



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00080
Dato: 29. november 2022

Klager: Axion Distribution AS
Representert ved: Selvprosederende

Innklagede: On Clouds GmbH
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Liv Turid Myrstad og Anders F. Wilhelmsen

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 3. februar 2022, hvor Patentstyret etter innsigelse opphevet registrering nr. 313411, ordmerket SOFT CLOUD, for varene «klær» i klasse 25.

Varemerket ble den 14. januar 2021 registrert for følgende varer:

Klasse 24: Sengetøy.

Klasse 25: Klær.

Klasse 26: Hårpynt.

On Clouds GmbH innleverte innsigelse basert på at bruk av merket ville krenke en annens rett, fordi det er egna til å forveksles med innsigers eldre internasjonale registreringer nr. 1501907, ordmerket Cloud Hi, nr. 1369343, ordmerket CLOUD X, nr. 1326079, ordmerket Cloudfly og nr. 1361124, ordmerket CLOUD, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Innsigelsen var basert på ytterligere elleve merker som består av ordet CLOUD sammenstilt med ett eller flere etterfølgende ord. Av tidshensyn valgte innsiger ut de fire nevnte merkene.

- 3 Internasjonal registrering nr. 1501907, ordmerket Cloud Hi, er gitt virkning for følgende varer og tjenester:

Klasse 25: Clothing; footwear; headwear; outdoor shoes; casual shoes; running shoes; sports shoes; athletic footwear; trekking shoes; trail shoes; trail running shoes; hiking boots; alpine boots; mountaineering boots; climbing shoes; baseball shoes; football boots; tennis shoes; snowboard boots; ski boots; basketball sneakers; bath slippers; sports clothing; leisure wear; moisture-wicking tops and pants; moisture-wicking underwear; breathable tops and pants; breathable underwear; sports bras; t-shirts; sports t-shirts; running shirts; tops; garments; tank-tops; long-sleeved shirts; sweatshirts; vests; trousers; sports trousers; running trousers; shorts; sports shorts; running shorts; ski pants; jackets; outdoor jackets; sports jackets; sports coats; rain slickers; pelerines; ski jackets; bathing suits; bathing trunks; bikinis; baseball caps; hats; caps; bathing caps; leg warmers; boxer shorts; socks; sports socks; footies; sports singlets; underwear; thermal clothing; thermal underwear; thermal socks; headwear of thermal textile materials; headbands; scarves; gloves; sweat bands; head sweatbands; waist belts; bath robes.

Klasse 28: Articles for gymnastics and sports; appliances for gymnastics; wrist guards for athletic use; elbow guards; knee guards; shin guards; bars; balance beams for

gymnastics; springboards; starting blocks for sports; body-building apparatus; hand-operated gymnastic apparatus; dumbbells; surfboards; sailboards; balls for games; balls for sports; soccer balls; rugby balls; training balls for sports; basketballs; balls for volleyball; in-line roller skates; hockey sticks; tennis racket; skis; ski bindings; snowboards; climbing harnesses; ice skates.

Klasse 42: Scientific, and technological services, namely, research and design services relating to soles for footwear, sports and running footwear and gymnastic and sporting articles.

Internasjonal registrering nr. 1369343, ordmerket CLOUD X, er gitt virkning for følgende varer og tjenester:

Klasse 25: Footwear, headgear for wear; shirts, neckties; trousers, bathing suits, coats, combinations-trousers (clothing), pelerines, cyclists' clothing, sashes for wear, aprons (clothing), headbands (clothing), tracksuits; anoraks (parkas); ski pants; waist belts [clothing]; fur coats; mufflers [clothing]; gloves (clothing); dressing gowns; footwear for infants, slippers, shoes, sports shoes, esparto shoes or sandals, beach shoes, heels, bath slippers, boot liners, boots, socks and sandals; leather clothing, pockets for clothing.

Klasse 28: Games, toys, gymnastic and sporting articles included in this class, surf boards, sailboards, balls for games, inline skates, skis, starting blocks for sports.

Klasse 42: Scientific and technological services as well as research and design relating thereto, particularly relating to gymnastic and sporting articles and footwear for sports.

Internasjonal registrering nr. 1326079, ordmerket CloudfLOW, er gitt virkning for følgende varer og tjenester:

Klasse 25: Footwear, headgear for wear; shirts, neckties; trousers, bathing suits, coats, combinations-trousers (clothing), pelerines, cyclists' clothing, sashes for wear, aprons (clothing), headbands (clothing), tracksuits; anoraks (parkas); ski pants; waist belts [clothing]; fur coats; mufflers [clothing]; gloves (clothing); dressing gowns; footwear for infants, slippers, shoes, sports shoes, esparto shoes or sandals, beach shoes, heels, bath slippers, boot liners, boots, socks and sandals; leather clothing, pockets for clothing.

Klasse 42: Scientific and technological services as well as research and design relating thereto, particularly relating to gymnastic and sporting articles and footwear for sports.

Internasjonal registrering nr. 1361124, ordmerket CLOUD, er gitt virkning for følgende varer:

Klasse 28: Gymnastic and sporting articles included in this class, surf boards, sailboards, balls for games, inline skates, skis, starting blocks for sports.

4 Klage innkom 1. april 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 1. juni 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Patentstyret finner det formålstjenlig å først vurdere det tidligere merket med internasjonal registrering nr. 1361124, ordmerket CLOUD. Årsaken er at de andre merkene er mer ulike SOFT CLOUD, da de også består av andre merkeelementer.
- Merket SOFT CLOUD ble blant annet registrert for «klær» i klasse 25. Dette er en vid angivelse som inkluderer sportsklær. Dette er igjen likearta med sportshansker i klasse 28. Det tidligere registrerte merket gjelder for en vid angivelse i klasse 28, som inkluderer sportshansker. Det foreligger derfor vareslagsliket.
- Merket SOFT CLOUD vil bli oppfatta som et helhetlig uttrykk, med betydningen «myk sky». Merkedelen CLOUD er likevel det dominerende elementet. Dette skaper tilstrekkelig visuelle og fonetiske likhetstrekk mellom CLOUD og SOFT CLOUD. Videre dominerer betydningen «sky» det konseptuelle inntrykket i merkene, jf. Klagenemndas vurdering i VM 19/00130, SNÖ v. NYSNØ.
- Etter en helhetsvurdering kommer Patentstyret til at merkene er egnet til å forveksles. Det legges avgjørende vekt på at innehavers merke tar opp i seg innsigers merke i sin helhet, og at CLOUD er særprega.
- Merket SOFT CLOUD oppheves for «klær» i klasse 25. Patentstyret finner det derfor ikke nødvendig å vurdere de øvrige merkene innsigelsen var basert på.

6 **Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Klager er uenig i Patentstyrets konklusjon om at deres ordmerket, SOFT CLOUD, krenker innklagedes rett til ordmerket CLOUD.

Spørsmålet om vareslagslikhet

- Merket SOFT CLOUD retter seg mot skjønnhets- og interiørmarkedet og merkeholder produserer hovedsakelig sengetøy, morgenkåper, hårpynt og lignende. Merket CLOUD retter seg hovedsakelig mot sportsmarkedet. Bilag 2 inneholder skjermdumper fra innklagedes hjemmeside, som illustrerer hva slags varer de tilbyr.
- Patentstyret har tatt feil når de hevder at det foreligger likhet mellom CLOUDs varer i klasse 28, og SOFT CLOUDs varer i klasse 25. Det er snakk om et mulig kryss mellom sportshansker i klasse 28 og klær i klasse 25, og det eldste merkets vern fremstår svært bredt. Merket CLOUD er registrert for en smal liste som ikke bør åpne for en bred tolkning.

- Da merket CLOUD ble søkt registrert, avslo Patentstyret registrering for klasse 25, mens de godtok registrering av klasse 28. Avslaget i klasse 25 berodde på at merket ville krenke andre varemerker. At det samme merke nå skal forhindre andre merker registrering i klasse 25 gir derfor ingen mening. Om registrering i klasse 28 forhindrer registrering av andre merker i klasse 25, skulle merket aldri vært registrert.
- I lista over internasjonalt godkjente Nice-termer, av 1.1.2022, står det forklart at klasse 28 ikke omfatter klær for gymnastikk og sport. I samme liste er ikke sportshansker nevnt. Nice-listas forklarende bemerkninger, for klasse 23-29, er vedlagt i bilag 5.

Spørsmålet om kjennetegnslikhet

- Det foreligger heller ikke merkelikhet. Innklagedes merke CLOUD har lav grad av særpreg, siden det er et vanlig engelsk ord. Patentstyret har i en tidligere avgjørelse, i vurderinga av CLOUDWAVE mot CLOUDFLOW, slått fast at ordet CLOUD er suggestivt, men har et minimum av særpreg. Merket CLOUD er altså svakt og dermed er det uforståelig at det skal hindre andre sammenstillinger med CLOUD.
- Helheten SOFT CLOUD gir et helt annet fonetisk, visuelt og konseptuelt inntrykk enn CLOUD. Patentstyret har delt opp merket og oversett helheten i SOFT CLOUD.
- Forbrukere fester seg gjerne ved begynnelsen av varemerker. Merkedelen SOFT kommer først og er den bærende delen av helheten SOFT CLOUD.
- Det er norske forhold som skal vurderes i denne saken. Derfor er det ikke relevant at innklagede viser til en rekke internasjonale innsigelser.
- Det bes om at Patentstyrets avgjørelse oppheves og at registreringa opprettholdes for alle varene. Dersom dette ikke er mulig, bes det om at klasse 25 endres til «klær med unntak av sportshansker». En siste mulighet er å endre klasse 25 til «klær med unntak av klær for gymnastikk og sport».

7 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innsigelsen hadde merkene CLOUD, CLOUD HI, CLOUDFLOW og CLOUD X som grunnlag. De gjelder blant annet for varer i klasse 25 og 28. Patentstyret gjorde rett, og denne avgjørelsen må opprettholdes.
- Patentstyret avgjorde innsigelsen på grunnlag av internasjonal registrering nr. 1361124, ordmerket CLOUD. Klagenemnda kan likevel ta hensyn til innklagedes øvrige relevante registreringer, dersom de finner det relevant. Særlig ettersom disse merkene var en del av innsigelsen.

Spørsmålet om vareslagslikhet

- Patentstyret har rett i at innklagedes vide angivelse i klasse 28 – «Gymnastic and sporting articles» – også omfatter sportshansker og derfor er likearta med klagers varer «klær» i klasse 25.
- Det påpekes i tillegg at det foreligger vareslagsidentitet i klasse 25, mellom klagers merke og de tre andre merkene innsigelsen var basert på, nemlig merkene CLOUD HI, CLOUDFLOW og CLOUD X. Det kreves større avstand mellom merker som gjelder identiske varer.

Spørsmålet om kjennetegnslikhet

- Ordet CLOUD må anses å ha normal grad av særpreget for sportsartikler i klasse 28 og sportsklær i klasse 25.
- Klager tar feil når de hevder at CLOUD er svakt fordi det er et vanlig og mye brukt ord. Det avgjørende er betydningen i relasjon til de aktuelle produktene. CLOUD er det bærende elementet i alle merkene til innklagede.
- Ordet SOFT er beskrivende, det angir at varene er myke. Helheten «myk sky» vil gi svært lik assosiasjon som «sky» alene. Det vil være ordet CLOUD omsetningskretsen fester seg ved. Forbrukere vil derfor kunne ta feil av merkene, eller tro at SOFT CLOUD er del av CLOUDs kolleksjon.
- Videre anføres det at de øvrige merkene – CLOUD HI, CLOUDFLOW og CLOUD X – også vil forveksles med SOFT CLOUD. De gjentar alle det særpreget og bærende ordet CLOUD. Det er ikke avgjørende at SOFT kommer først og HI/FLOW/X kommer sist i merkene. Ordet CLOUD dominerer i alle merkene. I kjøpsituasjonen er det dette ordet man vil legge merke til og huske.
- Etter en helhetlig kjennetegn- og vareslagsvurdering er det klart at merket SOFT CLOUD er egna til å forveksles med merkene CLOUD, CLOUD HI, CLOUDFLOW og CLOUD X.
- Det vises til en rekke europeiske innsigelser, basert på innklagedes CLOUD-merker, der andre CLOUD-sammenstilte merker er blitt nekta registrering. Slike varemerker blir altså ansett forvekselbare i juridiskjoner som baserer seg på EU-direktivet.
- Det vises til EUIPOs avgjørelse, Opposition No. B 2 030 379, som konkluderte med at WALKING ON CLOUDS og RUN ON CLOUDS var forvekselbare.
- Klagenemnda kan legge en viss vekt på utenlandsk registreringspraksis. Klagenemnda har selv uttalt at dette kan få større vekt i tvilsomme tilfeller tvil, jf. VM 22/00045.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret

- 10 Ettersom Patentstyret tok utgangspunkt i innklagedes merke CLOUD – med internasjonal registrering nr. 1361124 – vil Klagenemnda først vurdere om dette merket er forvekselbart med klagers merke.
- 11 Spørsmålet om to varemerker er egna 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.
- 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. HR-2008-1686-A SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 13 Det første spørsmålet er om det foreligger varer av lignende slag.
- 14 Det tidligere registrerte merket gjelder for «gymnastic and sporting articles included in this class, surf boards, sailboards, balls for games, inline skates, skis, starting blocks for sports» i klasse 28. Det framgår av første del av angivelsen at merket gjelder for alle typer sportsartikler i denne klassen. Klagenemnda må derfor legge til grunn at det aktuelle merket også gjelder for spesialiserte hansker for utøvelse av sport, for eksempel «golfhansker», «boksehansker» og «fotballkeeper-hansker».
- 15 Klager har lagt ved Nice-listas forklarende bemerkninger, som nettopp forklarer hva som hovedsakelig inngår og ikke inngår i en klasse. Disse bemerkningene viser imidlertid ikke alle varer som inngår i en klasse. Når en vare defineres som en sportsartikkel, hører den hjemme i klasse 28. Noen varer kan være både en sportsartikkel og klesplagg, og i slike grensetilfeller er det opp til medlemslandene (blant annet Norge) i Nice-unionen å enes om hvor en vare hører hjemme. Varer som «golfhansker», «boksehansker» og «fotballkeeper-hansker» har blitt plassert i klasse 28, fordi de defineres som sportsartikler. Varene i Nice-lista administreres av World Intellectual Property Organization (WIPO), de har en søkbar database hvor man kan se hvilke varer som kategoriseres i hver klasse. Følgende hansketyper hører for eksempel hjemme i klasse 28 (utklipp fra WIPOs Nice-liste):

WIPO IP PORTAL MENU Madrid Goods & Services Manager

Browse Search

glove

NICE only

7 / 26 results in class(es)
9 10 17 21 25 28

Nr 28 baseball gloves
Nr 28 boxing gloves
Nr 28 fencing gloves
Nr 28 gloves for games
Nr 28 golf gloves

28 Games, toys and playthings; video game apparatus; gymnastic and sporting articles; decorations for Christmas trees.

280153 golf gloves
sports gloves
goalkeepers' gloves

Edit class Clear class Check acceptance by designated Contracting Party (dCP) ✓

<https://webaccess.wipo.int/mgs/>

- 16 I klasse 25 inngår de aller fleste typer bekledning, det vil også si hansker man kan bruke til å utøve sport, men som ikke er så spesialiserte at de kun brukes til dette formålet. For eksempel vil klasse 25 omfatte en vare som passer til sport, men som også kan brukes til å holde varmen. Angivelsene «skihansker» og «sykkelhansker» hører hjemme i klasse 25, se følgende eksempler (utklipp fra WIPOs Nice-liste):

WIPO IP PORTAL MENU Madrid Goods & Services Manager

Browse Search

glove

NICE only

6 / 26 results in class(es)
9 10 17 21 25 28

Nr 25 cycling gloves
Nr 25 driving gloves
Nr 25 fingerless gloves
Nr 25 gloves [clothing]
Nr 25 ski gloves

25 Clothing, footwear, headwear.

250167 ski gloves
250196 cycling gloves

Edit class Clear class Check acceptance by designated Contracting Party (dCP) ✓

<https://webaccess.wipo.int/mgs/>

- 17 Varer som «golfhansker» og «fotballkeeper-hansker» – som hører hjemme i klasse 28 – er likearta med «golfklær» og «fotballklær» – som hører hjemme i klasse 25. Klesplagg som trøyer, shorts og bukser for bruk til utøvelse av golf og fotball har flere likhetstrekk med golfhansker og fotballkeeper-hansker. Klær som passer til en bestemt sport blir gjerne tilbudt gjennom de samme distribusjonskanalene, for eksempel en sportsbutikk som spesialiserer seg på golf- eller fotballutstyr. Dermed har de også den samme kundekretsen, nemlig forbrukere som spiller henholdsvis golf eller fotball og kjøper utsyr til dette formålet.

Til slutt har slike varer ofte den samme kommersielle opprinnelsen, for eksempel slik at de som tilbyr golfhansker også tilbyr golfklær. Se også lignende vurdering i Klagenemndas avgjørelse VM 15/031, avsnitt 25.

- 18 Klagenemnda er dermed enig i Patentstyrets vurdering av at det foreligger likhet mellom klagers varer i klasse 25 og det eldre merkets varer i klasse 28.
- 19 Klager har subsidiært foreslått å begrense varefortegnelsen i klasse 25, til «klær med unntak av sportshansker» eller «klær med unntak av klær for gymnastikk og sport». Selv med slike endringer foreligger det likhet mellom de to varefortegnelsene, etter Klagenemndas syn. Selv med et unntak for sportshansker vil det gjenstå varer i klasse 25 som vil kunne være likearta med de aktuelle varene i klasse 28. For eksempel vil fotballklær i klasse 25 være likearta med det eldre merkets sportsartikler, da dette også omfatter fotballkeeper-hansker. Videre anses det ikke tilstrekkelig klart hvilke varer som står igjen med begrensingen «klær med unntak av klær for gymnastikk og sport». Det er glidende overganger mellom klær til dagligdags-, fritids- og sportsbruk. Derfor kan ikke Klagenemnda utelukke varesalgslighet med denne endringen av varefortegnelsen.
- 20 Klagenemnda vil ellers bemerke at det er innholdet i de to varefortegnelsene som er relevant for spørsmålet om forvekslingsfare. Hvem selskapene bak merkene er, og hvordan de presenterer sine varer på hjemmesider og lignende skal ikke tillegges betydning. Klagenemnda viser til Høyesteretts uttalelser om dette i Rt-1998-1988 (Cosmea vs Cosmica).
- 21 Det avgjørende spørsmålet er da om det foreligger tilstrekkelig kjennetegnslighet ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig i lys av gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå, hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvordan disse omsettes.
- 22 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.
- 23 Gjennomsnittsforbrukeren for varene og tjenestene i klasse 25 og 28 vil være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende. Klagenemnda legger til grunn at omsetningskretsen for de aktuelle varene vil ha gjennomsnittlig grad av oppmerksomhet.
- 24 Kjennetegnene som skal vurderes ser slik ut:

Klagers merke	Det eldre merket
SOFT CLOUD	CLOUD

- 25 I henhold til rettspraksis må den konkrete forvekselbarhetsvurderinga skje i lys av hvor særprega det eldste merket er. Et merke med høy 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.
- 26 Den eldre utpekingen består av ordet CLOUD, som betyr «sky» på norsk. Det må forventes at den norske gjennomsnittsforbrukeren kjenner til ordet. Det har ingen direkte betydning i relasjon til varer som sportsartikler, og Klagenemnda legger derfor til grunn at merket er distinktivt og har normal grad av særpreg. Klagers merke består av en sammenstilling av ordene SOFT og CLOUD. Merkedelen SOFT kan oversettes til «myk», og framstår som et beskrivende element, da det kan angi at klærne er myke. Etter Klagenemndas syn har derfor merkedelen CLOUD selvstendig adskillende evne i det yngre merket, og vil bli gjenkjent som det særprega elementet i helheten SOFT CLOUD.
- 27 Merkene har både visuelle og fonetiske likheter og forskjeller. De er like ved at det yngre merket i sin helhet tar opp i seg det distinktive eldre merket CLOUD. Tekstelementet SOFT i det yngre merket gjør at merkene har visuelle og fonetiske forskjeller.
- 28 Ettersom merkene består av et felles distinktivt element – CLOUD – er merkene konseptuelt liknende. CLOUD gir forestillingen «sky», mens SOFT CLOUD gir forestillingen «myk sky».
- 29 Selv om EU-retten i flere avgjørelser har lagt til grunn at gjennomsnittsforbrukeren har en tendens til å feste seg ved begynnelsen av et merke, er det ikke etablert noen fast norm som går ut på at merkets begynnelse alltid skal tillegges størst betydning, jf. T-56/20 VROOM vs. POP & VROOM, avsnitt 38. Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende, og hvilke elementer som vil bli tillagt mest vekt av gjennomsnittsforbrukeren vil bero på en konkret vurdering, jf. blant annet T-158/05, Alltrek, avsnitt 70. Klagenemnda kan ikke se at det er grunnlag for at gjennomsnittsforbrukeren vil legge mest vekt på det innledende og beskrivende ordet SOFT i det yngre merket. Klagenemnda legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren først og fremst vil feste seg ved det distinktive felleselementet CLOUD i møte med merkene. De visuelle, fonetiske og konseptuelle likhetene tilsier at merkene vil kunne forveksles.
- 30 I denne vurderinga legges det avgjørende vekt på at det yngre merket tar opp i seg det særprega merket CLOUD, og at det foreligger vareslagslikhet. Det distinktive felleselementet

CLOUD fører til at gjennomsnittsforsbrukeren kan komme til å ta feil av merkene når disse anvendes for de aktuelle varene. Den relevante omsetningskretsen kan tro at det dreier seg om samme tilbyder, eller at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom innehaverne av merkene. Klagenemnda har dermed kommet til at det samla sett foreligger en fare for forveksling mellom det eldre ordmerket CLOUD og klagers ordmerke SOFT CLOUD, jf. varemerkeloven § 16 første ledd bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

- 31 Videre har Klagenemnda gjort en vurdering av de øvrige merkene innsigelsen var basert på, nemlig internasjonale registreringer nr. 1501907, ordmerket Cloud Hi, nr. 1369343, ordmerket CLOUD X og nr. 1326079, ordmerket Cloudfly.
- 32 Disse utpekingene gjelder blant annet for «klær» i klasse 25. Det foreligger dermed vareslagsidentitet mellom disse merkene og merket SOFT CLOUD.
- 33 Det avgjørende spørsmålet er da om det foreligger tilstrekkelig kjennetegnslighet. Denne vurderinga baserer seg på de samme prinsippene som beskrevet i punkt 21, 22, 23 og 25.
- 34 Merkene har både visuelle og fonetiske likheter og forskjeller. De er like ved at det yngre merket i sin helhet tar opp i seg merkedelen CLOUD i de eldre merkene. Merkene er ulike ved at alle er sammenstilt med forskjellige ord/bokstaver som skaper egne konseptuelle helhetsinntrykk. Videre innledes de eldre merkene med ordet CLOUD og inneholder et tilleggselement etter dette, mens det yngre merket innledes med ordet SOFT.
- 35 Klagenemnda er av den oppfatning at merkene skiller seg tydelig fra hverandre, både visuelt, fonetisk og konseptuelt. De ulike sammenstillingene vil forstås som helhetlige uttrykk med ulike konkrete betydninger – Cloud Hi som «høy sky», CLOUD X som «ukjent sky» og Cloudfly som «skyflyt». I en kjøpsituasjon vil disse forestillingsbildene tydelig skille seg fra inntrykket SOFT CLOUD gir.
- 36 De øvrige elleve merkene innklagede viser til skiller seg i enda større grad fra helheten SOFT CLOUD.
- 37 Klagenemnda er av den oppfatning at merkene Cloud Hi, CLOUD X og Cloudfly, etter en konkret helhetsvurdering, ikke er egna til å forveksles med merket SOFT CLOUD, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. I helhetsvurderinga har Klagenemnda særlig lagt vekt på merkenes konseptuelle forskjeller.
- 38 Klagenemnda har på denne bakgrunn kommet til at registrering nr. 313411, ordmerket SOFT CLOUD, oppheves for «klær» i klasse 25, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)

Anders F. Wilhelmsen
(sign.)