



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00090
Dato: 31. august 2020

Klager: Ferda AS
Representert ved: Langseth Advokatfirma DA

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Thomas Strand-Utne

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 26. mars 2020, hvor det kombinerte merket FERDA, med søknadsnummer 201801985,

The logo for 'Ferda' is displayed in a bold, blue, sans-serif font. The letter 'F' is significantly larger than the other letters, and the 'a' has a distinctive shape with a dot.

ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet.

- 3 Varemerket ble nektet registrert for de ovennevnte varene som følge av at det ble ansett å være forvekselbart med eldre varemerkeregistrering nr. 208970, ordmerket FERD, og registrering nr. 211113, FERD (kombinert), jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 4 Varemerkeregistrering nr. 208970, ordmerket FERD, er registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål.

Klasse 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler.

Klasse 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker.

Klasse 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider.

Klasse 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for tandkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper; rugemaskiner.

Klasse 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; barberkniver, -høvler og -maskiner.

Klasse 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater.

Klasse 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål.

Klasse 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; koffertar og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer.

Klasse 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

Klasse 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.

Klasse 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett.

Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is.

Klasse 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt.

Klasse 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker.

Klasse 34: Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker.

Klasse 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.

Klasse 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.

Klasse 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet.

Klasse 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.

Klasse 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser.

Klasse 40: Bearbeiding av materialer.

Klasse 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter.

Klasse 42: Bevertning og tilbringning av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDB-programmering.

- 5 Varemerkeregistrering nr. 211113, det kombinerte merket FERD, er registrert for følgende varer og tjenester:



Klasse 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbejdet syntetiske harpikser, ubearbejdet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål.

Klasse 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler.

Klasse 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker.

Klasse 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider.

Klasse 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for tankkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper; rugemaskiner.

Klasse 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjører; hugg- og stikkvåpen; barberkniver, -høvler og -maskiner.

Klasse 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater.

Klasse 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål.

Klasse 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; koffertar og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer.

Klasse 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

Klasse 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.

Klasse 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett.

Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is.

Klasse 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt.

Klasse 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker.

Klasse 34: Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker.

Klasse 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.

Klasse 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.

Klasse 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet.

Klasse 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.

Klasse 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser.

Klasse 40: Bearbeiding av materialer.

Klasse 41: Utdanningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter.

Klasse 42: Bevertning og tilbringning av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDB-programmering.

6 Klage innkom 26. mai 2020 og Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 26. juni 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Det foreligger fare for forveksling mellom det yngre kombinerte merket FERDA og ordmerket FERD, registrering nr. 208970, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b. Det søkte merket må derfor nektes registrert for alle omsøkte varer i klasse 12.
- Patentstyret legger til grunn at det foreligger vare- og tjenesteslagslikhet mellom de varer merket søkes registrert for i klasse 12, og varer og tjenester i klasse 28 og 37, omfattet av det eldre merket. Varene «kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land», som omfatter «sykler» i klasse 12, er likeartet med angivelsene «stasjonære treningssykler» og «sparksykler», omfattet av «sportsartikler» i klasse 28 i det eldre merket. Angivelsen «kjøretøyer» i klasse 12 er også likeartet med «reparasjon av kjøretøy» i klasse 37, som er omfattet av den generelle angivelsen «reparasjonsvirksomhet» i det eldre ordmerket.
- Søker kan ikke høres med at merkenes innehavere har to vidt forskjellige virksomhetsområder, hvor FERDA er en forhandler av bobiler og campingvogner, mens selskapet FERD er et holdingsselskap med eierinteresser i ulike industri- og finansselskaper. Det er de varene og tjenestene merkene er registrert eller søkt registrert for som må legges til grunn for vurderingen.
- Hva gjelder kjennetegnslikheten, viser Patentstyret til at det eldre registrerte merket er et ordmerke. En slik registrering gir vern for ordet FERD skrevet med nøytral skrift, men også for andre utforminger av ordet. Unntaket må være om tekstelementet forsvinner helt i den figurative utformingen.
- Patentstyret kan ikke se at ordelementet FERD forsvinner i den figurative utformingen av det søkte merket, FERDA. De fire første bokstavene i de to ordelementene er identiske, og skiller seg kun ved tillegget av bokstaven A i søkers merke. Merkene er dermed svært like fonetisk og visuelt, og det bemerkes at forbrukeren normalt vil være mest oppmerksom på merkenes innledende del.
- I den grad merkene vil bli oppfattet med et betydningsinnhold, vil de begge bli oppfattet i betydningen «reise, tur». I den grad merkene vil bli oppfattet uten et bestemt betydningsinnhold, består ikke merkene av noe semantisk innhold som påvirker helhetsvurderingen.

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

- Klager bestrider at det foreligger en risiko for forveksling, og begrunner dette med at merke innehaverne opererer innen to ulike bransjer, og at merkene også har kjennetegnsmessige ulikheter, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.
- Klagers virksomhet er registrert i Brønnøysund med følgende formål: «Import, salg og service av campingvogner, camping-biler, biler, caravanutstyr, samt enhver annen økonomisk virksomhet som står i forbindelse med dette.» Klager er forhandler av bobiler og campingvogner, og tilbyr service av bobiler og campingvogner, men driver ikke med salg og reparasjon av sykler, eller andre befordringsmidler til bruk på land eller vann, og har heller ingen tilknytning til salg av sportsartikler eller andre varer og tjenester tilknyttet vareklassene 28 og 37.
- Selskapet Ferd AS, heretter innehaver, er et holdingselskap som har eierinteresser innen ulike industri- og finansselskaper, jf. www.ferd.no, og driver ikke med salg og reparasjon av campingvogner og bobiler. Selv om innehaver er eier av varemerket Swix Sport, via Brav Norway AS, som er rettighetshaver til varemerket og sykkelmerket, HardRocx, tilbyr innehaver likevel ikke salg av varer i klasse 12.
- Klager kan ikke se at Patentstyrets henvisning til kryssgranskningslisten får betydning, all den tid innehaver og klager ikke driver innen samme bransje og ikke er forhandlere av samme type produkter. Klager bedriver videre ikke reparasjon av «stasjonære treningssykler» og «sparkesykler» i klasse 28, eller «byggevirksomhet» i klasse 37. Det at klager driver med reparasjon og vedlikehold av campingvogner og bobiler, kan ikke sammenlignes eller forveksles med innehavers reparasjonsvirksomhet i klasse 37.
- I flere av avgjørelsene fra EU-domstolen og Høyesterett som Patentstyret viser til, har de stridende parter virksomheter innenfor samme bransje, samtidig som merkene er søkt registrert for samme vareklasser. Som nevnt over, er ikke dette tilfellet i foreliggende sak. Det er tvilsomt om gjennomsnittsforbrukeren av bobiler og campingvogner vil ta kontakt med innehaver, som er et investeringsselskap.
- Det foreligger ingen forvekslingsfare mellom FERDA og FERD hva gjelder den figurative utformingen. Selv om de fire første bokstavene er like, dreier det seg her om relativt forskjellige firmanavn og logoer. Dette får uansett kun betydning der det foreligger forvekslingsfare innen samme eller lignende vareklasser, noe som ikke er tilfelle i denne saken.
- På denne bakgrunn bes Klagenemnda om å registrere det søkte merket i henhold til søknaden.
- Avslutningsvis opplyses det at klager har sendt innehaver en anmodning om å få samtykke til registrering av FERDA for de omsøkte varene i klasse 12, uten at denne anmodningen er blitt besvart.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 11 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke som består av teksten FERDA. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 12 Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til er om det yngre kombinerte merket FERDA er forvekselbart med de eldre registreringene som er anført som registreringshindringer, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 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 Klagenemnda vil innledningsvis bemerke at klagers anførsler i hovedsak relaterer seg til faktisk bruk. Det er ikke et korrekt rettslig utgangspunkt for en varemerkerettslig vurdering. Klagenemnda skal her understreke at det er varefortegnelsen slik den fremgår i registeret som er avgjørende – det vil si de varer og/eller tjenester som det aktuelle merket er registrert eller søkt registrert for – og ikke hvordan merkene brukes, jf. Høyesteretts avgjørelse, Rt-1998-1988, Cosmea/Cosmica. Det er derfor ikke av betydning for vurderingen i nærværende sak at klager opplyser å bruke varemerket for en mer begrenset varefortegnelse (bobiler og campingvogner) og likeledes er det uten betydning hva klager anfører er innehaver av de motholdte registreringenes *faktiske* bruk (investeringsselskap). Hvilket formål klagers foretaksregistrering er registrert med, er heller ikke relevant for vare- og tjenesteslagslikhetsvurderinger etter varemerkeloven, da det er Nice-klassifikasjonen som danner utgangspunktet for denne.
- 16 I vurderingen av vare- og tjenesteslagslikhet er Klagenemnda, i motsetning til Patentstyret, kommet til at det ikke foreligger vare- og tjenesteslagslikhet mellom «kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet» i klasse 12, og vare- og tjenesteangivelsene «sportsartikler» i klasse 28 og «reparasjonsvirksomhet» i klasse 37, omfattet av de motholdte registreringene nr. 208970 og nr. 211113.
- 17 De eldre registreringene er registrert for en identisk varefortegnelse i klassene 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 18, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 og 42. Klagers merke er på sin

side søkt registrert for «kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet» i klasse 12.

- 18 Patentstyret har lagt til grunn at det foreligger vare- og tjenesteslagslikhet mellom det yngre merkets varer i klasse 12, og angivelsene «sportsartikler» i klasse 28 og «reparasjonsvirksomhet» i klasse 37, i de eldre registreringene. Vurderingen bygger på kryssgranskingslisten og begrunnes med at underbegrepene «stasjonære treningssykler» og «sparkesykler», omfattet av overbegrepet «sportsartikler» i klasse 28, er likeartet med «sykler», omfattet av «kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land» i klasse 12, og at «reparasjonsvirksomhet» i klasse 37 omfatter «reparasjon av kjøretøy», og således er likeartet med «kjøretøyer» i det søkte merket.
- 19 Klagenemnda deler ikke denne vurderingen. I den alfabetiske listen over varer og tjenester i gjeldende utgave av Nice-klassifikasjonen (ellefte utgave), fremkommer det at angivelsen «sparkesykkle [leketøy]», med basisnummer 280115, inngår i klasse 28, mens «sparkesykler», med basisnummer 120258, inngår i klasse 12. Dette medfører at verneomfanget til de eldre registreringene er begrenset til sparkesyklene som er klassifisert som «leketøy», hvis formål er til lek, i motsetning til de generelle sparkesykler, eksempelvis elektriske som inngår i klasse 12 og er klassifisert som et fremkomstmiddel. Selv om sparkesykler i begge vareklasser har artsmessige likheter, finner Klagenemnda i lys av det ovennevnte at «sparkesykler» i klasse 28 har et annet formål og bruksområde enn «sparkesykler» i klasse 12. Klagenemnda finner det klart at de forskjellige angivelser av «sparkesykler» i henholdsvis klasse 12 og 28, retter seg mot ulike omsetningskretser og omsettes i hovedsak ikke fra de samme utsalgssteder. På denne bakgrunn er den vareslagsmessige avstanden mellom sparkesykler (leketøy) i klasse 28, og «befordringsmidler til bruk på land» i klasse 12 for stor, og det foreligger betydelig forskjeller i art, formål og bruksområde.
- 20 Videre anser ikke Klagenemnda at det foreligger vareslagsmessige likheter mellom «stasjonære treningssykler» i klasse 28, og «befordringsmidler til bruk på land» i klasse 12. Stasjonære treningssykler består som regel kun av ett hjul og kan ikke forflytte seg fysisk. Dette medfører at varene både har ulike formål og bruksområder, men også klare artsmessige ulikheter. Varene er heller ikke komplementære og er ikke i direkte konkurranse med hverandre.
- 21 Tjenesteangivelsen «reparasjonsvirksomhet» i klasse 37 i de eldre FERD-merkene, ble ansett som tilstrekkelig klar og presis på registreringstidspunktet, i henholdsvis 2000 og 2001. Patentstyret har hatt som praksis å gi merkeinnhavere av slike generelle angivelser et altomfattende vern. I foreliggende sak innebærer det at «reparasjonsvirksomhet» er blitt tildelt vern for all slags reparasjonsvirksomhet, herunder «for kjøretøyer». Klagenemnda finner dette til tross, at angivelsen «reparasjonsvirksomhet» ikke fremstår som tilstrekkelig klar og presis. Dette gjelder særlig fordi angivelsens generelle ordlyd sår tvil om hvor vidt vernet strekker seg. Klagenemnda viser her til EU-domstolens sak C-307/10, IP Translator, avsagt 19. juni 2012, hvor domstolen uttaler i avsnitt 56 at generelle angivelser utelukkes

ikke brukt i varefortegnelsen, «[...] provided that such identification is sufficiently clear and precise to allow the competent authorities and economic operators to determine the scope of the protection sought.» Domstolen uttaler videre i avsnitt 61 at «[...] an applicant [...] who uses all the general indications of a particular class heading of the Nice Classification to identify the goods or services for which the protection of the trade mark is sought must specify whether its application for registration is intended to cover all the goods or services included in the alphabetical list of the particular class concerned or only some of those goods or services. If the application concerns only some of those goods or services, the applicant is required to specify which of the goods or services in that class are intended to be covered.»

- 22 Klagenemnda understreker at nevnte uttalelser fra EU-domstolen først og fremst er aktuelle for varemerker som har søknadsdag etter domsavsigelsen, jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-371/18 SKY/SKYKICK, avsnitt 61, men finner likevel at de momentene og hensynene som domstolen vektlegger i sin begrunnelse, må kunne tillegges vekt i vurderingen av om en vare- og tjenesteangivelse er tilstrekkelig klar og presis, og at de gjør seg særlig gjeldende med full styrke sett hen til tredjemanns rettigheter. EUIPO har i Convergence of Class Headings project (CP2), kommet til at tjenesteangivelsen «repair» generelt anses som uklar og upresis, slik at angivelsen må presiseres til å gjelde for konkrete varer.
- 23 I vurderingen av de tidligere FERD-merkene vern for «reparasjonsvirksomhet», er det i lys av ovenstående behov for å foreta en konkret vurdering av vernet slik at de tidligere registrerte merkene med uklar og upresis varefortegnelse, som i denne saken, ikke gis et altfor omfattende vern. Klagenemnda finner det klart at vurderingen må foretas konkret i den enkelte sak, slik at en generell angivelse som «reparasjonsvirksomhet» ikke dermed gis vern overfor alle varer i Nice-klassifikasjonen som det kan utføres en reparasjon på. I denne saken finner ikke Klagenemnda holdepunkter for at angivelsen «reparasjonsvirksomhet» i klasse 37 skal gis et så omfattende vern at det omfatter alle varer som kan repareres, herunder «reparasjon av kjøretøy» og at det derved foreligger likeartethet med «kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet» i klasse 12. I den konkrete vurderingen er utvalget kommet til at det ikke foreligger tilstrekkelig vareslagslikhet.
- 24 Klagenemnda har etter dette kommet til at det ikke foreligger vare- og tjenesteslagslikhet mellom «kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet» i klasse 12, og vare- og tjenesteangivelsene «sportsartikler» i klasse 28 og «reparasjonsvirksomhet» i klasse 37, omfattet av de motholdte registreringene nr. 208970 og nr. 211113.
- 25 Klagenemnda kan heller ikke se at det foreligger vare- og tjenesteslagslikhet mellom de øvrige varene og tjenestene som de to FERD-merkene er registrert for i klasse 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 18, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 og 42, og de omsøkte varene i klasse 12.
- 26 Etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b må det både foreligge vare- og kjennetegnslikhet, for å kunne konstatere risiko for forveksling. Når ett av grunnvilkårene i bestemmelsen ikke er oppfylt, kommer bestemmelsen heller ikke til anvendelse.

- 27 Etter dette finner Klagenemnda at merkene ikke er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 28 Det søkte merket kan dermed registreres for de omsøkte varene i klasse 12, og Patentstyrets avgjørelse blir her å omgjøre.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Søknadsnummer 201801985, det kombinerte merket FERDA, registreres for de omsøkte varene i klasse 12.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)