



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00037
Dato: 17.august 2023

Klager: Straub Corporation Limited
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:
Gunhild Giske Skyberg, Anders Flaatin Wilhelmsen og Amund Grimstad
har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 2. januar 2023, hvor ordmerket TITLE, med søknadsnummer 202014221, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

Klasse 28: Spill og leker; videospillapparater; gymnastikk- og sportsartikler; juletrepynt.

- 3 Varemerket ble nektet registeret av Patentstyret fordi det er beskrivende og mangler særpreg for enkelte av varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum, og egnet til å forveksles med de eldre merkene med registreringsnummer 142659 ordmerket TITLEIST, og nummer 178469 ordmerket TITLEIST PTS, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

- 4 Registrering nr. 142659, ordmerket TITLEIST, er registrert for følgende varer:

Klasse 12: Handbrake golf-trillevogner.

Klasse 25: Hele klassen.

Klasse 28: Golf-sportsartikler (ikke opptatt i andre klasser), golf-køller, golf-tee-er og golf-baller.

- 5 Registrering nr. 178469, ordmerket TITLEIST PTS, er registrert for følgende varer:

Klasse 28: Hele klassen

- 6 Klage kom inn 28. februar 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 9. mars 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

7 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket TITLE er beskrivende og mangler særpreg for «spill», «leker» og «videospillapparater» i klasse 28, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- Det er fare for forveksling med de eldre merkene TITLEIST og TITLEIST PTS, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b.
- Søker bestrider ikke at det foreligger vareidentitet. Patentstyret konstaterer derfor kort at registrering nr. 142659 er registrert for hele klasse 25 og «golf-sportsartikler» i klasse 28, som er identisk med det søkte merkets henholdsvis «klær, fottøy, hodeplagg» og «gymnastikk- og sportsartikler».

- Gjennomsnittsforbrukerens grad av oppmerksomhet vil variere fra høy til lav, men ved forvekselbarhetsvurderingen skal man ta utgangspunkt i de felles produkter eller tjenester hvor oppmerksomhetsnivået må antas å være lavest og faren for forveksling tilsvarende høyest.
- Det engelske ordet «TITLE» kan oversettes til «TITTEL». Merket «TITLEIST» finnes ikke i ordbøker, men er visuelt og fonetisk svært likt det ordet «TITLIST», som kan oversettes til «regjerende mester», «tittelholder», «tittelbærer» og «tittelinnehaver» eller lignende.
- Verken «TITLE» eller «TITLEIST» er beskrivende for de kryssende varene i klasse 25 og 28. Merkene anses å ha normal grad av iboende særpreg. Bokstavkombinasjonen PTS brukes som forkortelse for en rekke organisasjoner og i relasjon til golf som «Professional Tee System».
- «TITLE» sammenfaller med de fem første bokstavene i de motholdte merkene «TITLEIST» og «TITLEIST PTS». Tekstelementet «TITLEIST» anses som en uvesentlig endring av «TITLIST», som altså blant annet kan bety «titleholder» og «a titleholder in a sport».
- Patentstyret anser merket «TITLE» for å være så vidt likt merkene «TITLEIST» og «TITLEIST PTS», så vel visuelt og fonetisk, som betydningsmessig, konseptuelt eller assosiasjonsmessig. Elementet «PTS» fremstår som refererende til egenskaper eller funksjonalitet ved produkter, og ikke som et selvstendig og særpreget tillegg til TITLEIST som evner å skape noen vesentlig større distanse til det søkte merket «TITLE».
- Den endrede skrivemåten, ved å legge til en «E» i «TITLEIST» endrer ikke betydningsinnholdet eller det fonetiske bildet, og gjennomsnittsforbrukeren vil derfor oppfatte tekstelementet i betydningen «titlist».
- Tillegget av «-IST» skaper en viss visuell og fonetisk forskjell, men vi kan ikke se at det i tilstrekkelig grad avhjelper forvekslingsfaren.
- Da de påpekte manglene ved søknaden ikke er blitt rettet, må søknaden avslås i sin helhet, jf. varemerkeloven §§ 23 og 24.

8 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klagen gjelder ikke Patentstyrets nektelse av «spill og leker; videospillapparater» i klasse 28, jf. varemerkeloven § 14. Klager begrenser varefortegnelsen tilsvarende.
- Patentstyrets avgjørelse er feil hva gjelder vurderingen av forvekslingsfare, jf. varemerkeloven § 16 a og § 4 første ledd bokstav b. Det bes om at Klagenemnda omgjør Patentstyrets avgjørelse, og at merket registreres for den begrensede varefortegnelsen «klær, fottøy, hodeplagg» i klasse 25 og «gymnastikk- og sportsartikler; juletrepynt» i klasse 28.
- Forbrukeren vil svært sjelden ha anledning til å foreta en sammenligning av forskjeller og likheter mellom merkene. Forveksling må bedømmes ut fra et ufullkomment erindringsbilde

av det ene kjennetegnet sammenlignet med det andre. Oppstillingen og sammenligning av merkene i Patentstyrets avgjørelse gir et misvisende bilde av hvordan en gjennomsnittsforbruker vil sammenligne merkene i en kjøpsituasjon. Merkene vil skape forskjellige helhetsinntrykk i en gjennomsnittlig forbrukers ufullkomne erindringsbilde, og det er derfor ikke forvekslingsfare.

- Ordet «titlist» vil neppe være kjent for en gjennomsnittlig eller en over gjennomsnittlig engelskkyndig norsk forbruker. Ordet vil trolig uttales som «tit-list» og ikke gi assosiasjoner til en tittelholder. Om det for en begrenset del av omsetningskretsen vil fremstå som «tittelholder» vil det oppfattes som relativt svakt særpreget for varer i både klasse 25 og 28.
- De anførte merkene er imidlertid ikke TITLIST, men TITLEIST og TITLEIST PTS. TITLEIST er ikke et eksisterende ord, og vil derfor fremstå som rent fantasimerke. En gjennomsnittlig norsk forbruker vil mest sannsynlig uttale det «tit-leist», og ordet «title» vil dermed ikke fremstå som et gjenkjennelig element.
- Søkers merke vil nokså enkelt bli gjenkjent som det engelske ordet for «tittel». Det vil gi assosiasjoner til bok-, film- og spilltitler; ikke til en idrettsprestasjon.
- Følgelig vil søkers merke verken oppfattes som visuelt, fonetisk eller konseptuelt likeartet med de anførte motholdene.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 11 Klager har presisert at klagen ikke gjelder Patentstyrets konklusjon om manglende særpreg, men kun forvekslingsfare. Klager har begrenset varefortegnelsen i tråd med Patentstyrets konklusjon om manglende særpreg. Spørsmålet som Klagenemnda skal ta stilling til er derfor om det er forvekslingsfare mellom klagers ordmerke TITLE og de eldre ordmerkene TITLEIST og TITLEIST PTS for følgende begrensede varefortegnelse:

Klasse 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

Klasse 28: Gymnastikk- og sportsartikler; juletrepynt.

- 12 Det følger av varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b at et merke ikke kan registreres dersom det er «risiko for forveksling» med et merke som allerede er registrert eller gitt virkning i Norge. Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnernes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 41–42.

- 13 Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Det er et innbyrdes avhengighetsforhold mellom disse momentene, slik at en svak grad av vareslagslikhet kan oppveies av en høy grad av kjennetegnslikhet og omvendt, jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 40 og EU-domstolens rådgivende uttalelse i C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 19. Se også EU-domstolens rådgivende uttalelser i sakene C-251/95 Sabèl/Puma avsnitt 18 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 17.
- 14 I helhetsvurderingen skal det tas hensyn til gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå, hvilke varer eller tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes. I tillegg er det relevant å se hen til det eldste merkets grad av særpreg. Jo mer særpreget det eldste merket er, desto større vil risikoen for forveksling være, jf. sakene C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18 og 19 og T-56/20 VROOM avsnitt 43. Merker med sterk grad av særpreg, enten iboende eller oppnådd som følge av bruk, har større verneomfang enn merker med svak grad av særpreg, jf. C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18.
- 15 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer, jf. EU-domstolens avgjørelse C-334/05 P Shaker avsnitt 35. Det må tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene side om side, men må stole på det bildet han/hun har i hukommelsen, jf. C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 26.
- 16 Omsetningskretsen for varene i klasse 25 og 28 vil være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende. Varer som klær og sportsutstyr kjøpes og brukes av alminnelige sluttbrukere og profesjonelle aktører som for eksempel profesjonelle idrettsutøvere. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96 Gut Springenheide avsnitt 31. Klagenemnda legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 25 og 28 vil ha en gjennomsnittlig grad av oppmerksomhet.
- 17 Varefortegnelsen i klagers merke er begrenset til «klær, fottøy, hodeplagg» i klasse 25 og «Gymnastikk- og sportsartikler; juletrepynt» i klasse 28. Det eldre merket TITLEIST har vern for «hele klassen» i klasse 25, mens det eldre merket TITLEIST PTS har vern for «hele klassen» i klasse 28. Det er etter Klagenemndas syn dermed klart at det er full overlapp og vareidentitet mellom varene i klagers merke og de to eldre merkene.
- 18 Det neste spørsmålet er om kjennetegnene er så like at det er forvekslingsfare.
- 19 Ved vurderingen av kjennetegnslikhet, må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet vektlegges. I denne vurderingen vil særpregede og dominerende elementer ha større betydning for merkenes helhetsinntrykk enn svake og lite fremtredende elementer, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelser i

C-251/95 Sabèl/Puma avsnitt 23 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 25-27 og C-334/05 P Shaker avsnitt 35.

20 Merkene som skal sammenlignes er:

Klagers merke	Eldre merker
TITLE	TITLEIST TITLEIST PTS

- 21 Ordet TITLEIST inngår i begge de eldre merkene. TITLEIST er ikke å finne i alminnelige ordbøker, men fremstår å kunne uttales som «tit-leist», «titl-eist» og «title-ist». Klagenemnda er derfor av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren ikke umiddelbart vil forstå hvordan ordet skal uttales, og at det derfor er sannsynlig at TITLEIST vil oppfattes som et fantasiord med et uklart meningsinnhold. For den delen av omsetningskretsen som vil uttale ordet som «title-ist» er det imidlertid egnet til å oppfattes i betydningen «tittelholder», altså en person som har en tittel for eksempel innenfor idrett. På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at gjennomsnittsforbrukeren enten vil oppfatte TITLEIST uten noe klart meningsinnhold eller i betydningen «tittelholder». Slik Klagenemnda ser det har merketeksten TITLEIST normal grad av særpreg i relasjon til de aktuelle varene.
- 22 Klagers merke TITLE kan oversettes til «tittel». Ordet «tittel» er en betegnelse for «kort navn på publikasjon, bilde e.l., som antyder innholdet», for eksempel «bokens tittel», eller «personbetegnelse som angir embete, stilling eller rang», jf. Stor norsk ordbok.
- 23 Klagenemnda er på denne bakgrunn kommet til at merkene TITLE og TITLEIST er konseptuelt ulike, uavhengig om TITLEIST oppfattes som et fantasiord eller i betydningen «tittelholder». Klagers merke vil oppfattes i betydningen «tittel» og er dermed egnet til å gi assosiasjoner for eksempel til tittel på en bok eller film, eller som en mestertittel i idrett. Merket TITLEIST vil derimot enten oppfattes uten et klart meningsinnhold, eller i betydningen «tittelholder», og da gi assosiasjoner til en person eller en gruppe som innehar en tittel.
- 24 Ordene TITLE og TITLEIST har de første fem bokstavene til felles. Dette medfører at merkene har både visuelle og fonetiske likheter. De tre siste bokstavene IST gjør at ordene også har visuelle og fonetiske ulikheter, både med hensyn til ordenes lengde og antall stavelser. Tilføysen PTS i slutten av merket TITLEIST PTS skaper ytterligere visuell og fonetisk avstand til klagers merke TITLE.

- 25 Etter en helhetsvurdering er Klagenemnda kommet til at det ikke er risiko for forveksling mellom klagers merke TITLE og de eldre merkene TITLEIST og TITLEIST PTS, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Selv om det er identiske varer i klasse 25 og 28, og de eldste merkene har normal grad av særpreg, har Klagenemnda kommet til at merkene har tilstrekkelig ulike helhetsinntrykk. Det er ikke fare for at gjennomsnittsforsbrukeren kan komme til å ta feil av merkene eller tro at det er en kommersiell forbindelse mellom innehaverne. Klagenemnda legger avgjørende vekt på at TITLE og TITLEIST er konseptuelt ulike og at de visuelle og fonetiske forskjellene skaper ytterligere avstand.
- 26 På denne bakgrunnen omgjøres Patentstyrets avgjørelse. Merket TITLE kan registreres for de aktuelle varene i klasse 25 og 28, uten hinder av registreringshindringen i varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

Det avsies slik

Slutning

Klagen tas til følge.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Anders Flaatin Wilhelmsen
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)