



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

Sak: 22/00090
Dato: 24. mars 2023

Klager: Dale of Norway AS
Representert ved: Acapo AS

Innklaget: Herno SpA
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Gunhild Giske Skyberg, Anders F. Wilhelmsen og Liv Turid Myrstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 7. mars 2022, hvor ordmerket HERON, registreringsnummer 313874, med søknadsnummer 202100638, ble opphevet for følgende varer:

Klasse 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

- 3 Registreringen ble samtidig opprettholdt for følgende varer:

Klasse 23: Garn og tråd for tekstile formål.

Klasse 24: Tekstiler og erstatninger for tekstiler.

- 4 Saken har sin bakgrunn i en innsigelse fra Herno SpA som innkom i innsigelsesperioden, jf. varemerkeloven § 26. Patentstyret opphevet registreringen for klasse 25 på grunn av forvekslingsfare med innsigers internasjonale registreringer nummer 582100, 1287361 og 1297688.

- 5 Innsigerens internasjonale registrering nr. 582100, det kombinerte merket HERNO, har følgende utforming og er gitt virkning for følgende varefortegnelse:



Klasse 18: Bags; handbags; suitcases; wallets; purses; satchels; briefcases; handbags for men; trunks; skins and hides; goods of skin or hide; leather and leather goods; imitations of skin, hide and leather as well as goods made of these materials; parasols, umbrellas, walking sticks; harnesses and other saddlery articles.

Klasse 25: Dresses made from skins; clothing for men, women and children; shirts; ladies' shirts; skirts; morning coats; trousers; shorts; undervests; knitwear; pajamas; footwear; socks; singlets; bodices; garter belts; panties and underpants; slippers; slippers; hats; mufflers; scarves; neckties; raincoats; overcoats; coats; bathing suits; sports suits; anoraks; ski pants; belts; furs.

- 6 Innsigerens internasjonale registrering nr. 1287361, det kombinerte merket HERNO, har følgende utforming og er gitt virkning for følgende varefortegnelse:



- Klasse 3: Cosmetics in general, including perfumes, perfumes in solid form; deodorants for personal use; soaps, liquid soaps; cakes of toilet soap; bath foams; dentifrices; shampoos; essential oils; hair lotions; preparations for permanent hair waves and for setting hair; gels; hair dyes; facial creams; mascaras; eyeliners; eye shadows; make-up pencils; face powder; lipsticks; make-up foundations; body creams; nail polish; nail hardeners; sun-tanning oils and creams; detergents; bleaching products; fabric softeners; soaps; bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, degreasing, scouring and abrasive preparations.
- Klasse 9: Spectacles, spectacle glasses, spectacle frames, eyepieces; optical goods, particularly eyeglasses, sunglasses; fine chains for spectacles; spring glasses; cords for spectacles; protective goggles for sports; anti-glare glasses; spectacle cases; scientific apparatus and instruments; nautical, surveying and electric apparatus and instruments; photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring and signaling apparatus; checking, inspection, emergency, life-saving and teaching apparatus; telescopes and binoculars; monocles.
- Klasse 14: Precious metals and their alloys; jewelry products, precious stones; clocks in general, and instruments for chronometers; Gold; silver; platinum; diamonds; brilliants; precious stones; jewelry articles; jewels; cuff links and tie clips; watches; watch straps; chronometers; jewelry articles plated with precious metals; cases and other sets for watches and jewelry.
- Klasse 18: Bags; handbags; suitcases; backpacks; wallets; coin purses; school bags; satchels, attaché cases of leather; clutch bags; trunks [luggage]; fur pelts; rawhides; curried skins; animal skins; coverings of skins (furs); animal skins and hides; furs (animal skins); raw skins; fur-skins; leather; parasols; beach umbrellas; umbrellas; walking sticks; whips and other saddlery articles.
- Klasse 25: Clothing for men, women and children in general, including dresses made from skin; shirts; blouses; skirts; tailleurs; suit jackets; trousers; shorts; undershirts; knitwear; pajamas; socks; knitwear of skin; bodices; garter belts; briefs; brassieres; slips; hats; scarves; neckties; raincoats; overcoats; coats; bathing suits; tracksuits for sports; anoraks; ski pants; belts; furs; sashes for wear; gloves; dressing gowns, footwear in general, including slippers; footwear; footwear for sports; boots and sandals.
- Klasse 35: Advertising; business management; business administration; office functions; company consultancy services relating to the establishment and operation of franchises; advisory services for business management relating to franchising; business management services relating to franchising; corporate advice relating to franchising; consulting services in connection with franchising operation.

- 7 Innsigerens internasjonale registrering nr. 1297688, det kombinerte merket HERNO LAMINAR, har følgende utforming og er gitt virkning for følgende varefortegnelse:

HERNO
Laminar

- Klasse 25: Clothing for men, women and children in general, including: dresses made from skins; shirts; blouses; skirts; tailleurs; jackets; trousers; shorts; undershirts;

knitwear; pajamas; socks; knitted underclothing; bodices; garter belts; briefs; brassieres; slippers; hats; scarves; neckties; raincoats; overcoats; coats; bathing suits; tracksuits for sports; anoraks; ski pants; belts; furs; sashes for wear; gloves; dressing gowns, footwear in general, including: slippers; footwear; footwear for sports; boots and sandals.

8 Klage innkom 9. mai 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 16. juni 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Merket HERON er registrert for identiske varer som de eldre merkene i klasse 25. Søkers varer i klasse 23 og 24 er imidlertid ikke likeartede med innsigers ulike former for klær i klasse 25. For «garn og tråd for tekstile formål» i klasse 23 kreves det stor grad av bearbeiding for å gå fra garn til klesplagg. Innsiger har vist til en eldre avgjørelse fra EUIPO Boards of Appeal som ikke er i tråd med dagens praksis hos EUIPO. Sammenligningstjenesten «Similarity» viser at garn i klasse 23 og klær i klasse 25 er «dissimilar». Det samme gjelder for «tekstiler og erstatning for tekstiler» i klasse 24.
- HERON er det engelske ordet for fuglen «hegre». Det er sannsynlig at mange kjenner de engelske navnene på de mest vanlige fugleartene. Selv om hegren er relativt utbredt i Norge, er fuglen ikke like kjent og brukt i alminnelig dagligtale som spurv og ørn. Patentstyret legger derfor til grunn at mer enn en uvesentlig del av omsetningskretsen ikke vil oppfatte betydningsinnholdet av det engelske ordet HERON og at for denne delen vil merket oppfattes som et fantasiord, uten noe bestemt forestillingsbilde.
- Tekstlementet HERNO er det dominerende og bærende elementet i innsigers kombinerte merker. Patentstyret finner det lite sannsynlig at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil koble tekstelementet HERNO opp mot Erno i Italia, og mener derfor at også HERNO vil oppfattes som et fantasiord. Det er ikke holdepunkter for at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil uttale merketeksten på italiensk med stum H.
- Merkene er relativt like fonetisk, svært like visuelt og har ingen konseptuelle forskjeller som kan skille dem fra hverandre. Merkene er egnet til å forveksles i den alminnelige omsetningskretsen når det brukes for de aktuelle varene i klasse 25. For varene i klasse 23 og 24 er merkene ikke egnet til å forveksles.

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

- Gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå er høyere enn det Patentstyret har lagt til grunn. Oppmerksomhetsnivået vil være høyt uavhengig av om det dreier seg om dyre eller billige alternativer, og omsetningskretsen vil derfor legge merke til mindre ulikheter mellom varemerkene med den følge at det kreves høyere grad av kjennetegnslighet for at det skal foreligge forvekslingsfare.

- Det er enighet om at det er varer av samme slag i klasse 25, men klager bestrider at merkene er så like at det foreligger forvekslingsfare.
- Innklagedes tre kombinerte merker HERNO har en spesiell utforming og font som gjør at de fremstår som rene logoer som er svært like hverandre. Dette bidrar til å skape visuell og konseptuell avstand til ordmerket HERON.
- Den konseptuelle forskjellen styrkes av merkenes ulike meningsinnhold. Mens HERON er det engelske navnet på fuglen «hegre», stammer ordet HERNO fra Erno-dalen i de italienske alpene. Den konseptuelle forskjellen er tydelig selv om gjennomsnittsforkbrukeren skulle oppfatte HERNO som et fantasiord.
- Det er tydelige fonetiske forskjeller mellom merkene, ettersom HERNO uttales med stum h på italiensk, mens HERON uttales med en h i begynnelsen av ordet.

11 **Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Patentstyret har gjort rett i å oppheve registreringen i klasse 25. I tillegg til at det foreligger forvekslingsfare for de identiske varene i klasse 25, er det også forvekslingsfare når HERON brukes for varene i klasse 23 og 24.
- Det foreligger høy grad av kjennetegnslighet med betydelige visuelle og fonetiske likheter. HERNO er det sentrale og klart bærende elementet for eksempel i IR 1287361. Merkene starter med tre identiske bokstaver HER og slutter med de samme bokstavene, men i omvendt rekkefølge; NO og ON. Omsetningskretsen fester seg mest ved den første delen av et merke. Når det gjelder hvorvidt merkene forstås og uttales, slutter innklagede seg ellers til Patentstyrets vurdering.
- Innklagedes merke HERNO vil oppfattes som fantasiord og har høy grad av særpreg med dertil vid beskyttelsessfære.
- Det foreligger vareidentitet i klasse 25, noe som ikke er bestridt av klager.
- Klagers varer i klasse 23 og 24 er av lignende slag som innklagedes varer i klasse 25. Klagers varer i klasse 23 og 24 benyttes for å lage eller reparere klesplagg, og de selges i samme butikker og til samme omsetningskrets som innklagedes varer i klasse 25. Denne vurderingen er i tråd med EUIPOs Board of Appeal i R 775/2001-1, avsnitt 32, som fremstår å være i overensstemmelse med norske forhold i motsetning til R 1964/2014-2.
- Patentstyret har feilaktig lagt til grunn at det ikke er vareslagslikhet mellom klagers varer i klasse 23 og 24 og innklagedes varer i klasse 25. Patentstyret viser til avgjørelse i sak R 1964/2014-2 fra EUIPO Boards of Appeal som begrunnelse for at garn og tråd i klasse 23 ikke er likeartet med klær i klasse 25. I den nevnte avgjørelsen står det blant annet at varenes «nature and purpose differ, as do their producers and distribution channels. Furthermore they are neither complementary nor are they in competition with one another». Dette kan stemme for enkelte EU-land, men situasjonen i Norge stiller seg

annerledes. Den norske omsetningskretsen er vant til å se at garn og klær har felles produksjons- og distribusjonskanaler, samme omsetningskrets, tilbys av samme aktører og vil være kompatible og/eller konkurrerende. For eksempel selges garn og garn- og stoffpakker side om side med ferdiglagde klær som ferdiglagde strikkegensere og bunader hos Husfliden og andre håndarbeidsbutikker.

12 Klagenemnda skal uttale:

13 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

14 Saken gjelder ordmerket HERON. Det overordnede spørsmålet er om innklagedes eldre kombinerte merker HERNO, HERNO og HERNO LAMINAR er til hinder for at klagers merke kan registreres for de aktuelle varene i klasse 23, 24 og 25.

15 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.

16 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.

17 I helhetsvurderingen skal det tas hensyn til hvordan gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merkene i lys av 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 særpreget. 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.

18 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.

- 19 Det er ikke omtvistet i saken at det foreligger vareslagsidentitet mellom klagers merke og de eldre internasjonale registreringene i klasse 25. Innklagede anfører at det også er vareslagslikhet mellom de eldre merkenes varer i klasse 25 og klagers varer i klasse 23 og 24.
- 20 Klagenemnda vurderer først om det foreligger forvekslingsfare for de identiske varene i klasse 25.
- 21 Siden varene er identiske må det være en «klarere ulikhet i kjennetegnene for at forvekslingsfare skal unngås», jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 50. Sakens sentrale spørsmål er dermed om det er så høy grad av kjennetegnslighet mellom HERON og innklagedes eldre kombinerte merker HERNO, HERNO og HERNO LAMINAR at gjennomsnittsforbrukeren av varene i klasse 25 står i fare for å forveksle dem. Klagenemnda tar utgangspunkt i internasjonal registrering nr. 1287361 siden dette er den registreringen som ligger nærmest ordmerket HERON.
- 22 Gjennomsnittsforbrukeren for varene i klasse 25 vil være både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Klager anfører at oppmerksomhetsnivået vil være høyt, selv for de billigste produktene, ettersom varene er rettet mot kvalitetsbevisste og kjøpesterke brukere. Klagenemnda finner det ikke bevist at gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene har høy grad av oppmerksomhet. Klær er en stor varekategori som omfatter alt fra dyre luksusvarer til masseproduserte og billige forbruksvarer. Etter Klagenemndas syn vil omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå variere fra lavt til høyt, blant annet avhengig av type klesplagg og prisnivå. Forvekselbarhetsvurderingen må ta utgangspunkt i den delen av omsetningskretsen hvor forvekslingsfaren er størst, det vil si der oppmerksomhetsnivået er lavest, jf. Lassen og Stenvik: Kjennetegnsrett 2010 på side 418 med henvisning til blant annet Høyesteretts avgjørelse i Rt. 1998 s. 1988 Cosmica og Lagmannsrettens dom i RG 2001 s. 897 APO.
- 23 Ved vurderingen av kjennetegnslighet må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet må 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.
- 24 Etter Klagenemndas vurdering har det eldre merket HERNO relativt høy grad av særpreg og dermed bredt verneomfang for varene i klasse 25. For den norske gjennomsnittsforbrukeren av varene i klasse 25, vil HERNO oppfattes som et fantasiord uten noe bestemt meningsinnhold. Tekstelementet HERNO er dominerende til tross for den figurative utformingen. Derfor er det særlig merketeksten HERNO gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved når den møter merket i handelen.
- 25 Klagenemnda finner at ordmerket HERON visuelt sett er temmelig likt det eldre kombinerte merket HERNO. Ordene består av de samme fem bokstavene og har lik

begynnelse med bokstavene HER. Forskjellen ligger først og fremst i at bokstavene N og O har byttet plass i det yngre merket og den grafiske utformingen av bokstaven H.

- 26 Klager anfører at merkene er fonetisk ulike fordi gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte HERNO som et italiensk ord med en stum h og HERON som et engelsk ord med uttalt h. Etter Klagenemndas syn mangler det holdepunkter for at gjennomsnittsforbrukeren vil uttale HERNO med stum h. Det er ikke sannsynliggjort at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte HERNO som et italiensk ord og det er ikke gitt at gjennomsnittsforbrukeren i Norge er kjent med italienske uttaleregler, og derfor vil uttale merket med en stum h. For den norske gjennomsnittsforbrukeren fremstår det mer nærliggende å uttale HERNO med norsk uttale og en uttalt h, som «her-no», og at HERON vil oppfattes og uttales på norsk som «her-on» eller «he-ron». Dermed er det også klare fonetiske likhetstrekk mellom merkene, noe som taler i retning av forvekslingsfare. Til dette kommer at gjennomsnittsforbrukeren, som leser fra venstre til høyre, har en tendens til å feste seg ved begynnelsen av et merke, jf. EU-rettens uttalelse i T-183/02 Mundicor avsnitt 51, og T-346/04 Arthur et Felicie avsnitt 46. Siden merkene starter likt med bokstavene HER og de to siste bokstavene er like og anser Klagenemnda at merkene har klare fonetiske og visuelle likhetstrekk til tross for at merkene også har ulikheter.
- 27 Klager anfører at merkene er konseptuelt forskjellige fordi HERNO vil forbindes med tettstedet Erno i Italia og at HERON vil oppfattes som det engelske navnet på fuglen hegre. Dette er Klagenemnda ikke enig i. Etter Klagenemndas vurdering vil både HERNO og HERON oppfattes som fantasiord uten klare forestillingsbilder. I denne vurderingen legger Klagenemnda vekt på at det ikke er sannsynliggjort at HERNO vil forbindes med tettstedet Erno i Italia. Merket HERNO og stedet Erno staves dessuten ulikt, noe som gjør at en eventuell forbindelse mellom de to ikke er tilstrekkelig klar. Klagenemnda kan ikke se at det er sannsynlig at HERON vil oppfattes som det engelske navnet på fuglen hegre. Om et merke oppfattes som et fremmedspråklig ord med et bestemt meningsinnhold beror på en konkret vurdering av hvor vanlig og kjent det aktuelle ordet er, hvilken type varer og tjenester merket er søkt for og hvor likt det aktuelle ordet er tilsvarende ord på norsk, se til sammenligning Klagenemndas uttalelser i sak VM 22/00014 TERRE BIO ELEVEURS & FROMAGERS avsnitt 23. Selv om den norske gjennomsnittsforbrukeren må regnes for å ha gode engelskkunnskaper og kjennskap til enkelte fuglearter på engelsk, er det ikke dermed sagt at den kjenner til betydningen av HERON. Hegren er ikke blant de mest kjente fugleartene og det norske navnet på fuglearten er heller ikke så likt at omsetningskretsen uten videre vil forstå det engelske. Det er heller ingenting ved varene i klasse 25 som vil lede gjennomsnittsforbrukerens tanker i retning av en fugleart. Siden begge merkene vil oppfattes som fantasiord er de konseptuelt nøytrale, og det foreligger dermed ingen klare konseptuelle forskjeller som kan redusere forvekslingsfaren som følger av de visuelle og fonetiske likhetstrekkene.
- 28 Etter en helhetsvurdering er Klagenemnda kommet til at det er risiko for forveksling mellom ordmerket HERON og internasjonal registrering nr. 1287361, det kombinerte merket HERNO for varene i klasse 25, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd

bokstav b. I vurderingen har Klagenemnda lagt avgjørende vekt på at det foreligger vareidentitet, og at det særpregede og dominerende elementet HERNO er visuelt og fonetisk svært likt som det yngre ordmerket HERON. Tatt i betraktning at det eldre merket har relativt høy grad av særpreg og dertil bredt verneomfang, er Klagenemnda av den oppfatning at graden av vare- og merkelikhet er tilstrekkelig høy til at gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å tro at det er en kommersiell forbindelse mellom merkenes innehavere, og dermed at indirekte forveksling kan oppstå.

- 29 Det er etter dette ikke nødvendig å ta stilling til om det i tillegg er forvekslingsfare mellom ordmerket HERON og internasjonal registrering nr. 582100 og 1297688.
- 30 Når det gjelder registreringen av HERON for varene i klasse 23 og 24, finner Klagenemnda at varene er av annet slag enn de eldre merkenes varer i klasse 25.
- 31 I vurderingen av om varene er av lignende slag, må det tas i betraktning alle relevante kriterier som kjennetegner forbindelsen mellom varene og tjenestene, nemlig deres art, anvendelsesformål og hvordan varene benyttes, hvem som er sluttbruker og om de er i konkurranse med hverandre eller er komplementære, jf. EU-domstolens rådgivende uttalelse i C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 23. Andre kriterier som har blitt nevnt i rettspraksis er om varene har samme distribusjonskanaler og om de normalt har samme kommersielle opprinnelse, se for eksempel EU-rettens avgjørelser i T-99/01 Mystery/Mixery avsnitt 40 og T-85/02 Castillo/El Castillo avsnitt 38.
- 32 Klagenemnda er enig med Patentstyret i at «tekstiler og erstatninger for tekstiler» i klasse 24 ikke er likeartede med klær, hodeplagg og fottøy mv. i klasse 25. Selv om tekstiler og erstatninger for tekstiler blant annet kan brukes for å sy varene som inngår i klasse 25, kreves det stor grad av bearbeiding før man sitter igjen med et ferdig klesplagg mv. Det er ikke tilstrekkelig for å konstatere likhet mellom varer, at den ene er et nødvendig råmateriale for å produsere den andre. Etter Klagenemndas vurdering er dette varer av ulik art, formål og bruksmåte. Tekstiler og erstatninger for tekstiler brukes hovedsakelig som råmateriale for gjenstander bestående av tekstiler og lignende, mens ferdigproduserte klær brukes til å kle menneskekroppen. Det er heller ikke vanlig at varene tilbys gjennom de samme distribusjonskanalene eller har samme kommersielle opprinnelse. Tekstiler og erstatninger for tekstiler selges normalt som metervare enten direkte til produsenter, eller i spesialiserte butikker som ikke samtidig selger klær, fottøy og hodeplagg. Det at det finnes enkelte eksempler på spesialiserte butikker som selger stoffpakker til bunader er ikke tilstrekkelig til å anse kriteriet om samme distribusjonskanaler som oppfylt mellom varene i klasse 24 og 25, ettersom varene *vanligvis* selges hver for seg. Klagenemnda kan heller ikke se at tekstiler og klær konkurrerer om de samme kundene. For den gjennomsnittlige forbruker vil ikke tekstiler solgt som metervare utgjøre noe reelt alternativ til å kjøpe ferdige klær. Varene er heller ikke komplementære, ettersom tekstiler og erstatninger for tekstiler verken er uunnværlig eller svært viktig i bruken av klær som allerede er produserte. Klagenemnda viser til at EU-retten har gjort lignende vurderinger når det

gjelder «leather and imitations of leather» og «goods made from leather» i klasse 18, se T-114/19 avsnitt 53–59.

- 33 Når det gjelder klasse 23 viser innklagede til EUIPOs Board of Appeal sin avgjørelse i R 1964/2014-2, og anfører at den norske gjennomsnittsforbrukeren er vant til å se at garn og klær har felles produksjons- og distribusjonskanaler, samme omsetningskrets, tilbys av samme aktører og vil være kompatible og/eller konkurrerende, slik at situasjonen stiller seg annerledes i Norge enn i EU. Klagenemnda kan ikke se at dette er tilfelle.
- 34 Etter Klagenemndas vurdering er det ikke vareslagslikhet mellom «garn og tråd for tekstile formål» i klasse 23 og innklagedes varer i klasse 25, blant annet «clothing (...); knitwear; hats; scarves; footwear (...)». Dette er varer av ulik art, formål og bruksmåte. Klær og sko er artikler som kan tjene både praktiske og estetiske formål for brukeren, og brukes vanligvis til å kle menneskekroppen, mens garn og tråd normalt brukes til veving, strikking og produksjon av sytråd. Videre har varene ulike produksjons- og distribusjonskanaler, og konkurrerer vanligvis ikke om de samme kundene. Garn og tråd for tekstile formål kan riktignok bearbeides til å bli tekstiler som igjen kan bearbeides til klær mv., og garn kan for eksempel strikkes til gensere, luer, strømper og skjertif. Dette forutsetter imidlertid omfattende bearbeiding, noe som trekker i retning av at varene ikke er likeartede. Varene er heller ikke komplementære, ettersom garn og tråd for tekstile formål verken er uunnværlig eller svært viktig i bruken av klær som allerede er produserte.
- 35 Innklagede anfører at den norske gjennomsnittsforbrukeren er vant med at garn og stoffpakker selges side om side med ferdiglagde klær, og viser til at norskflid.no tilbyr både garn og «ferdigstrikk» på sine nettsider, og at garnkos.no selger en strikkepakke som lar kjøperen strikke sin egen genser. Innklagedes dokumentasjon på at det foreligger felles distribusjonskanaler fremstår som for sparsom til å kunne vise at «garn og tråd for tekstile formål» i klasse 23 vanligvis selges i samme butikker og tilbys av samme aktører som innklagedes varer i klasse 25. Det er bare vist til ett eksempel på at garn selges på samme sted som ferdiglagde klær, altså på norskflid.no. Det andre eksempelet innklagede viser til er en strikkepakke, det vil si en kombinasjon av ubearbeidet garn og en bestemt strikkeoppskrift. Etter Klagenemndas syn selges garn i klasse 23 vanligvis i butikker som har spesialisert seg på garn, strikkepinner, strikkeoppskrifter og tilbehør som knapper og dusker, men som ikke samtidig selger ferdigstrikk eller andre av varene som dekkes av innklagedes varefortegnelse i klasse 25.
- 36 Etter en samlet vurdering er Klagenemnda kommet til at klagers «garn og tråd for tekstile formål» i klasse 23 og «tekstiler og erstatninger for tekstiler» i klasse 24 er varer av annet slag enn innklagedes varer som «clothing (...); knitwear; hats; scarves; footwear» i klasse 25. Vilkåret om at varene må være av samme eller lignende slag er dermed ikke oppfylt for varene i klasse 23 eller 24, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Når vilkåret om vareslagslikhet ikke er oppfylt, foreligger ikke forvekslingsfare.

37 På denne bakgrunn opprettholder Klagenemnda beslutningen til Patentstyret om å oppheve registrering nr. 313874 for varene i klasse 25, og at registreringen opprettholdes for varene i klasse 23 og 24.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Registrering nr. 313874 oppheves for varene i klasse 25.
- 3 Registrering nr. 313874 opprettholdes for varene i klasse 23 og 24.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Anders F. Wilhelmsen
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)