



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 18/00079
Dato: 5. februar 2019

Klager: 3A Composites GmbH
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Innklaget: Alu Architectural Art Europe Holdings Ltd

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Martin Berggreen Rove

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 5. september 2018, hvor Patentstyret etter innsigelse opprettholdt internasjonal registrering nr. 1044608, det kombinerte merket ALUBOND, for varene i klasse 6. Det kombinerte merket har følgende utforming:



- 3 Varemerket ble den 23. juni 2017 gitt virkning for følgende varer:

Klasse 6: Building boards of metal; aluminum-plastic boards, mainly aluminum.

- 4 3A Composites GmbH innleverte innsigelse basert på forvekselbarhet med registrering nr. 78204, ordmerket ALUCOBOND, jf. varemerkeloven § 71 andre ledd jf. § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b.

- Registrering nr. 78204, ordmerket ALUCOBOND, er registrert med følgende varefortegnelse i klasse 6, 12, 17, 19 og 20:

Klasse 6: Hele klassen.

Klasse 12: Hele klassen.

Klasse 17: Hele klassen.

Klasse 19: Hele klassen.

Klasse 20: Hele klassen.

- 5 Klage innkom 25. oktober 2018. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 1. november 2018, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Den internasjonale registreringen er ikke egnet til å forveksles med innsigers registrering, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.
- Det er full vareoverlapping i klasse 6.
- Gjennomsnittsforkbrukeren kan oppfatte ALUCO som en ren fantasibetegnelsen, eller som en forkortelse for «aluminium company». Gjennomsnittsforkbrukeren av aluminiumsplater/-

bord til bygningsformål vil oppfatte merket som at det sier noe om at varene er laget av aluminium og kan sammenføyes. Det eldre merket har derfor en lav grad av særpreg.

- Merket i den internasjonale registreringen oppfattes som LUBOND med en trekant foran merketeksten. Trekanten fremstår ikke som bokstaven A.
- Merkene har endelsen BOND til felles, som er et beskrivende element, men har ulike innledninger. Patentstyret kan derfor ikke se at gjennomsnittforbrukeren vil tro at det kombinerte merket LUBOND har noen kommersiell forbindelse med innsigers ALUCOBOND.
- Det foreligger ikke risiko for forveksling etter varemerkeloven § 4 første ledd.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering, og anfører at det yngre kombinerte merket ALUBOND er forvekselbart med klagers eldre registrering av ordmerket ALUCOBOND.
- Det er enighet om at det foreligger full vareidentitet.
- Merkene er nærmest identiske, og deler det sammenfallende prefikset ALU og det sammenfallende suffikset BOND. Det er kun de to midtstilte bokstavene CO i klagers merke som skiller de to kjennetegnene.
- Den figurative utformingen av bokstaven A kan ikke anses som særlig særpreget, og skaper ikke tilstrekkelig avstand mellom merkene. Det er heller ingen konseptuelle forskjeller som bidrar til å skape avstand mellom merkene.
- Patentstyrets begrunnelse for at trekantutformingen ikke vil oppfattes som bokstaven A, fremstår som tvilsom, og det yngre merkets særpreg kan ikke være førende for spørsmålet om hvordan omsetningskretsen oppfatter merkene i forvekselbarhetsvurderingen. Enn videre vises det til at det finnes flere varemerkeregistreringer med merketeksten ALUBOND. Det fremgår av Patentstyrets eget register at den yngre, internasjonale registreringen er angitt med merketeksten ALUBOND.
- Omsetningskretsen for begge merkene vil i hovedsak omfatte engros- og detaljhandlere innen metall og aluminium, byggentreprenører, byggevarehus, og andre som handler metall- og aluminiumsplater. Det har formodningen for seg at disse i den alminnelige omsetningen vil omtale det yngre merket som ALUBOND, og at merket dermed er egnet til å både direkte og indirekte forveksles med klagers varemerke ALUCOBOND når kjennetegnene som vist anvendes side om side på identiske produkter.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede har ikke besvart klagen.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 11 Den internasjonale registreringen er et kombinert merke som består av merketeksten ALUBOND og figur. Merket er gjengitt ovenfor i avsnitt 2.
- 12 Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til er om det yngre kombinerte merket ALUBOND er forvekselbart med det eldre ordmerket ALUCOBOND.
- 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 kjennetegnernes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 15 Det er på det rene at det foreligger vareidentitet i klasse 6. Klagenemnda nevner for ordens skyld at angivelsen «hele klassen» i klasse 6 i klagers merke vil omfatte «building boards of metal; aluminum-plastic boards, mainly aluminum» i klasse 6 i innklagedes merke.
- 16 Det avgjørende spørsmålet vil da være om det foreligger tilstrekkelig kjennetegnslikhet til at det kan foreligge en fare for forveksling. Dette må vurderes ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig i lys av gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå og tatt i betraktning av hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om.
- 17 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkens 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 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 varene i klasse 6 vil i hovedsak omfatte profesjonelle næringsdrivende, slik som forhandlere av metall- og aluminiumsplater til bygg, byggetreprenører og byggevarerhus, men vil også omfatte alminnelige sluttbrukere.

- 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 Klagers ordmerke består av merketeksten ALUCOBOND. Klagenemnda anser prefikset ALU for å være en forkortelse for «aluminium», og COBOND kan oppfattes som en forkortelse for «carbon-oxygen bond», hvilket kan si noe om den kjemiske bindingen til aluminiumsvarene. Klagenemnda er derfor av den oppfatning at den relevante omsetningskretsen vil oppfatte at merketeksten består av en sammenstilling som er åpenbart suggestivt for varene i klasse 6, og at ALUCOBOND dermed er et svakt særpreget merke.
- 21 Når det gjelder det yngre merket, er Klagenemnda av den oppfatning at omsetningskretsen vil oppfatte merketeksten som ALUBOND – og ikke LUBOND – når det anvendes på aluminiumsvarer i klasse 6. Merketeksten ALUBOND vil i likhet med det eldre merket oppfattes som en forkortelse for «aluminium» og «binding», og fremstår også som svakt.
- 22 Ved vurderingen av kjennetegnslighet 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. Det fremgår videre av EU-domstolens sak C-251/95, Sabèl/Puma, avsnitt 23, at forvekselbarhetsvurderingen må ta utgangspunkt i det helhetsinntrykket som merkene gir, særlig med tanke på de *distinktive* og dominerende elementer.
- 23 Klagenemnda er enig i at merkene har fonetiske visuelle likheter ved innledningen ALU- og endelsen -BOND, hvilket også medfører visse konseptuelle og visuelle likheter. Den fonetiske forskjellen ligger i den ekstra stavelsen -CO- plassert midt i merketeksten til klagers merke. Merkene har imidlertid en visuell forskjell ved at den første bokstaven A i innklagedes merke er utformet som en sort rettvinklet trekant, med en hvit og en sort rettvinklet trekant plassert inni. Selv om omsetningskretsen vil oppfatte dette som bokstaven A når merket anvendes på aluminiumsvarer, er figuren likevel ikke uvesentlig i helhetsinntrykket som merket danner.
- 24 Klagenemnda finner at likhetene mellom merkene ikke er tilstrekkelig til å konkludere med at det foreligger en risiko for forveksling, selv om de anvendes på identiske varer i klasse 6. Det legges i helhetsvurderingen avgjørende vekt på at ALUCOBOND er et svakt særpreget merke. Graden av distinktivitet på det varemerket man velger, avgjør hvor tett andre næringsdrivende kan legge seg - uten at dette vil medføre et inngrep etter varemerkeloven § 16 bokstav a.
- 25 Når merkene inneholder felles elementer som er lite distinktive, vil vurderingen av forvekselbarhet måtte fokusere på innvirkningen av de elementene der merkene kan adskilles, slik som de figurative elementene og det helhetlige grafiske uttrykket. I denne saken består som nevnt innklagedes merke av en figurativ utforming av bokstaven A som etter Klagenemndas syn vil bli lagt merke til i møte med merket. Klagenemnda finner på

denne bakgrunn at inntrykkene merkene avgir, er tilstrekkelig ulike til å avverge forvekselbarhet i markedet.

- 26 Klagenemnda har etter en helhetsvurdering kommet til at innklagedes internasjonale registreringen ikke er gitt virkning i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a.
- 27 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at det kombinerte merket ALUBOND, internasjonal registrering nr. 1044608, blir å opprettholde for varene i klasse 6, jf. § 16 bokstav a jf. § 4 første ledd.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)