



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

Sak: 20/00050
Dato: 26. august 2020

Klager: Carrington ApS
Representert ved: Oslo Patentkontor AS

Innklaget: Giravolt SRL
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Kari Anne Lang-Ree og Martin Berggreen Rove

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 6. januar 2020, hvor Patentstyret etter innsigelse delvis opphevet internasjonal registrering nr. 1358829, det kombinerte merket

[DOUBLE V]

for følgende varer og tjenester:

- Klasse 18: Trunks and travelling bags; umbrellas and parasols.
Klasse 25: Clothing, footwear, headgear.
Klasse 35: Advertising; office functions; retailing and wholesaling (including via the Internet) of leather and imitations of leather, animal skins, hides and travelling bags, umbrellas and parasols, clothing, footwear, headgear.

Den internasjonale registreringen ble opprettholdt for følgende varer og tjenester:

- Klasse 18: Leather and imitation of leather; animal skins; hides.
Klasse 35: Business management; business administration.

- 3 Giravolt SRL innleverte innsigelse basert på at registreringen ble ansett egnet til å forveksles med innsigers eldre rettigheter, internasjonal registrering nr. 1288445, ordmerket DOPPIA A, internasjonal registrering nr. 1288979, det kombinerte merket DOPPIAA, og internasjonal registrering nr. 1287907, det kombinerte merket AA, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

Internasjonal registrering nr. 1288445, ordmerket DOPPIA A, er gitt virkning med følgende varefortegnelse:

- Klasse 18: Shoulder straps; trunks and suitcases; bags; traveling bags of leather for clothing; bags for sports; overnight bags; beach bags; footwear bags; handbags; key cases; credit card cases [notecases]; attaché cases; backpacks; coin purses; vanity cases; garment bags for travel; traveling cases [leatherware]; umbrellas; parasols; walking sticks; portfolios; purses [wallets]; cases [leatherware]; document holders.
Klasse 25: Headgear; footwear; clothing.
Klasse 35: Wholesale services relating to footwear; wholesale services relating to clothing; wholesale services relating to hats; wholesale services relating to fabrics; retail services relating to headgear; retail services relating to fabrics; retail services relating to footwear; retail services connected with the sale of clothing and clothing accessories; wholesale services for bags; wholesale services for umbrellas; retail services for bags; retail services for suitcases; retail services for umbrellas; wholesale services for suitcases; retail services for saddlery; wholesale services for saddlery; distribution of advertising, marketing and materials for promotional purposes; product demonstration and testing services;

commercial fair and exhibition services; services in connection with bonus, incentive and customer loyalty programs.

Internasjonal registrering nr. 1288979, det kombinerte merket DOPPIAA, er gitt virkning for følgende:

DOPPIAA

- Klasse 18: Shoulder straps; trunks and suitcases; bags; traveling bags of leather for clothing; bags for sports; overnight bags; beach bags; footwear bags; handbags; key cases; credit card cases [notecases]; attaché cases; backpacks; coin purses; vanity cases; garment bags for travel; traveling sets as leather goods; umbrellas; parasols; walking sticks; portfolios; purses [wallets]; cases [leatherware]; document holders.
- Klasse 25: Headgear; footwear; clothing.
- Klasse 35: Wholesale services relating to footwear; wholesale services relating to clothing; wholesale services relating to hats; wholesale services relating to fabrics; retail services relating to headgear; retail services relating to fabrics; retail services relating to footwear; retail services connected with the sale of clothing and clothing accessories; wholesale services for bags; wholesale services for umbrellas; retail services for bags; retail services for suitcases; retail services for umbrellas; wholesale services for suitcases; retail services for saddlery; wholesale services for saddlery; distribution of advertising, marketing and materials for promotional purposes; product demonstration and testing services; commercial fair and exhibition services; services in connection with bonus, incentive and customer loyalty programs.

Internasjonal registrering nr. 1287907, det kombinerte merket AA, er gitt virkning for følgende:

AA

- Klasse 18: Shoulder straps; trunks and suitcases; bags; traveling bags of leather for clothing; bags for sports; overnight bags; beach bags; footwear bags; handbags; key cases; credit card cases [notecases]; attaché cases; backpacks; coin purses; vanity cases; garment bags for travel; traveling cases [leatherware]; umbrellas; parasols; walking sticks; portfolios; purses [wallets]; cases [leatherware]; document holders.
- Klasse 25: Headgear; footwear; clothing.
- Klasse 35: Wholesale services relating to footwear; wholesale services relating to clothing; wholesale services relating to hats; wholesale services relating to fabrics; retail services relating to headgear; retail services relating to fabrics; retail services relating to footwear; retail services connected with the sale of clothing and clothing accessories; wholesale services for bags; wholesale services for umbrellas; retail services for bags; retail services for suitcases; retail services for umbrellas; wholesale services for suitcases; retail services for saddlery; wholesale services for saddlery; distribution of advertising, marketing and materials for promotional purposes; product demonstration and testing services;

commercial fair and exhibition services; services in connection with bonus, incentive and customer loyalty programs.

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

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det kombinerte merket [DOUBLE A] krenker innsigers rettigheter for varene i klasse 25 og enkelte varer og tjenester i klasse 18 og 35, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Registreringen opprettholdes for de øvrige varene og tjenestene i klasse 18 og 35.
- Forvekselbarhet vurderes med bakgrunn i den eldre internasjonale registrering nr. 1288445, ordmerket DOPPIA A, da disse merkene anses for å ligge nærmest hverandre.
- Varene «leather and imitation of leather; animal skins; hides» i klasse 18 i det yngre merket er råvarer vanligvis til bruk for industrien, og ikke for salg direkte til sluttbrukerne, og må anses for å være av et annet slag enn varene i de det eldre merket gjelder for.
- Tjenestene «business management; business administration» i klasse 35 i det yngre merket har til hensikt å hjelpe virksomheter med administrasjon og ledelse knyttet til den forretningsmessige driften, mens tjenestene i klasse 35 i det eldre merket relaterer seg til salg og markedsføring. Tjenestene er dermed etter sin art og formål ulike, og tjenestene må som sådan anses for å være av et annet slag.
- For varene i klasse 25 og de øvrige varene og tjenestene foreligger det likeartethet i form av identiske og lignende varer og tjenester.
- Det yngre merket vil bli oppfattet som en sammenstilling av det engelske ordet DOUBLE og bokstaven A, selv om denne står opp-ned, som på norsk betyr «dobbel A». DOPPIA i det eldre merket er det italienske ordet for dobbel, slik at også det yngre merket på norsk vil bety «dobbel A».
- Ordene DOUBLE og DOPPIA i betydningen dobbel kan ha et noe begrenset vern, slik innehaver av det yngre merket anfører. Særpreget må imidlertid vurderes konkret, og i relasjon til de aktuelle varene og tjenestene vil merkene oppfattes som et helhetlig uttrykk uten noen spesiell betydning og dermed som særpreget.
- Hvorvidt det italienske ordet DOPPIA vil bli forstått av omsetningskretsen i Norge, må bero på en konkret vurdering hvor man må se på hvor vanlige eller kjente ordene som er valgt av er, sett opp mot hvem gjennomsnittsfbrukeren er og hvilke varer og tjenester det gjelder. Det vises til Klagenemndas avgjørelser i sak 19/00017, PRET A MANGER, og 17/00042, DANS LA PEAU.

- Italiensk er ikke et verdensspråk, men det er på det rene at mange nordmenn snakker eller forstår italiensk, selv om den generelle språkforståelsen nok er lavere for italiensk enn hva gjelder fremmedspråk som engelsk, tysk og fransk. Ordet DOPPIA må anses å tilhøre det italienske basisvokabularet, og ligner på måten ordet skrives og uttales på i andre språk som den norske omsetningskretsen må forventes å forstå, slik som «dobbel» på norsk, «doppel» på tysk og «double» på engelsk. Det fremstår derfor som sannsynlig at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil forstå ordet DOPPIA i betydningen «dobbel». Vurderingsmomentene som er benyttet sammenfaller med praksis fra EU-retten, jf. blant annet til sak T-515/12, EL CORTE INGLÉS vs THE ENGLISH CUT, sak T-128/15, RED RIDING HOOD vs. ROTKÄPPCHEN, og sak T-448/11, GOLDEN BALLS vs. BALLON D'OR.
- Konseptuelt fremstår merkene som helt identiske.
- Videre har merkene visse visuelle likheter ved at de består av samme antall bokstaver og er bygget opp på samme måte med identisk begynnelse og slutt. Også fonetisk har merkene visse likheter i innledningen, ved at stavelsene «dobb» og «dopp» vil kunne høres nokså like ut.
- Samlet sett foreligger det kjennetegnslikhet.
- Helhetlig sett vil det foreligge en fare for forveksling. Gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene og tjenestene i klassene 18, 25 og 35, vil kunne tro at innsigers eldre ordmerke DOPPIA A, og innehavers kombinerte merke DOUBLE A, har fellesskap i kommersiell opprinnelse

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering og anfører at Patentstyret har lagt til grunn en for streng forvekselbarhetsvurdering, særlig i vurderingen av kjennetegnslikheten mellom merkene.
- Varene og tjenestene retter seg mot sluttbrukere og profesjonelle, og gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Det visuelle og fonetiske inntrykket av merkene vil ofte være viktigst, mens forestillingsbildet gjerne spiller en rolle som ledsagende omstendighet. Omsetning av de aktuelle varene skjer ved at varene betraktes visuelt i fysiske butikker eller på internett. Derfor vil det visuelle spille en særlig stor rolle i denne konkrete saken.
- Rent visuelt bidrar bruken av klammeparentes med bokstaven A opp-ned i klagers merke til et annet helhetsinntrykk enn det rene ordmerket DOPPIA A. Etter den felles innledningen DO- er også ordene DOUBLE og DOPPIA visuelt og fonetisk ulike. Disse ulikhetene er ikke tilstrekkelig vektlagt av Patentstyret.

- Gjennomsnittsforbrukeren vil kjenne igjen det engelske ordet DOUBLE i det ene merket, mens ordet DOPPIA fremstår som et rent fantasiord. Merkene har dermed et ulikt konseptuelt innhold.
- Rent faktisk betyr DOPPIA dobbel på norsk. Italiensk er imidlertid ikke et verdensspråk, og innen varemerkeretten har man satt en grense for hva som skal anses som verdensspråk. DOPPIA er heller ikke et ord som inngår i vanlig «reise- og restaurant-språk». Klager kan ikke se at DOPPIA ligner verken det norske «dobbel» eller det engelske «double». I motsetning til hva innklagede anfører, kan det ikke være relevant at det italienske ordet er brukt om en kaffedrikk. Kaffe er en helt annen varekategori enn vesker og klær, og ordet DOPPIO er heller ikke identisk med DOPPIA. Klager er derfor av den oppfatning at det er feil rettsanvendelse når Patentstyret konkluderer med at nordmenn har kjennskap til et slikt italiensk ord.
- I EU-rettens avgjørelser som Patentstyret viser til, ble merkene funnet å ikke være forvekselbare. Dette viser at Patentstyrets vurdering ikke er i tråd med europeisk praksis. Heller ikke kan avgjørelsene som innklagede viser til anses å være direkte sammenlignbare.
- For den begrensede kretsen av nordmenn som kan italiensk og kjenner betydningen av «doppia», vil merkene uansett oppfattes som svært ulike på grunn av visuelle og fonetiske forskjeller.
- Innklagede kan ikke innrømmes noen form for konseptuell beskyttelse («motivbeskyttelse») knyttet til ordet dobbel. Det kan heller ikke tillegges noen avgjørende vekt at begge merker avsluttes med enkeltbokstaven A. En slik enkeltbokstav må etter norsk praksis innrømmes et svært beskjedent verneomfang, jf. VM 19/00117 (A+).
- De visuelle forskjellene, som er av stor betydning i kjøpsituasjonen for de aktuelle varene, den lave graden av fonetisk likhet mellom merkene, og at merkene ikke er konseptuelt like som følge av at DOPPIA ikke vil bli forstått av gjennomsnittsforbrukeren, tilsier at det ikke foreligger merkelikhet som kan medføre en fare for forveksling.
- Klager bemerker ytterligere at Patentstyret under behandlingen av klagers varemerkesøknad kom til at merket kunne registreres uhindret av innklagedes registreringer. Det vises også til at klagers merke har blitt registrert i Danmark og i hele EU, uten at innklagede – etter det klager kjenner til – har protestert mot dette. Slik sameksistens understøtter at varemerkene ikke er i konflikt med hverandre.

7 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede fastholder at klagers varemerke er egnet til å fremkalle forveksling med de eldre registreringene.
- Merkene omfatter i høy grad overlappende varer/tjenester.

- Merkene er visuelt like siden de er bygget opp på samme måte med det innledende felles elementet DO-, avsluttes med den samme bokstaven, A, og inneholder eksakt samme antall bokstaver. De to klammeparenteser kan etter innklagedes syn ikke tillegges noen kjennetegnsmarkering eller adskillende evne, og for alle praktiske formål er klagers merke å regne for uttrykket DOUBLE A
- De nevnte likhetene, samt at U-lyden i ordet DOUBLE uttales kraftig nedtonet og -PP- og -B-lyden i partenes merker er svært like, gjør også merkene fonetisk like.
- Det yngre merket vil bli forstått som DOUBLE A. Merketeksten er engelsk og representerer betydningsinnholdet «dobbel A» på norsk. Innklagedes eldre varemerker DOPPIA A, AA og DOPPIAA er italiensk for nøyaktig det samme betydningsinnhold, nemlig «dobbel A».
- Selv om italiensk ikke er et verdensspråk eller kjennskapet til italiensk ikke nødvendigvis er spesielt utbredt i Norge, er innklagede av den oppfatning at ordet DOPPIA, eller doppio i hankjønn, vil forstås i sin rette betydning av en overveiende del av omsetningskretsen her i riket. Dette begrunnes med at den italienske versjonen av ordet visuelt og fonetisk har likhetstrekk med det norske «dobbel», det tyske «doppel», det engelske «double», og det spanske «doble», og fordi det ofte nyttes til å beskrive typiske italienske produkter i handelen her i landet, eksempelvis ulike typer kaffe og vin. Innklagede har fremlagt eksempler fra Kaffe.no og Tine handel som viser bruken av DOPPIO i betydningen dobbel espresso, og det kan således ikke hevdes at det kun er kaffeekspertene eller baristaer som kjenner til det italienske ordet DOPPIO. Omsetningskretsen for kaffe utgjør en stor del av omsetningskretsen for de aktuelle varene i denne saken.
- Videre er samtlige merker knyttet til lærvarer, klær og mote. Dette er varer hvor bevisstheten rundt Italia og italiensk språk er mer utbredt enn i de fleste andre deler av den norske handelen. Ordet DOPPIO/DOPPIA inngår i det italienske basisvokabularet, som et ord mange nordmenn vil forstå betydningen av.
- Innklagede er uenig i klagers påstand om at Patentstyrets vurdering ikke er i tråd med europeisk praksis siden EU-retten, i de avgjørelser som Patentstyret viser til, fant merkene forvekselbare. Det er ikke resultatet som er avgjørende, men momentene. Innklagede peker også på at i de aktuelle sakene hadde merkene en helt ulik oppbygning, i motsetning til nærværende sak hvor merkenes oppbygning er helt identisk.
- På denne bakgrunn foreligger det en høy grad av konseptuell likhet.
- Uavhengig av hvordan gjennomsnittsforsbrukeren oppfatter DOPPIA, er det liten tvil om at innklagedes eldre kombinerte merke AA vil oppfattes i betydningen to A-er eller «dobbel A», som konseptuelt er sammenfallende med klagers DOUBLE A. Etter innklagedes syn er dette mer enn tilstrekkelig til å statuere kvalifisert kjennetegnslighet.
- I foreliggende sak er det sammenfall mellom *både* prefiks (DO-) og avsluttende element (A) i merkene. Med unntak av den visuelle utformingen av klagers merke, er eneste forskjell mellom merkene at ordet DOPPIA er italiensk og ordet DOUBLE er engelsk. Ordene har

imidlertid samme språklige betydning. Innklagede er derfor av den oppfatning at det foreligger merkelikhet.

- Det foreligger dels full vareoverlapping og høy grad av merkelikhet mellom klagers og innklagedes merker. På denne bakgrunn vil en gjennomsnittsforsbruker i en flyktig omsetningssituasjon raskt kunne komme til å ta feil av partenes kjennetegn, eller anta at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom innehaverne i tilknytning til de to kjennetegnene som følge av de påfallende likhetene mellom merkene.
- Figurelementet i klagers merke påvirker ikke den fonetiske likheten, og vil i svært begrenset grad være egnet til å forebygge visuell likhet med innklagedes registrerte merker
- Selv om dobbel/double/doppia kan være svakt og/eller beskrivende, slik klager anfører, betyr ikke dette at ordet er beskrivende i enhver sammenheng. I relasjon til de aktuelle varene og tjenestene har ikke ordet noen beskrivende betydninger.
- Innklagedes varemerke er registrert som et ordmerke i standard tekst, hvilket i henhold til tradisjonell lære medfører at det skal gis vern mot andres kjennetegn i enhver visuell utforming. Klagers merke vil derfor kunne oppfattes som en variant av innklagedes merke.
- Det er ikke hvorvidt Patentstyrets granskingsverktøy i tilstrekkelig grad fanger opp forvekselbare merker som skal prøves i saken, og det er således irrelevant at Patentstyret ikke anførte innklagedes merker som forvekselbare ex officio under behandlingen av klagers varemerkesøknad.
- Innklagede ber om at klagen forkastes slik at Patentstyrets avgjørelse stadfestes, alternativt at klagers registrering begrenses ytterligere, i samsvar med vår opprinnelige påstand

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 Det registrerte merket er et kombinert merke som består av merketeksten [DOUBLE A] i en figurativ utforming. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 11 Spørsmålet som Klagenemnda skal behandle er om det yngre, kombinerte merket [DOUBLE A] krenker innklagedes rettigheter fordi det er forvekselbart med innklagedes eldre registreringer, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b, med den konsekvens at registreringen må oppheves.
- 12 Klagenemnda viser til at innklagede i innsigelsen for Patentstyret anførte tre eldre registreringer som kan gi grunnlag for å nekte klagers merke registrering under henvisning til at det foreligger forvekselbarhet. Merkene er gjengitt i avsnitt 3. Klagenemnda vil ta utgangspunkt i den registreringen som ligger nærmest, og dette er i likhet med Patentstyrets vurdering internasjonal registrering nr. 1288445, ordmerket DOPPIA A.

- 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 Rt-1998-1988 COSMEA side 1991, 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 kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 15 I klasse 25 foreligger vareslagsidentitet. Partene har ikke bestridt dette.
- 16 Videre synes det ikke bestridt av partene at «trunks and travelling bags; umbrellas and parasols» i klasse 18 og «advertising; office functions; retailing and wholesaling (including via the Internet) of leather and imitations of leather, animal skins, hides and travelling bags, umbrellas and parasols, clothing, footwear, headgear» i klasse 35 i klagers yngre merke er identisk/overlappende eller likeartet med varer og tjenester i klasse 18 og 35 i innklagedes merke.
- 17 Når de gjelder de øvrige varene og tjenestene i klasse 18 og 35 i det yngre merket, anfører innklagede at deres tjenester «commercial fair and exhibition services» og «services in connection with bonus, incentive and customer loyalty programs» i klasse 35 er såpass vide at de må omfatte elementer av forretningsledelse og -administrasjon.
- 18 Klagenemnda anser tjenestene i klasse 35 i innklagedes merke for å gjelde salg og markedsføring eller hjelp med dette utad mot kunder, mens «business management; business administration» i klasse 35 i det yngre merket har som formål å hjelpe virksomheter med administrasjon og ledelse, og retter seg innad til den forretningsmessige driften. Tjenestene er dermed av ulik art og forskjell i formål/hensikt, slik at tjenestene må anses for å være av et annet slag.
- 19 Videre legger Klagenemnda til grunn at «leather and imitation of leather; animal skins; hides» i klasse 18 i det yngre merket er råvarer/semi-råvarer som ikke er likeartet med de øvrige varene i klasse 18 og 25. Klagenemnda viser her til EU-rettens avgjørelse i T-114-19, B v. B, avsnitt 47-60.
- 20 Etter dette konstaterer Klagenemnda at det foreligger identitet og likeartethet mellom varene og tjenestene i klasse 18, 25 og 35, med unntak av «leather and imitation of leather; animal skins; hides» og «business management; business administration» i klasse 35 i klagers yngre merke, som anses som varer og tjenester av andre slag.

- 21 Det sentrale spørsmålet i denne saken er om det foreligger tilstrekkelig merkelikhet. Dette må bero på 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. Gjennomsnittsforbrukeren for varene og tjenestene i klasse 18, 25 og 35 vil være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende, og vil ha et normalt oppmerksomhetsnivå.
- 23 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.
- 24 Det eldre merket består av ordelementet DOPPIA A. Ordet DOPPIA er det italienske ordet (i hunkjønn) for dobbel, slik at merket kan oppfattes i betydningen «dobbelt A». Klagenemnda kan ikke se at dette uttrykket har en beskrivende betydning i relasjon til de aktuelle varene og tjenestene. Enten merketeksten oppfattes som et fantasiord eller oppfattes med det aktuelle betydningsinnholdet som ikke er beskrivende, må det legges til grunn at det eldre merket har en normal grad av særpreg.
- 25 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, Sabel/Puma, avsnitt 23 og C-342/97, Lloyd v. Klijsen, avsnitt 27.
- 26 Klagenemnda er av den oppfatning at det foreligger både visuelle likheter og forskjeller mellom merkene. Merkene har en identisk innledning og avsluttende bokstav, nemlig DO- og bokstaven A, er bygd opp på samme måte og har et likt antall bokstaver. Disse likhetene medfører at merkene har en viss fonetisk og visuell likhet. Forskjellen består av -PPIA- i det eldre merket og -UBLE- i det yngre merket, hvilket bidrar til at merkene har en visuell og fonetisk forskjell. Den figurative utformingen av det yngre merket er begrenset til klammer rundt merketeksten og at bokstaven A er plassert opp-ned. De figurative elementene fremstår som underordnet i forhold til merketeksten, og Klagenemnda kan ikke se at dette skaper noen forskjell av avgjørende betydning mellom merkene ettersom innklagedes merke er et ordmerke.
- 27 Som påpekt i avsnitt 24 er DOPPIA italiensk for dobbel. Tilsvarende er DOUBLE det engelske ordet for dobbel. Begge merkene kan derfor direkte oversettes til «dobbelt A» på

norsk, hvilket gjør merkene konseptuelt identiske. Klagenemnda vil i denne sammenheng bemerke at konseptuell likhet er et relevant moment uten at dette medfører noen motivbeskyttelse av den grunn, slik klager synes å anføre.

- 28 Klager har imidlertid anført at det ikke er grunnlag for å anta at gjennomsnittsfbrukeren vil kjenne betydningen av DOPPIA. Innklagede anfører på sin side, i likhet med Patentstyret, at den norske omsetningskretsen vil forstå betydningen av DOPPIA.
- 29 Til dette vil Klagenemnda som et utgangspunkt bemerke at bruken av ulike språk ikke betyr at merkene ikke kan være konseptuelt like. Hvorvidt gjennomsnittsfbrukeren vil oppfatte merkene konseptuelle likheter, må bero på en konkret vurdering av om gjennomsnittsfbrukeren umiddelbart vil forstå betydningsinnholdet i begge merker, jf. EU-rettens avgjørelse i T-448/11, *GOLDEN BALLS v. BALLON D'OR*, avsnitt 43, og T-128/15, *RED RIDING HOOD v. ROTKÄPPCHEN*, avsnitt 29.
- 30 Klager har vist til at EU-retten i disse avgjørelsene kom til at merkene ikke var forvekslebare, og at forvekselbarhet i nærværende sak – som Patentstyret kom til – ikke er et resultat i tråd med europeisk praksis. Til dette vil Klagenemnda understreke at den enkelte forvekselbarhetsvurderingen må foretas konkret. Den omstendighet at EU-retten i de aktuelle sakene kom til at de konkrete merkene ikke var forvekslebare, har derfor ikke avgjørende betydning for vurderingen i denne saken. Det er de rettslige momentene i avgjørelsene som er sentrale og overførbare til nærværende sak. Til dette kommer det også at EU-retten og -domstolen må vurdere spørsmålet opp mot den ulike språklige forståelsen i de enkelte medlemsland, mens Patentstyret og Klagenemnda kun må forholde seg til den norske gjennomsnittsfbrukeren.
- 31 I den konkrete vurderingen legger Klagenemnda vekt på at DOPPIA er et ord som ligner på tilsvarende tyske «doppel», spanske «doble», portugisiske «duplo», engelske «double» og det norske «dobbel». Videre viser Klagenemnda til at «doppio», som er hankjønnsformen, er et ord som er normalt å bruke innenfor kaffe- og vinmarkedet for å uttrykke «dobbel», slik som «doppio espresso», altså dobbel espresso. Sett hen til den norske vin- og særlig kaffekulturen hos nordmenn, fremstår det som sannsynlig at mange nordmenn er kjent med betydningen av ordet og at det for mange vil inngå i et «reise- og restaurant»-språk. Siden *doppia/doppio* er det samme ordet i ulike kjønn, er det liten grunn til å vurdere DOPPIA annerledes.
- 32 Den visuelle og fonetiske likheten med DOPPIA og det tilsvarende ordet på andre språk gjør det nærliggende for den norske gjennomsnittsfbrukeren å oppfatte betydningen av DOPPIA, og tilsier at det ikke bare er de som forstår italiensk som vil kunne forstå betydningen av ordet. Når hunkjønnsformen av DOPPIA i tillegg vil inngå i et «reise- og restaurant»-språk for mange nordmenn, er Klagenemnda samlet sett av den oppfatning at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen kjenner til og umiddelbart vil forstå betydningen av ordet DOPPIA.

- 33 Når gjennomsnittsfbrukeren vil forstå betydningen av DOUBLE og DOPPIA, og merkene har samme oppbygning med de samme tekstelementene – DOUBLE/DOPPIA og A – plassert i samme rekkefølge, vil gjennomsnittsfbrukeren uten videre oppfatte at merkene er konseptuelt identiske. Klagenemnda viser til at denne vurderingen er i tråd med de momenter som trekkes frem i avgjørelser som i T-448/11, GOLDEN BALLS v. BALLON D'OR, og T-128/15, RED RIDING HOOD v. ROTKÄPPCHEN.
- 34 Som en følge av at merkene har visse fonetiske og visuelle likheter, og gjennomsnittsfbrukeren vil oppfatte merkene som konseptuelt identisk, finner Klagenemnda at det foreligger kjennetegnslikhet mellom merkene.
- 35 Hvorvidt det foreligger en risiko for forveksling må bero på en helhetlig vurdering av vare- og tjenesteslagslikheten og kjennetegnslikheten, hvor alle momenter relevant for saken må vektlegges, jf. C-251/95, Sabèl/Puma, og C-39/97, Canon.
- 36 Klagenemnda har etter denne helhetsvurdering kommet til 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 den høye graden av vare- og tjenesteslagslikhet, hvilket tilsier at det kreves en lavere grad av merkelikhet. Videre må det vektlegges at merkene er bygd opp på en slik måte at det er visse visuelle og fonetiske likheter som – sammen med andre momenter – tilsier at den norske gjennomsnittsfbrukeren vil forstå betydningsinnholdet i begge merkene, og dermed oppfatte merkene som konseptuelt identiske. På denne bakgrunn fremstår ikke forskjellene som tilstrekkelig til å avverge en risiko for forveksling.
- 37 Samlet sett finner Klagenemnda at merkene er egnet til å forveksles ved at en ikke-ubetydelig del av omsetningskretsen kan komme til å ta feil av merkene når de anvendes på varene i klasse 25, «Trunks and travelling bags; umbrellas and parasols» i klasse 18 og «Advertising; office functions; retailing and wholesaling (including via the Internet) of leather and imitations of leather, animal skins, hides and travelling bags, umbrellas and parasols, clothing, footwear, headgear» i klasse 35, eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom innehaverne av de to merkene.
- 38 Klagenemnda har etter dette kommet til at klagers kombinerte merke [DOUBLE A] er delvis registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a.
- 39 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at det kombinerte merke [DOUBLE A], internasjonal registrering nr. 1358829, blir å oppheve for varene i klasse 25, «Trunks and travelling bags; umbrellas and parasols» i klasse 18 og «Advertising; office functions; retailing and wholesaling (including via the Internet) of leather and imitations of leather, animal skins, hides and travelling bags, umbrellas and parasols, clothing, footwear, headgear» i klasse 35, jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 første og andre ledd. Registreringen opprettholdes for varene «leather and imitation of leather; animal skins; hides» i klasse 18 og «Business management; business administration» i klasse 35.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1358829, det kombinerte merket [DOUBLE A], oppheves for varene i klasse 25, «Trunks and travelling bags; umbrellas and parasols» i klasse 18 og «Advertising; office functions; retailing and wholesaling (including via the Internet) of leather and imitations of leather, animal skins, hides and travelling bags, umbrellas and parasols, clothing, footwear, headgear» i klasse 35.
- 3 Internasjonal registrering nr. 1358829, det kombinerte merket [DOUBLE A], opprettholdes for «leather and imitation of leather; animal skins; hides» i klasse 18 og «Business management; business administration» i klasse 35.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)