



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

Sak: 18/00032
Dato: 3. september 2018

Klager: Seven For All Mankind LLC
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Innklaget: RnB Retails and Brands AB
Representert ved: Advokatfirmaet Grette 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 18. januar 2018, hvor Patentstyret etter innsigelse opprettholdt registrering nr. 290926, ordmerket MAN OF A KIND.
- 3 Varemerket ble den 1. februar 2017 registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 18: Lær og lærimitasjoner; lær remmer; store reisekofferter; handlenett; lærsnorer; ryggsekker; kofferter; portemonéer; lær lisser; strandvesker; poser laget av lær for emballering; sminkeskrin (uten innhold); reisesett (lærvarer); lær tråd; reisegarderober; omslag av lær for emballering; bånd av lær; dokumentmapper; reisekofferter; attachévesker; bager for campere; esker av lær eller imitert lær; handlevesker med hjul; skolesekker; bæremeiser; ribber til paraplyer eller parasoller; skolevesker med skulderremmer; handlebager; bager for klatrere; ransler; paraplyer; innfatning i lær for fjærer; håndvesker; kofferter; skulderstropper av lær; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; tasker i lær for emballering; skulderremmer (kobbelt) av lær; vesker; lommebøker; portemonéer laget av metallnett; sportsbager.

Klasse 25: Klær, fottøy, hodeplagg; strømper; sokker; luer (hodeplagg); ulljakker; dameundertøy; sjømannstrøye; sportssko; parkaser; sjal; ørevarmere (klær); sportstrøyer; sandaler; klær for gymnastikk; T-skjorter; badetøfler; strømpebånd; babybukser; klær for syklist; ytterklær; skjertif; gensere; forklær (klær); BH'er; badedrakter; morgenkåper; bluser; espartosko- og sandaler; skjørt; undertøy; løsmansjetter (klær); ytterkåper; pannebånd (klær); skistøvler; badesandaler; hodebekledninger; underbukser (undertøy); bukser; jeans; regnfrakker; gensere; babyutstyr (klær); strømpeholdere; langbukser; hodecaps; solkjerner (hodeplagg); jumpere; ytterfrakker; undertøy; klær; gymsko; kåper; pysjamas; beretter (hodeplagg); skuldertsjal; truser; mansjetter; strandtøy; underbukser; badebukser; badekåper; underkjoler; bluser; lueskjerner; skjorter; trikotvarer (klær); tøfler; gensere; halstørkler; pels (klær); muffe (klær); strandsko; kjoler; jakker; badehetter; sko; klær av lærimitasjoner; krager (klær); hatter; halvhandsker; klær laget av papir; underskjørt; snørestøvler; underliv (bekledning); gensere; konfeksjonsklær; slips; hansker (bekledning); avtagbart fôr (del av klær); korsetter (undertøy); vanntette klær; badedrakter; leggvarmere; overaller; luer (bekledning); solskjerner; belter (bekledning); thighs; strømpebukser; dresser; klær av lær; badebukser; bikinier; støvler; kofte; vanter; underskjørt; kakibukser; jakker.

Klasse 35: Videre salg og markedsføring av klær, fottøy, hodeplagg, bukser, jakker, skjorter, T-skjorter, gensere, kjoler, undertøy, yttertøy, lær og lærimitasjoner, vesker, bager, reisevesker, lommebøker, såper, parfym, eteriske oljer, kosmetikk, hårpleiepreparater, kosmetiske preparater for bad, bestikk, barberhøvler, apparater for innspilling, opptak, sending eller utgivelse av lyd og bilder, datamaskiner, mobiltelefoner, klokker, smykker, hårtørkere, lamper, bøker, bilder, tidsskrifter, livsstilsmagasiner, møbler, speil, hjemmeinnredning, redskap og beholdere for husholdningsformål samt kjøkkenredskaper, pyntegjenstander av glass og porselen, tekstiler og tekstilvarer, sengetøy, matter, spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, godterier, konfektyrer,

sjokolade, vin, likør, ost, sprit, charcuterier, innspilt musikk, servietter, duker, belter, hengsler, stearinlys, duftlys.

- 4 Seven For All Mankind LLC innleverte innsigelse basert på forvekselbarhet med registrering nr. 233572, ordmerket FOR ALL MANKIND, registrering nr. 260950, ordmerket 7 FOR ALL MANKIND, registrering nr. 260947, ordmerket SEVEN FOR ALL MANKIND, registrering nr. 246923, ordmerket SEVEN FOR ALL MANKIND, og registrering nr. 246924, ordmerket 7 FOR ALL MANKIND, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b.
- 5 Klage innkom 7. februar 2018. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 15. mars 2018, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det registrerte merket er ikke egnet til å forveksles med innsigers registreringer når det brukes for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 18, 25 og 35. Innsigelsen forkastes, og registreringen opprettholdes i sin helhet.
- Det foreligger delvis vare- og tjenesteslagslikhet. Registreringer gjelder for identiske varer i klasse 25, identiske tjenester i klasse 35 og likeartede varer i klasse 18.
- Merket MAN OF A KIND vurderes opp mot ordmerket FOR ALL MANKIND, som er det av innsigers merker som antas å være mest likt.
- Innsigers merke består av tre ord, mens innehavers merke består av fire ord. Ordene MAN og KIND gjenfinnes i begge merkene. Merkene fremstår alt i alt som omtrent like lange. Dette skaper en viss fonetisk og visuell likhet, men graden av likhet anses å være lav. Dette er fordi ordene MAN og KIND er plassert på forskjellig sted i de to merkene, og fordi merkene har ulik begynnelse.
- MAN betyr «mann» eller «menneske», mens MANKIND betyr «menneskehet». Innsigers merke kan oversettes til «for all menneskehet» eller «for hele menneskeheten», og spiller på en overdrevet måte på at produktene og tjenestene passer for alle. Merket antas å ha en middels grad av iboende særpreg. Det registrerte merket MAN OF A KIND kan oversettes til «mann av et bestemt slag» og spiller på det engelske uttrykket «one of a kind». Merketeksten vil oppfattes som en mann utenom det vanlige, eller en mann som skiller seg ut i mengden. Det må legges til grunn at den norske omsetningskretsen har gode engelskkunnskaper og lett oppfatter meningsinnholdet i merkene. Dette innebærer at man vil skille de to merkene fra hverandre på grunn av forestillingsbildene de gir.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager ber om at registrering nr. 290926 MAN OF A KIND oppheves for nærmere angitte varer og tjenester i klasse 18, 25 og 35, da registreringen er skjedd i strid med varemerkeloven § 16 første ledd bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- Patentstyret har lagt for liten vekt på vareidentiteten, samt at vurderingstema knyttet til varemerkeloven § 4 annet ledd bokstav b må baseres på det ufullstendige erindringsbildet, og ikke en direkte sammenligning av detaljer ved merkene.
- Klagen begrenses til de varer og tjenester som det foreligger identitet eller høy grad av varelikhet, i samsvar med Patentstyrets vurdering.
- Som følge av vareidentitet, eller høy grad av vare- og tjenestelikhet, må det legges til grunn at klagers og innklagedes varemerker vil ha samme omsetningskrets, samme formål, de kan ha samme utsalgssted både i fysisk butikk og online, og har sammenfallende distribusjonskanaler. Markedsføringstiltak knyttet til varemerkene vil være rettet mot samme kundegruppe, og omfatte varer som begge parter tilbyr.
- For varer i klasse 18 og 25, samt videresalg eller markedsføringstiltak knyttet til slike varer, må det legges til grunn at gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå vil variere fra den profesjonelle innkjøper eller motebevisste forbruker, til personer med lav grad av merkebevissthet i kjøpsøyeblikket. Det kan ikke legges til grunn en høy grad av merkebevissthet, men snarere en gjennomsnittlig oppmerksom forbruker.
- Patentstyret har tatt feil når det er lagt til grunn at gjennomsnittsforbrukeren vil klare å skille merkene fra hverandre som følge av deres begrepsmessige innhold, hvilket synes å være hovedargumentet i Patentstyrets avgjørelse.
- Det anføres at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil foreta en språklig analyse av uttrykkene FOR ALL MANKIND og MAN OF A KIND slik Patentstyret har lagt til grunn. I stedet vil forbrukeren huske hovedelementene i merkene, som etter klagers syn er ordene MAN, KIND og MANKIND.
- De begrepsmessige ulikhetene som ligger i uttrykkene FOR ALL MANKIND og MAN OF A KIND er ikke tydelige nok til å unngå direkte forveksling. Det kan ikke legges til grunn at den norske omsetningskretsen direkte og umiddelbart vil oppfatte at innklagedes merke er et ordspill basert på uttrykket «one of a kind».
- MAN OF A KIND kan være vanskelig å huske for den norske omsetningskretsen, og uttrykkene MAN OF A KIND og FOR ALL MANKIND vil gli over i hverandre, slik at det er vanskelig å huske om det var «MAN of a KIND» man kjøpte varer fra, eller om det i stedet var fra «for all MANKIND».
- Det må tas hensyn til at klær, fottøy eller tilbehør er varer som ofte omtales muntlig. Det kan være vanskelig for gjennomsnittsforbrukeren å huske om varen var fra MAN OF A KIND

eller FOR ALL MANKIND. Til dette har begge merkene et for utydelig innhold i forhold til produktgruppen, og slik at de blir husket som følge av dets ordelementer, men ikke på grunn av deres begrepsmessige innhold.

- Merkene domineres av de samme ordene, nemlig elementene MAN og KIND. Ordet MANKIND vil være det bærende elementet i både klager og innklagedes merker, selv om MAN og KIND er plassert som to ord i innklagedes merke.
- Ordene «of a» forsvinner ved uttalen av innklagedes merke, og trykket legges i stedet på MAN og KIND. Uttalen av innklagedes merke vil således være «MAN of-a KIND» med fonetisk trykk på ordene MAN og KIND. På samme måte forsvinner elementene «for all» ved uttalen av klagers varemerke FOR ALL MANKIND. Klagers merke uttales «for-all MANKIND», med fonetisk trykk på ordet MANKIND. Ordene «of a» og «for all» er støtteord, som ikke vil være dominerende ved uttalen av merkene. Følgelig foreligger det fonetiske likheter mellom MAN OF A KIND og FOR ALL MANKIND, fordi begge merkene har elementene MAN og KIND som dominerende ord. At begge merkene ender med ordet KIND øker den fonetiske likheten. Støtte for dette argumentet finnes blant annet i EUIPO Board of Appeal sin avgjørelse R 2461/2010-4 – MY PET SHOP / LITTLEST PET SHOP et al. premiss 23.
- Patentstyret har lagt til grunn at de to merkene er omtrent like lange, og fra klagers side vises det til at både MAN OF A KIND og FOR ALL MANKIND har fire stavelser, hvilket skaper nærhet i rytme ved uttale av merkene.
- Visuelt sett foreligger det også likheter mellom MAN OF A KIND og FOR ALL MANKIND, da merkene er satt sammen av de samme elementene, nemlig MAN og KIND, og fordi begge merkene ender med ordet KIND.
- Det anføres at innklagedes merke MAN OF A KIND er egnet til å forveksles med klagers varemerker 7 FOR ALL MANKIND og SEVEN FOR ALL MANKIND, selv om disse merkene inneholder et tilleggselement. Tallet 7 i 7 FOR ALL MANKIND er ikke spesielt fremtredende visuelt sett, slik at også dette merket i all hovedsak vil domineres av ordet MANKIND.
- Det samme gjelder for SEVEN FOR ALL MANKIND. Selv om inkluderingen av tekstelementet SEVEN medfører at SEVEN FOR ALL MANKIND fremstår som et lengre uttrykk enn MAN OF A KIND, vil FOR ALL MANKIND likevel være et dominerende element i klagers merke.
- Det anføres at en gjennomsnittsforsbruker som kjenner SEVEN FOR ALL MANKIND fra før, vil kunne tro at det er nettopp dette varemerket det henvises til hvis han/hun hører navnet MAN OF A KIND.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede er enig i Patentstyrets avgjørelse og begrunnelsen for denne.

- Det bestrides ikke at varene og tjenestene er likeartet.
- De motholdte merkene har bare en normal grad av særpreg, og består utelukkende av velkjente engelske ord som det må antas at gjennomsnittsfbrukeren av de aktuelle varene og tjenestene er kjent med.
- Det foreligger så store forskjeller mellom det registrerte merket og de merkene klagen baserer seg på, at det ikke finnes noen fare for forveksling.
- Meningsinnholdet i klagers merker vil forstås som «Sju for hele menneskeheten» eller «for hele menneskeheten». Innklagedes merke MAN OF A KIND vil direkte forstås som "Mann av en type".
- Merket henspiller på det kjente uttrykket «one of a kind». Det anføres at uttrykket er svært vanlig og at et google-søk gir over 500 000 treff på uttrykket på norske nettsider. Ordspillet gjør at det må antas at merket er bedre egnet til å feste seg i bevisstheten til gjennomsnittsfbrukeren enn tilfellet ville ha vært dersom ordene ikke ville oppfattes å spille på et kjent uttrykk.
- Merkenes meningsinnhold skiller seg dermed både i at de betyr forskjellige ting, og at merket MAN OF A KIND spiller på et kjent uttrykk, mens de motholdte merkene ikke har noen slik kvalitet, og i alle fall ikke spiller på det samme uttrykket.
- Merkene er uavhengig meningsinnhold svært forskjellige. Ingen av ordene i merkene er identiske med noen av ordene i merket MAN OF A KIND. Videre består merket MAN OF A KIND av fire ord, mens merkene som inneholder elementet 7 eller SEVEN består av fem ord og merket FOR ALL MANKIND består av tre ord.
- Det bestrides at MANKIND er dominerende i de motholdte merkene. Idet betydningen «for hele menneskeheten» i merkene umiddelbart vil oppfattes av gjennomsnittsfbrukeren, er det ikke grunnlag for å hevde at han/hun vil legge større vekt på elementet MANKIND enn på de øvrige ordene. Ingen av ordene er fantasiord som vil være mer særpregede enn de andre, og alle er velkjente engelske ord.
- Anførselen om at merket MAN OF A KIND ved uttale vil høres ut som MANKIND fordi ordene OF A forsvinner, er uten grunnlag i korrekt engelsk uttale og sannsynlig norsk uttale.
- Både fonetisk og visuelt er det betydelige ulikheter mellom merkene, og kjennetegnslikheten er følgelig svært lav.
- Dersom klager får medhold i at de tidligere registreringene er til hinder for at merket MAN OF A KIND kan registreres, vil det i realiteten bety en monopolisering av de helt alminnelige engelske ordene MAN og KIND.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 11 Klagenemnda skal ta stilling til hvorvidt det foreligger forvekslingsfare mellom innklagedes registrering nr. 290926 ordmerket MAN OF A KIND og klagers registrering nr. 233572, ordmerket FOR ALL MANKIND, registrering nr. 260950, ordmerket 7 FOR ALL MANKIND, registrering nr. 260947, ordmerket SEVEN FOR ALL MANKIND, registrering nr. 246923, ordmerket SEVEN FOR ALL MANKIND, og registrering nr. 246924, ordmerket 7 FOR ALL MANKIND.
- 12 Klagenemnda legger i likhet med Patentstyret til grunn at ordmerket FOR ALL MANKIND er det som ligger nærmest innklagedes merke. Det er derfor naturlig å ta utgangspunkt i denne registreringen ved vurderingen av forvekselbarhet. Klagenemnda tar også hensyn til de andre påberopte registreringshindringene, men det er vanskelig å se at mothold som ligger fjernere fra innklagedes merke kan stille saken i et annet lys.
- 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 kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 15 Klagen retter seg kun mot de varene og tjenestene der Patentstyret i sin avgjørelse har fastslått at det foreligger vareslagsidentitet og nær likeartethet. Det synes ikke å foreligge uenigheter mellom partene hva gjelder denne vurderingen, og Klagenemnda legger også til grunn at de aktuelle registreringene gjelder for identiske varer i klasse 25, identiske tjenester i klasse 35 og likeartede varer i klasse 18.
- 16 Spørsmålet saken reiser, blir dermed om det foreligger tilstrekkelig kjennetegnslikhet ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig i lys av gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå og tatt i betraktning av hvilke typer av varer og tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes.
- 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, 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 varer og tjenester i klasse 18,25 og 35, vil være både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Det er ingenting ved varefortegnelsen som tilsier at man her har å gjøre med en spesielt oppmerksom omsetningskrets, og Klagenemnda finner at oppmerksomhetsnivået for de aktuelle varene og tjenestene er ordinært.
- 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 Selv om klagers merker består av ordinære engelske ord som det antas at gjennomsnittsforbrukeren kjenner betydningen av, finner ikke Klagenemnda at merkene har noen relevant betydning for de aktuelle varene og tjenestene. Merkene som helhet må på dette grunnlag anses å ha en normal grad av iboende særpreg.
- 21 Ved vurderingen av kjennetegnslikheten må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet må vektlegges, jf. C-251/95 Sabel/Puma, avsnitt 23 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, avsnitt 27.
- 22 Merkene består av henholdsvis tre mot fire ord, men fremstår, som påpekt, relativt like i lengde. Klagenemnda anser at merkene utover dette ikke har nevneverdige likheter, men fremstår uten fellestrekk som gjør at gjennomsnittsforbrukeren vil komme til å forveksle merkene. Begge merker inneholder riktignok elementet MAN og avsluttes av de fire bokstavene KIND, men dette anses ikke tilstrekkelig til å fastslå at merkene er visuelt like.
- 23 Klagenemnda deler ikke klagers syn om at «of a» i innklagedes merke og «for all» i klagers varemerke forsvinner ved uttale. Ved den konkrete vurderingen skal alle merkeelementer tas med i betraktning, enten disse er svake eller sterke eller endog mangler særpreg. Det er helhetsinntrykket av merkene som skal vurderes, og svake og beskrivende elementer kan også ha innvirkning på helhetsinntrykket. Klagenemnda kan si seg enig med klager i at de nevnte ordene blir mindre fremtredende i uttale enn de gjør visuelt, slik at merkene nok oppfattes som mer like fonetisk enn visuelt. Klagenemnda ser det dermed slik at merkenes felles elementer skaper en viss fonetisk likhet, men kun av lav grad.
- 24 Når det gjelder merkenes betydningsinnhold, er Klagenemnda av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil gjennomgå en slik dyptgående analyse av det yngre merket slik Patentstyret har lagt til grunn. Klagenemnda bemerker at dette særlig gjelder for slike varer som de omsøkte, der det ikke kan påregnes et forhøyet oppmerksomhetsnivå. Begge merker inneholder elementene MAN og KIND, og spiller dermed på ordet «mankind».

Der innklagedes merke muligens vil forstås som «mann av en viss type», vil klagers merke forstås som «for hele menneskeheten». Språklig sett er det to ulike uttrykk med ulike betydningsinnhold. Klagenemnda anser derfor ikke merkene som konseptuelt like.

- 25 Klagenemnda har etter en helhetsvurdering kommet til at merkene ikke er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 4 første ledd. I helhetsinntrykket som merkene etterlater, overskygger de visuelle og konseptuelle ulikhetene de minimale fonetiske likhetene. Klagenemnda presiserer at det ikke alltid er slik at det visuelle, fonetiske og konseptuelle tillegges lik vekt i helhetsvurderingen. Spesielt gjelder dette varer som selges i butikker hvor forbrukeren velger produktene selv og baserer sitt inntrykk av merket på merkets utseende, jf. T-T-288/08, Zydux, avsnitt 64.
- 26 På bakgrunn av dette finner Klagenemnda at klagen må forkastes og registrering nr. 290926, ordmerket MAN OF A KIND, opprettholdes, jf. varemerkeloven § 29, jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Registrering nr. 290926, ordmerket MAN OF A KIND, opprettholdes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)