



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00145
Dato: 18. januar 2021

Klager: Aksesori Setia Sdn Bhd
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Anne Cathrine Haug-Hustad og Kaja von Hedenberg

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 30. september 2020, hvor det kombinerte merket HARN, med søknadsnummer 201805484, ble nektet registrert:

harn

Klasse 6: Beslag av metall for møbler, spikere og skruer.

- 3 Varemerket ble ansett å være forvekselbart med eldre internasjonale registrering nr. 1102031, ordmerket HAHN, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b, og ble derfor nektet registrert for samtlige varer i klasse 6.
- 4 Internasjonal registrering nr. 1102031, ordmerket HAHN, er blant annet gitt virkning for følgende varer:

Klasse 6: Fittings of metal for buildings, fittings of metal for windows, fittings of metal for furniture, fittings of metal for coffins, fittings of metal for doors, fittings of metal for crates, fittings of metal for gates, hinge bands of metal, hinges of metal, fittings of metal for stairs, fittings of metal for railings.

- 5 Klage innkom 29. november 2020. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 22. desember 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det foreligger fare for forveksling mellom det yngre kombinerte merket HARN og den eldre registreringen, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b, for samtlige varer i klasse 6.
- Vareangivelsen «beslag av metall for møbler» i klasse 6 er identisk med «fittings of metal for furniture» i klasse 6 i den eldre registreringen, og det foreligger likeartethet mellom «spikere og skruer» og «fittings of metal for buildings» og «fittings of metal for furniture». Det foreligger dermed vareslagslikhet mellom merkene, noe som ikke er bestridt av søker.
- Det tidligere merket består av ordet HAHN, som har en normal grad av særpreg. Visuelt sett, har HAHN og HARN samme lengde, hvor tre av fire bokstaver er identiske og likt plassert. Begge merkene vil uttales med én stavelse, og det eneste som skiller dem er uttalen av bokstavene H og R, som er plassert i samme posisjon. Bokstaven R vil enten uttales som en skarp og rullende R, eller som mer nedtonet, slik som på britisk engelsk. Når det søkte

merket uttales på engelsk er derfor merkene svært like fonetisk, da begge merkene vil kunne uttales som «haan».

- Konseptuelt sett, vil både HAHN og HARN oppfattes som fantasiord i tilknytning til varene. Ingen av kjennetegnene formidler noe bestemt betydningsinnhold som påvirker graden av kjennetegnslikheten.
- Selv om merkene består av få bokstaver, er merkenes ulikheter ikke tilstrekkelige til å skille kjennetegnene fra hverandre som helhet. Den figurative utformingen av det søkte merket er begrenset, og tekstelementet HARN fremkommer tydelig i merket.
- All den tid gjennomsnittsforbrukeren ofte møter merket i et flyktig øyeblikk, kan både uttale og erindringsbilde fremstå som noe annerledes og mindre nyansert, enn ved den grundigere vurderingen man har anledning til å foreta i søknadsbehandlingen, jf. EU-domstolens avgjørelse C-342/97, Lloyd v. Klijsen, avsnitt 26.
- Etter en helhetsvurdering av vareslagslikheten og kjennetegnslikheten, har Patentstyret under noe tvil kommet til at gjennomsnittsforbrukeren vil kunne komme til å ta feil av kjennetegnene.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at internasjonal registrering nr. 1102031, ordmerket HAHN, ble gitt virkning ved siden av søkers bedre prioriterte registrering nr. 231986, det kombinerte merket, HARN.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager bestrider at det foreligger en risiko for forveksling, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.
- Det bestrides ikke at det foreligger vareslagslikhet med det eldre merket for vareangivelsen «beslag av metall for møbler» i klasse 6. Merkene varefortegnelser er likevel såpass spesifiserte at det må avgrenses mot hva merket faktisk er søkt og registrert for. På denne bakgrunn foreligger det ikke vareslagslikhet mellom «beslag av metall for spiker og skruer» i klasse 6, og varene den internasjonale registreringen er gitt virkning for. Dette er i tråd med Patentstyrets vurdering i sin første uttalelse i saken.
- Hva gjelder kjennetegnslikheten, skiller merkene seg markant fra hverandre. Til tross for at tre av fire bokstaver er like i merkene, er forskjellen i bruken av bokstavene H og R i midten av merkene, betydelig, både visuelt sett og fonetisk. Dette er særlig tydelig når bokstaven H, som uttales svakt i midten av det eldre merket, erstattes med den tydelige og rullende bokstaven R i det søkte merket.
- I tillegg kommer at lengden på kjennetegn har stor betydning for effekten av forskjeller mellom varemerker. Jo kortere varemerkene er, jo lettere vil forbrukerne oppfatte alle elementer i merkene. Det vises i denne sammenheng til EU-rettens avgjørelse T-240/08, OLI vs. OLAY, avsnitt 46-48. For korte varemerker, vil det derfor ofte være tilstrekkelig med

at én bokstav er forskjellig merkene imellom, for å unngå risiko for forveksling. Dette gjelder særlig når bokstavsammensetningene ikke har noen bestemte betydninger.

- Klager påpeker også at internasjonal registrering nr. 1102031, HAHN, ble registrert til tross for klagers bedre prioriterte registrering nr. 231986, det kombinerte merket HARN, som var registrert for varene «beslag av metall for møbler» i klasse 6. Selv om registreringen ikke lenger er i kraft, var den aktiv på beslutningsdagen for den internasjonale registreringen. De aktuelle kjennetegnene har dermed allerede eksistert ved siden av hverandre i det norske varemerkerregisteret for samme varer.
- Klagenemnda anmodes om at klagen tas til følge, slik at det kombinerte merket HARN kan gå til registrering.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke som består av teksten HARN. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 11 Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til, er om det yngre merket HARN er forvekselbart med reg.nr. 1102031, ordmerket HAHN, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b
- 12 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.
- 13 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.
- 14 Klager bestrider ikke at det foreligger vareidentitet mellom merkene for den omsøkte angivelsen «beslag av metall for møbler» i klasse 6. Dette legges også til grunn av Klagenemnda.
- 15 Derimot anfører klager at det ikke foreligger vareslagslikhet mellom angivelsen «beslag av metall for spikere og skruer» i klasse 6, og de varene den internasjonale registreringen er gitt virkning for. Klagenemnda er ikke enig i dette, fordi angivelsen «beslag av metall for spikere

og skruer» i klasse 6, må anses som et overbegrep som omfatter mer spesifiserte metallbeslag som eksempelvis «fittings of metal for buildings» og «fittings of metal for furniture» i klasse 6, i det tidligere merket. Metallbeslag med festehull til spikere og skruer kan brukes på både bygninger/bygningsmaterialer og møbler, samt på vinduer og lignende.

- 16 Etter Klagenemndas syn foreligger det dermed vareslagsidentitet mellom de omsøkte varene i klasse 6, og varer omfattet av den internasjonale registreringen i samme vareklasse. Siden vareslagslikheten og merkelikheten skal vurderes samlet i helhetsvurderingen, må det i utgangspunktet kreves en større avstand mellom merkene for å unngå forvekslingsrisiko når de aktuelle varene er identiske. jf. EU-domstolens avgjørelse i C-39/97, Canon, avsnitt 17.
- 17 Det avgjørende spørsmålet er om det foreligger tilstrekkelig merkelikhet 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.
- 18 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.
- 19 Gjennomsnittsforbrukeren for varene i klasse 6 vil være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende. Klagenemnda legger til grunn at oppmerksomhetsnivået for metallbeslag i klasse 6 ikke vil være særlig høyt.
- 20 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/MetroGoldwyn-Mayer avsnitt 18.
- 21 Ordet HAHN kan av enkelte forbrukere forstås som det tyske ordet for «hane». En vesentlig del av omsetningskretsen vil likevel ikke tillegge ordet noen bestemt betydning. I tilknytning til metallbeslag i klasse 6, har ordet uansett ingen betydning og innehar en normal grad av særpreg.
- 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.
- 23 Merkenes ordelementer, HAHN og HARN, deler tre av fire bokstaver, noe som skaper klare fonetiske og visuelle likheter mellom dem. At merkene er forskjellige i deres nest siste

bokstaver, H og R, overskygger etter Klagenemndas syn ikke disse likhetene. Forbrukeren har en tendens til å feste seg ved begynnelsen av et merke, jf. EU-rettens avgjørelser T-183/02 og T-184/02, Mundicor, avsnitt 83, og T-346/04, Arthur et Felicie, avsnitt 46. All den tid merkene uttales med samme to bokstavlyder og vokal i begynnelsen og felles bokstav til slutt, blir de uttalemessige forskjellene som henholdsvis bokstaven H og R skaper marginalisert. Den figurative utformingen av merketeksten HARN er videre alminnelig, og har liten eller ingen påvirkning på merkenes helhetsinntrykk.

- 24 Tekstelementet HAHN har ikke et konkret betydningsinnhold i relasjon til varene i klasse 6, men kan som nevnt forstås som tysk for «hane». Det søkte merket vil på sin side oppfattes som et rent fantasiord. Klagenemnda er derfor av den oppfatning at ingen av merkene har noe klart betydningsinnhold i relasjon til varene, og kan ikke se at merkene har noen konseptuelle forskjeller som kan avverge en risiko for forveksling.
- 25 Etter dette må det legges til grunn at det foreligger merkelikhet som følge av de visuelle og fonetiske likhetene.
- 26 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, hvilket tilsier at det kreves en lavere grad av merkelikhet. Tatt i betraktning at det eldre merket også er ansett som et særpreget merke med krav på et visst vern, og at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå her er lavt, er Klagenemnda av den oppfatning at graden av merkelikheten er tilstrekkelig til at det vil foreligge en risiko for forveksling når merkene anvendes på varene i klasse 6.
- 27 Det forhold at klager tidligere har fått registrert registrering nr. 231986, det kombinerte merket HARN, for samme varer, og hvorfor det motholdte ordmerket HAHN ble gitt virkning ved siden av dette merket, kan ikke medføre et annet resultat. Klagenemnda har ikke hatt ordmerket HAHN, internasjonal registrering nr. 1102031, til vurdering og kjenner ikke til hva som ligger bak beslutningen om å gi merket virkning. Klagenemnda må uansett foreta en vurdering av om det foreligger risiko for forveksling mellom kjennetegnene i dag, og er i denne vurderingen ikke bundet av tidligere vurderinger foretatt av Patentstyret.
- 28 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at det kombinerte merket HARN, med søknadsnummer 201805484, må nektes registrert for de omsøkte varene i klasse 6, jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)