, nemlig registrering nr. 313462, ordmerket OFF. Klagers øvrige merker inneholder tillegg som gjør at de i større grad skiller seg fra innklagedes merke.
- 24 OFF er et engelsk ord med flere betydninger. I relasjon til de aktuelle varene vil det etter Klagenemndas syn være mest naturlig å oppfatte det i betydninger som «av», «bort», «bort fra» eller «fra», jf. Gyldendals Stor engelsk-norsk ordbok. Disse betydningene gir ingen direkte og relevant mening for klær, fottøy og hodeplagg i klasse 25. Klagenemnda anser at ordet OFF har normal grad av særpreg.
- 25 Etter Klagenemndas syn har ikke helheten OFFBRAND en klar betydning som umiddelbart vil bli forstått av gjennomsnittsforbrukeren. Det framstår ikke som at uttrykket «off-brand» – som angir et ukjent/upopulært merke, eller et merke av lav kvalitet – er særlig kjent blant norske forbrukere. Klagenemndas undersøkelser på internett tyder ikke på at uttrykket er i bruk i kommersiell sammenheng i Norge. Enkelte forbrukere vil antakelig

oppfatte denne betydning umiddelbart, men etter Klagenemndas vurdering vil en betydelig del av omsetningskretsen ikke knytte noen umiddelbar mening til helheten. For denne delen av omsetningskretsen vil merket først og fremst bli oppfattet som en sammenstilling av de to ordene OFF og BRAND. Ordet BRAND kommer fra engelsk, men er i bruk på norsk og har betydningen «merke, varemerke, firmamerke», jf. Gyldendals Stor norsk ordbok. Denne merkedelen kan dermed angi at dette dreier seg om et varemerke, og er følgelig beskrivende og uten særpreg. Dermed står merkedelen OFF igjen som det særpregede elementet i helheten OFFBRAND. I tillegg vil gjennomsnittskonsumenter ved muntlig omtale ikke kunne høre at det dreier seg om ett ord. Ettersom både OFF og BRAND må anses som to kjente engelske ord, er det sannsynlig at merket lydmessig vil oppfattes som «OFF BRAND» i betydningen «varemerket off». Klagenemnda anser etter dette at merkedelen OFF vil feste seg i gjennomsnittskonsumenterens bevissthet og dermed ha selvstendig adskillende evne i helheten OFFBRAND.

- 26 På grunn av sitt iboende særpreg, innledende plassering og det at BRAND er et beskrivende element, finner Klagenemnda at det er OFF som er dominerende for helhetsinntrykket i innklagedes merke OFFBRAND. Ettersom klagers merke kun består av ordet OFF er Klagenemnda av den oppfatning at merkene har konseptuell likhet. Visuelt og fonetisk har merkene både likheter og forskjeller, men hvor likhetene er mest framtrædende ettersom OFFBRAND tar opp i seg og innledes av det særpregede felleselementet OFF. Klagenemnda kan ikke se at de ulikheter som tekstelementet BRAND tilfører er tilstrekkelig til å utelukke forvekslingsfare.
- 27 Det må foretas en konkret vurdering av forvekselbarheten mellom merkene i foreliggende sak. Derfor kan ikke Klagenemnda legge vekt på at andre varemerker som inneholder elementene OFF eller BRAND sameksisterer i varemerkeregisteret.
- 28 Etter en helhetsvurdering har Klagenemnda kommet til at det er risiko for forveksling mellom OFF og OFFBRAND, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. I denne vurderingen har Klagenemnda lagt avgjørende vekt på at det foreligger vareidentitet, og at det særpregede merket OFF opptas i sin helhet og er plassert som innledende element i innklagedes merke OFFBRAND. En ikke uvesentlig del av omsetningskretsen vil derfor kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom merkene eller at det dreier seg om samme tilbyder. Registrering nummer 324757, ordmerket OFFBRAND, er derfor registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b
- 29 På denne bakgrunn tar Klagenemnda klagen til følge og omgjør avgjørelsen til Patentstyret. Registrering nummer 324757, ordmerket OFFBRAND, oppheves i sin helhet.

Det avsies slik

Slutning

Klagen tas til følge.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Katrine Malmer-Høvik
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)