



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00024
Dato: 27. mai 2020

Klager: Halda AB
Representert ved: Advokatfirmaet GjessingReimers AS

Innklaget: Halde Group AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Liv Turid O. Myrstad og Thomas Strand-Utne

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 21. november 2019, hvor Patentstyret etter innsigelse opprettholdt registrering nr. 302308, det kombinerte merket HALDDE, for samtlige varer og tjenester.



Klasse 14: Ur- og kronometriske instrumenter; armbåndsur; skrin for ur; elektriske ur.
Klasse 37: Reparasjon og vedlikehold av ur- og kronometriske instrumenter.

- 3 Halda AB innleverte innsigelse basert på at registreringen ble ansett egnet til å forveksles med innsigers eldre, internasjonale registrering, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

Internasjonal registrering nr. 993748, ordmerket HALDA, er gitt virkning med følgende varefortegnelse.

Klasse 14: Watches.

- 4 Klage innkom 17. januar 2020. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 25. februar 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret kom til at det kombinerte merket HALDDE ikke krenket innsigers internasjonale registrering nr. 993748, ordmerket HALDA, etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav. Det yngre registrerte merket ble derfor opprettholdt.
- Det forelå både vareidentitet og likeartethet mellom varene i klasse 14. I tillegg var tjenestene i klasse 37 likeartet med varene i klasse 14 i det eldre merket.

- Haldde er et fjell ved Kåfjord i Finnmark. For den delen av omsetningskretsen som ikke er kjent med fjellet, ville HALDDE fremstå som et fantasiord.
- Ordet å «halda» kan oppfattes som nynorsk for å holde, som brukt på klokker kan gi assosiasjoner til «å holde tiden». Patentstyret legger imidlertid til grunn at det eldre merket først og fremst vil bli oppfattet som et fantasiord.
- Den felles innledningen HALD- gir visse utseendemessige likhetstrekk. Saken gjelder imidlertid relativt korte merker, slik at den doble D-en blir forholdsvis fremtredende i det yngre merket. Videre avsluttes merkene med ulike bokstaver, henholdsvis A og E. Merkene fremstår derfor som ulike helhetlig sett.
- Fonetisk er merkene like innledningsvis, men ulike i avslutningen. Selv om gjennomsnittsforbrukeren normalt legger mest merke til innledningen, vil man ved slike korte merker også legge merke til de forskjellige endelsene. Merkene er derfor tilstrekkelig ulike til at gjennomsnittsforbrukeren vil skille dem fonetisk.
- I den grad merkene gir et forestillingsbilde som vil oppfattes, er disse ulike og bidrar til å holde merkene fra hverandre. Det er imidlertid lagt til grunn at gjennomsnittsforbrukeren ikke nødvendigvis får noen forestillingsbilder i møtet med merkene, slik at dette ikke kan ha avgjørende betydning for vurderingen.
- Samlet sett er merkene visuelt og fonetisk tilstrekkelig ulike til at de ikke vil forveksles, selv om de anvendes på identiske varer.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering, og anfører at Patentstyret feilaktig har kommet til at det ikke foreligger forvekslingsfare mellom varemerkene HALDA og HALDDE.
- Klager viser til at de er innehaver av ordmerket HALDA som ble registrert 12. februar 2004, med registreringsnummer 225020 blant annet i klasse 37 for «Installasjon og reparasjon av elektriske apparater; installasjon, vedlikehold og reparasjon og datamaskiner; reparasjonsinformasjon.» Klager er også innehaver av varemerkesøknad nr. 201901269, som blant annet er søkt registrert i klasse 37, og som har bedre prioritet enn innklagedes merke.
- Klager gjør gjeldende at innklagedes kombinerte merke er forvekselbart med disse to merkene til klager, for tjenestene i klasse 37.
- På grunn av den høye graden av tjenestelagslikhet, er det graden av merkelikhet som vil være avgjørende.
- Klager mener det er feil av Patentstyret å legge avgjørende vekt på ulikhetene ved endelsene i merkene. Etter klagers oppfatning er det de fire første identiske bokstavene i merkene som

er de mest fremtredende og dominante for omsetningskretsen, og som derfor er av størst betydning ved forvekselbarhetsvurderingen.

- Klager understreker også at det er tekstelementet HALDDE som er det dominerende elementet i innklagedes kombinerte merke. Etter klagers syn er verken den gjentatte konsonanten, det vil si den doble D-en, eller den siste ulike bokstaven, særlig fremtredende.
- Det må særlig legges vekt på den skriftlige likheten mellom merkene, jf. Lassen/Stenvik s. 391 med videre henvisning til blant annet Borgarting lagmannsretts dom LB-2001-2641 SELO-ZOK.
- Merkene er fonetisk identisk med unntak av siste bokstav.
- Begge merkene oppfattes som fantasimerker uten noe nærmere bestemt konseptuelt meningsinnhold, slik at de skriftlige og fonetiske likhetene må tillegges avgjørende betydning.
- De figurative elementene bidrar ikke til å redusere likheten mellom merkene.
- Helhetlig sett må det konkluderes med at det foreligger forvekslingsfare, slik at varemerkereregistrering nr. 302308, det kombinerte merket HALDDE, oppheves for samtlige varer og tjenester

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 Det registrerte merket er et kombinert merke som består av merketeksten HALDDE plassert i en figurativ utforming. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 11 Klager har overfor Klagenemnda opprettholdt sin anførsel om at det foreligger forvekslingsfare mellom klagers varemerke HALDA og innklagedes yngre merke etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Fra klagen fremgår det to endringer, for det første er det for Klagenemnda trukket frem en annen varemerkereregistrering og en varemerkesøknad, begge med bedre prioritet enn innklagedes varemerke. For det andre retter klagen seg nå kun mot forvekselbarhet i klasse 37.

- 12 I klagen har klager vist til registrering nr. 225020, ordmerket HALDA, og varemerkesøknad nr. 201901269, ordmerket HALDA. Det er kun anført fra klagers side at Patentstyret feilaktig har kommet til at det ikke foreligger forvekslingsfare mellom varemerkene i klasse 37, og argumentasjonen gjelder kun denne vareklassen. I lys av dette, konkluderer Klagenemnda med at klager har frafalt internasjonal registrering nr. 993748, for varene i klasse 14 som grunnlag for forvekselbarhet.
- 13 Selv om det er «[a]vgjørelsen av en innsigelsessak» som kan påklages, jf. varemerkeloven § 49 andre ledd, viser Klagenemnda til at «partene [bør] få bestemme over hva prøvingen skal omfatte», jf. Ot.pr.nr. 98 (2008-2009) s. 63, og at «Klagenemnda kan ta omsyn til sakstilhøve som ikkje låg føre då Patentstyret fatta sitt vedtak», jf. Patentstyrelova § 4 andre ledd. Klagenemnda legger derfor de varemerkerettigheter som klager har anført til grunn for vurderingen, og anser klagen begrenset til tjenestene i klasse 37. Klagenemnda bemerker at saken dermed står i en annen stilling enn det den gjorde for Patentstyret.
- 14 Spørsmålet som Klagenemnda skal behandle er om det yngre, kombinerte merket HALDDE krenker klagers eldre rettighet fordi det er forvekselbart med registrering nr. 225020 og varemerkesøknad nr. 201901269, som begge gjelder ordmerket HALDA, for tjenestene i klasse 37, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b, med den konsekvens at registreringen må oppheves for disse tjenestene.
- 15 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.
- 16 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.
- 17 Innklagedes merke er registrert for «reparasjon og vedlikehold av ur- og kronometriske instrumenter» i klasse 37. Dette er en tjenesteangivelse som omfatter digitale ur og klokker, som Klagenemnda finner er overlappende med «installasjon og reparasjon av elektriske apparater» i klagers registrering nr. 225020 og «reparasjon av elektrisk utstyr;» i klagers varemerkesøknad nr. 201901269, og likeartet med «vedlikehold og reparasjon [av] datamaskiner» i klasse 37 i samme registrering og varemerkesøknad. Det foreligger derfor overlappende og likeartede tjenester i klasse 37.
- 18 Det avgjørende spørsmålet som saken reiser, er om det foreligger tilstrekkelig merkelikhet ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig i lys av gjennomsnitts-

forbrukerens oppmerksomhetsnivå og tatt i betraktning av hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes.

- 19 Gjennomsnittsfbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Han/hun må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96, Gut Springenheide, avsnitt 31. Det må imidlertid tas hensyn til at gjennomsnittsfbrukeren 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. Gjennomsnittsfbrukeren for tjenestene i klasse 37 vil være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende, og vil ha et normalt oppmerksomhetsnivå.
- 20 Kjennetegnene som skal vurderes er følgende:

Klagers registrering nr. 225020 og varemerkesøknad nr. 201901269	Innklagedes registrering nr. 302308
HALDA	

- 21 I henhold til rettspraksis må den konkrete forvekselbarhetsvurderingen skje i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg, enten iboende særpreg eller gjennom bruk, vil ha en større beskyttelsessfære enn et merke med mindre særpreg, jf. EU-domstolens uttalelser i C-251/95 Sabel/Puma avsnitt 24 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18.
- 22 Klagenemnda anser det ikke sannsynlig at gjennomsnittsfbrukeren vil oppfatte tekstelementet HALDA som nynorsk for å holde, eller at det har noen annen betydning i relasjon til tjenestene. Omsetningskretsen vil ikke oppfatte at merket har noe klart betydningsinnhold, og Klagenemnda legger derfor til grunn at klagers eldre merke er særpreget.

- 23 Ved vurderingen av kjennetegnslikhet 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.
- 24 Klagenemnda er av den oppfatning at det foreligger både visuelle likheter og forskjeller mellom merkene. Merkene har en identisk innledning, HALD-, men avsluttes ulikt ved at det at yngre merket ender med -DE, og dermed en dobbeltkonsonant, mens klagers merker ender med vokalen -A. Klagenemnda viser her til at gjennomsnittsfbrukeren på generelt grunnlag vil legge mest merke til begynnelsen av et ord, jf. de forente sakene T-183/02 og T-184/02, MUNDICOR, avsnitt 83, og T-346/04, ARTHUR ET FELICIE, avsnitt 46. Tilsvarende har blitt lagt til grunn av Klagenemnda tidligere, se blant annet VM 17/00196, AGRIFARM, avsnitt 19, og VM 19/00043, SOMNOFY, avsnitt 25. Den figurative utformingen av det yngre merket er begrenset til en sort bakgrunn og det som fremstår som en figurativt utformet bokstav H. Selv om enkelte kan oppfatte merketeksten i det yngre merket som H HALDDE, fremstår de figurative elementene som underordnet i forhold til merketeksten HALDDE. Klagenemnda kan ikke se at dette skaper noen forskjell av avgjørende betydning mellom merkene.
- 25 Klagenemnda er imidlertid av den oppfatning at merkene har klarere fonetiske likheter som følge av den felles innledningen HALD-. Til dette kommer det at dobbeltkonsonanten ikke vil medføre en nevneverdig annerledes uttale, slik at det i hovedsak kun er sluttbokstavene -A og -E som gir forskjellig uttale. Klagenemnda vil her understreke at prinsippet om at gjennomsnittsfbrukeren legger mest merke til begynnelsen av et ord også gjelder for den fonetiske sammenligningen av merker, se T-724-17, VIANEL, avsnitt 39 og T-524/18, BILLA v BILLABONG avsnitt 75.
- 26 Videre finner Klagenemnda å legge til grunn at ingen av merkene har noe klart betydningsinnhold i relasjon til tjenestene. Klagenemnda kan ikke se at det er holdepunkter for å hevde at gjennomsnittsfbrukeren vil ha kjennskap til fjellet Haldde. Begge tekstelementene vil bli oppfattet som fantasiord, og det foreligger derfor ingen konseptuelle ulikheter som bidrar til at gjennomsnittsfbrukeren kan skille merkene fra hverandre, og dermed avverge en risiko for forveksling.
- 27 Når merkene som i denne saken har klare fonetiske likheter, samt visuelle likheter, finner Klagenemnda at det foreligger merkelikhet.
- 28 Hvorvidt det foreligger en risiko for forveksling må bero på en helhetlig vurdering av vare- og tjenesteslagslikheten og kjennetegnslikheten, hvor alle momenter relevant for saken må vektlegges, jf. C-251/95, Sabèl/Puma, og C-39/97, Canon.
- 29 Klagenemnda er av den oppfatning at merkene, etter en konkret helhetsvurdering, er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. I denne vurderingen har Klagenemnda lagt avgjørende vekt på den høye graden av tjenesteslagslikhet, se avsnitt 17, hvilket tilsier at det kreves en lavere grad av merkelikhet. Videre legges det vekt på at merkene har visuelle og klare fonetiske likheter i begynnelsen av merket, som

gjennomsnittsforbrukeren vil legge mest merke til. De beskrevne forskjellene anses etter Klagenemndas vurdering ikke som tilstrekkelige til å avverge en risiko for forveksling. For Klagenemnda er det nærliggende at en ikke-ubetydelig del av omsetningskretsen vil komme til å ta feil av merkene når de anvendes på tjenestene i klasse 37, og at det dermed vil foreligge en risiko for forveksling.

- 30 Klagenemnda har etter dette kommet til at innklagedes kombinerte merke HALDDE, for tjenestene i klasse 37, er registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a.
- 31 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at det kombinerte merket HALDDE, registrering nr. 302308, blir å oppheve for tjenestene i klasse 37, jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 første og andre ledd. Registreringen opprettholdes for varene i klasse 14.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Registrering nr. 302308, det kombinerte merket HALDDE, oppheves for tjenestene i klasse 37.
- 3 Registrering nr. 302308, det kombinerte merket HALDDE, opprettholdes for varene i klasse 14.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Liv Turid O. Myrstad
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)