



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00020
Dato: 26. april 2022

Klager: Tormod Løland Eriksen
Representert ved: Codex Advokat Oslo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Liv Turid Myrstad, Torger Kielland og Thomas Strand-Utne

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 **Kort fremstilling av saken:**

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 3. desember 2021, hvor ordmerket COMFYPUSSY, med søknadsnummer 202106649, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 25: Klær; undertøy for damer; undertøy.

- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å stride mot moral, jf. varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a, og for å være forvekselbart med eldre registrering nr. 272143, ordmerket COMFYBALLS, og nr. 272142, det kombinerte merket COMFYBALLS, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

- 4 Registrering nr. 272143, ordmerket COMFYBALLS, er registrert for følgende varer:

Klasse 25: Klær, undertøy, t-skjorter, skjorter, gensere, hatter, luer.

- 5 Registrering nr. 272142, det kombinerte merket COMFYBALLS, er registrert for følgende varer:



Klasse 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

- 6 Klage innkom 31. januar 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 11. februar 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Søkers ordmerke strider mot moral, jf. varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a. I tillegg foreligger det fare for forveksling mellom det søkte merket COMFYPUSSY og motholdene COMFYBALLS (ordmerke og kombinert) for de omsøkte varene i klasse 25, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b.
- Ordet PUSSY vil oppfattes å ha et vulgært betydningsinnhold som referer til det kvinnelige kjønnsorgan i relasjon til varene i klasse 25. Ordet brukes også i nedsettende omtale av kvinner som seksuelle objekter.
- Spørsmålet om et varemerke strider mot moral, må vurderes ut fra rådende moral og samfunnsoppfatning. Siden merketeksten inneholder det nedsettende og vulgære ordet PUSSY, og som helhet har det nedsettende meningsinnholdet «behagelig fitte/mus», vil merket stride mot rådende moral og samfunnsoppfatning.

- I forvekselbarhetsvurderingen med de eldre registreringene COMFYBALLS slås det fast at det foreligger varer av samme slag i klasse 25. Graden av kjennetegnslikhet blir dermed avgjørende.
- De eldre merkene og søkers merke innledes av ordet COMFY, hvilket gir visuelle og fonetiske likheter. Merkene har også likheter ved at elementet COMFY etterfølges av et ord som refererer til kjønnsorgan. Dette gir merkene konseptuelle likheter ved at begge gir assosiasjoner til komfortabelt underliv, noe som gjør at omsetningskretsen vil oppfatte merkene som varianter av hverandre.
- Ulikheten ved merkene endelser -BALLS og -PUSSY, og den figurative utformingen av det kombinerte merket COMFYBALLS, er ikke tilstrekkelig for å veie opp for de nevnte fonetiske, visuelle og konseptuelle likhetene. Det bemerkes at EU-retten ved flere anledninger har uttalt at man ofte legger mest merke til starten av et merke.
- Det foreligger kjennetegnslikhet, og fare for at gjennomsnittsforsbrukeren vil kunne tro at merkene har felles kommersiell opprinnelse og at ordmerket COMFYPUSSY er en variant av de eldre merkene. Det foreligger dermed forvekslingsfare.

8 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyret har gjort feil ved å nekte klagers varemerke på grunnlag av at det strider mot moral og på grunnlag av forvekslingsfare.
- Patentstyret påberoper seg to EU-avgjørelser fra 2013 til støtte for at varemerket COMFYPUSSY strider mot moral. Det anføres at det har vært endringer i språkbruk siden denne tid, og at språkbruken i Norge er liberal sammenlignet med andre EU-land. Det vises til avgjørelse fra Næringsdepartementet om registrering av Fette Reint AS som inneholder uttalelser om bruk av ord som kan assosieres med kjønnsorganer.
- I varemerkets kontekst vil elementet PUSSY ikke få en negativ betydning, men i kombinasjon med elementet COMFY- snarere oppfattes som «komfortabel der nede». Det konstruerte ordet COMFYPUSSY gir et annet uttrykk og betydning enn ordet PUSSY alene. Målgruppen vil ikke oppfatte varemerket som nedsettende om kvinner.
- Ordet PUSSY har også en rekke andre betydninger enn det kvinnelige kjønnsorgan, blant annet «feiging», og brukes også i forbindelse med uttrykk for kvinnestyrke og selvstendighet, for eksempel i Pussy Riot.
- Det vises til andre varemerkeregistreringer som tilsier at COMFYPUSSY ikke nektes på moralsk grunnlag, herunder registreringene 201910917 BÅLLSY, 201709944 TROLLPIKKEN og 200711512 DILDO DAMA.
- Når det gjelder forvekslingsfare, anføres det at COMFYBALLS har beskjedent særpreg og begrenset beskyttelsesomfang.

- COMFY er et allment benyttet begrep innen markedsføring i klesbransjen, og COMFYBALLS kan dermed ikke få vern for dette elementet isolert sett, jf. varemerkeloven § 5 første ledd.
- Det foreligger visuell og fonetisk ulikhet mellom merkenes mer særpregede elementer, BALLS og PUSSY. Dette må tillegges større vekt enn at begge merkene gjør bruk av det generiske elementet COMFY.
- Konseptuelt sett foreligger det også en avstand mellom merkene. Også i denne vurderingen må det felles elementet COMFY ha liten vekt. COMFYBALLS henviser til en del av det mannlige kjønnsorgan, mens COMFYPUSSY viser til det kvinnelige kjønnsorgan i sin helhet, og ønskes registrert for undertøy for damer, i motsetning til de eldre merkene.
- Registreringen av COMFYBALLS-varemerkene kan ikke innebære en så vid beskyttelse at det inkluderer vern mot andre kombinasjoner med elementet COMFY.
- Varemerkeregistreringene COMFYDENT og COMFYCUSH i klasse 25 tilsier at COMFYPUSSY ikke kan nektes på grunnlag av forvekselbarhet med COMFYBALLS.
- På bakgrunn av dette bes Klagenemnda om å oppheve Patentstyrets avgjørelse i sin helhet, slik at varemerkesøknad nr. 202106649 COMFYPUSSY godtas til registrering.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

Moralvurderingen, jf. varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a

- 11 Det aktuelle varemerket er ordmerket COMFYPUSSY.
- 12 Et varemerke skal nektes registrert dersom det strider mot «lov, offentlig orden eller moral», jf. varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a. Den aktuelle delen av paragrafen som skal vurderes er om varemerket COMFYPUSSY strider mot «moral».
- 13 Høyesterett har uttalt i HR-2001-1049 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009). Dette er fulgt opp i HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66. Prinsippet om EU-konform tolkning vil også gjelde for varemerkeloven § 15, som korresponderer til EUs varemerkeforordning artikkel 7 (1) (f), som nedlegger forbud mot registrering av varemerker som er «contrary to public policy or to accepted principles of morality».
- 14 I EU-dommen C-240/18 Constantin Film ble det fremhevet at «moral» i varemerkeforordningen artikkel 7 (1) (f) sikter til rådende verdier og overbevisninger i samfunnet, og at disse verdiene må fastsettes på grunnlag av sosial konsensus i samfunnet

på bedømmelsestidspunktet (avsnitt 39). Hvorvidt et merke strider mot moral er derfor en konkret, subjektiv vurdering av hva samfunnet og omsetningskretsen anser for «moralsk acceptabelt» (avsnitt 39). Vurderingen av om et varemerke strider mot moral skiller seg dermed fra vurderingen av om et varemerke strider mot «offentlig orden», som er en mer objektiv vurdering, jf. E-5/16 avsnitt 86 (Vigeland-saken).

- 15 Problemstillingen blir dermed om varemerket COMFYPUSSY vil stride mot det samfunnet og omsetningskretsen anser for moralsk akseptabelt, jf. C-240/18 Constantin Film avsnitt 39.
- 16 Klagenemnda legger til grunn at omsetningskretsen for klær og undertøy for damer solgt under varemerket COMFYPUSSY vil være både alminnelige sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Klagenemnda kan ikke se at den norske omsetningskretsen vil oppfatte COMFYPUSSY som støtende, nedsettende eller stridende mot moral. Selv om PUSSY er et noe vulgært ord, anser ikke Klagenemnda den konkrete sammensetningen COMFYPUSSY som støtende. I kombinasjonen med elementet COMFY, og brukt ved markedsføring av undertøy og klær for kvinner, kommer Klagenemnda til at den norske omsetningskretsen ikke vil anse bruken av varemerket som moralsk uakseptabelt, jf. C-240/18 Constantin Film avsnitt 39.
- 17 I denne vurderingen kommer dermed Klagenemnda til motsatt resultat av Patentstyret, og anser ikke varemerket COMFYPUSSY som stridende mot «lov, offentlig orden eller moral» jf. varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a.

Forvekselbarhetsvurderingen, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, § 4 første ledd bokstav b

- 18 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.
- 19 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.
- 20 Klagenemnda er enig med Patentstyret i vurderingen av at det foreligger vareidentitet mellom klagers merke og registreringene nr. 272143 og 272142, ordmerket og det kombinerte merket COMFYBALLS i klasse 25. Klager har ikke bestridt denne vurderingen. Siden det foreligger vareidentitet, kreves det større forskjell mellom merkene for å unngå forvekslingsfare.

- 21 Det avgjørende spørsmålet er da om det foreligger tilstrekkelig kjennetegnslikhet 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 og hvordan de omsettes.
- 22 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, 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 i klasse 32 vil være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende. Klagenemnda legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 25 vil ha en gjennomsnittlig grad av oppmerksomhet.
- 24 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.
- 25 De eldre registreringene består av ordet COMFYBALLS, med tillegg av grafiske elementer for det kombinerte merket. COMFY betyr komfortabel på engelsk og vil oppfattes som et beskrivende element for klesartikler.
- 26 Elementet BALLS er ikke beskrivende for varer som klær og undertøy i klasse 25, og anses å ha en normal grad av særpreg.
- 27 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.
- 28 Kjennetegnene som skal vurderes er ordmerket COMFYPUSSY mot det eldre ordmerket og kombinerte merket COMFYBALLS.
- 29 Klagenemnda legger som Patentstyret til grunn at det norske gjennomsnittsforbrukeren har gode engelskkunnskaper, og derfor er kjent med meningsinnholdet i de engelske ordene BALLS og PUSSY.
- 30 Merkene har visuelle og fonetiske likheter ved at merkene inneholder og innledes av elementet COMFY. Selv om COMFY er et beskrivende og lite særpreget element, har merkene likhet i dette felles elementet. Gjennomsnittsforbrukeren – som leser fra venstre til

høyre – har en tendens til å feste seg ved begynnelsen av et merke, jf. eksempelvis T-183/02, Mundicor, avsnitt 51, og T-346/04, Arthur et Felicie, avsnitt 46.

- 31 Videre er merkene konseptuelt like ved at begge viser til det menneskelige underlivet, det mannlige i COMFYBALLS og det kvinnelige i COMFYPUSSY.
- 32 Etter dette må det legges til grunn at det foreligger merkelikhet som følge av de visuelle, fonetiske og konseptuelle likhetene mellom merkene.
- 33 Sett i sammenheng med det identiske innledende elementet COMFY, og tatt i betraktning at begge varemerkene markedsføres for undertøy, kan omsetningskretsen komme til tro at varemerket COMFYPUSSY er en variant av COMFYBALLS, og at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to varemerkene innehavere, jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT. Det foreligger dermed fare for indirekte forveksling, jf. § varemerkeloven 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 34 Klager har anført at de tidligere registreringene COMFYDENT og COMFYCUSH tilsier at også COMFYPUSSY må tillates registrert. Klagenemnda er ikke enig i dette. Forvekselbarhet må vurderes konkret fra sak til sak, og mellom merkene COMFYBALLS og COMFYPUSSY foreligger avgjørende visuelle, fonetiske og konseptuelle likheter.
- 35 Etter en helhetsvurdering finner Klagenemnda at merkene er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. I denne vurderingen har Klagenemnda lagt avgjørende vekt på at det foreligger vareidentitet, sammenholdt med merkelikhet. Tatt i betraktning at de eldre merkene er ansett som særpregede med krav på et visst vern, er Klagenemnda av den oppfatning at graden av vare- og merkelikhet er tilstrekkelig til at det vil foreligge en risiko for indirekte forveksling når merkene anvendes på de aktuelle varene i klasse 25.
- 36 På bakgrunn av dette finner Klagenemnda at ordmerket COMFYPUSSY må nektes registrert for de aktuelle varene i klasse 25, jf. § varemerkeloven 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Klagen må forkastes.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Liv Turid Myrstad
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)