



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 18/00044
Dato: 22. oktober 2018

Klager: Harald Schillinger
Representert ved: Onsagers AS

Innklaget: Cluett, Peabody & Co, Inc.
Representert ved: AWA Denmark A/S

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Anne Cathrine Haug-Hustad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 **Kort fremstilling av saken:**

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 26. februar 2018, hvor Patentstyret etter innsigelse opphevet internasjonal registrering nr. 1222549, det kombinerte merket HEARTS ARROWS, for «jewellery i klasse 14, men oppretthold registreringen for de øvrige varene i klasse 14. Det kombinerte merket har følgende utforming:

Hearts  Arrows

3 Varemerket ble 12. januar 2017 gitt virkning for følgende varer:

Klasse 14: Gemstones, pearls and precious metals, and imitations thereof; jewellery; time instruments; other articles of precious metals and precious stones, and imitations thereof, namely statues and figurines, ornamental accessories, coins and tokens, works of art of precious metal, key rings (trinkets or fobs); jewellery boxes and watch boxes; parts and accessories for all the aforesaid goods, included in this class.

- 4 Cluett, Peabody & Co, Inc. innleverte innsigelse basert på forvekselbarhet med registrering nr. 220104, det kombinerte merket ARROW, registrering nr. 56743, det kombinerte merket ARROW, og registrering nr. 285314, det kombinerte merket A, jf. varemerkeloven § 71 andre ledd, jf. § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b.
- Registrering nr. 220104, det kombinerte merket ARROW, er registrert med følgende varefortegnelse:

ARROW


Klasse 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

- Registrering nr. 56743, det kombinerte merket ARROW, er registrert med følgende varefortegnelse:



Klasse 25: Hele klassen.

- Registrering nr. 285314, det kombinerte merket A, er registrert for følgende varefortegnelse:



Klasse 25: Klær, fottøy, hodeplagg, skjorter, slips, halslinninger, gensere, bukser, blazere, jakker, pyntelommetørkle [del av klesdrakt], halstørkler, sløyfer og sokker.

- 5 Klage innkom 25. april 2018. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda den 22. mai 2018 for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det yngre merket krenker en annens rett ved at det er egnet til å forveksles med eldre registrering nr. 220104, det kombinerte merket ARROW, når det brukes for «jewellery» i klasse 14.
- Vareangivelsen «klær, fottøy og hodeplagg» i klasse 25 i det eldre merket omfatter varer som skjorter og slips, mens «jewellery» i klasse 14 i det yngre merket omfatter slipsnåler og mansjettknapper.
- Slips anses for å være av lignende slag som slipsnåler, og skjorter anses for å være av lignende slag som mansjettknapper. Varene er komplementære, distribueres ofte gjennom samme kanaler og retter seg mot samme omsetningskrets.
- De øvrige varene i klasse 25 og 14 anses å være av et annet slag, ha et ulikt formål og bruksområde, og er heller ikke komplementære, konkurrerende eller utbyttbare med hverandre. Det foreligger derfor ikke vareslagslikhet mellom disse varene.
- Merkene har visuelle, fonetiske og konseptuelle likhetstrekk ved at det yngre merket tar opp i seg de to elementene ARROW og pilfiguren i det eldre merket. Ordene ARROW/ARROWS og pilene anses som særpregede og selvstendige element i merkene. Ordet HEARTS og hjertefiguren i det yngre merket bidrar på sin side til å skape visse forskjeller visuelt og fonetisk, men er ikke tilstrekkelige til å motvirke at det foreligger en viss grad av kjennetegnslikhet samlet sett.
- Etter en helhetsvurdering foreligger det fare for at gjennomsnittsforbrukeren av «jewellery» i klasse 14 vil kunne tro at innsigers registrering nr. 220104, det kombinerte merke ARROW, og innehavers merke har fellesskap i kommersiell opprinnelse.

- Når det gjelder innsigers registrering nr. 56743, det kombinerte merket ARROW, og registrering nr. 285314, det kombinerte merket A, foreligger det ikke tilstrekkelig kjennetegnslikhet til at det er en risiko for forveksling. Den innsendte dokumentasjonen er ikke tilstrekkelig til å vise at de eldre merkene har et styrket særpreg, og dette kan derfor ikke tillegges avgjørende vekt i forvekselbarhetsvurderingen.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Varefortegnelsen er begrenset slik at det ikke lenger foreligger vareslagslikhet, og forutsetningen for at merkene skal kunne anses som forvekselbare er dermed ikke lenger til stede.
- Varene «jewellery» er begrenset til «rings [jewellery]; brooches [jewellery]; necklaces [jewellery]; bracelets [jewellery]; charms for jewellery; earrings». Som følge av dette omfatter ikke varefortegnelsen lengre slipsnåler og mansjettknapper.
- Det er kun slipsnåler og mansjettknapper i klasse 14 som krysser med varer i klasse 25 ifølge Patentstyrets kryssgranskningsliste. I sin avgjørelse la også Patentstyret til grunn at det ikke forelå vareslagslikhet mellom de øvrige varene i klasse 14 og 25. Tilsvarende følger også av praksis fra EUIPO Opposition Division, eksempelvis sak B 2 425 570 og B 2 670 027.
- I alle tilfeller er klager av den oppfatning at kjennetegnene er tilstrekkelig forskjellig. Figurutformingen av pilene i merkene er svært forskjellig. Den omstendighet at ARROW/ARROW utgjør et felles element kan ikke alene tilsi at merkene er forvekselbare. Det er totalinntrykket som er avgjørende, og merkenes sammensetning fremstår som svært ulike. Det er derfor en lav grad av total kjennetegnslikhet. Som helhet kan ikke merkene anses forvekselbare.
- Innklagede har ikke dokumentert et utvidet vern.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede har ikke besvart klagen.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 11 Det registrerte merket er et kombinert merke som består av merketeksten HEARTS ARROWS og figur. Merket er gjengitt ovenfor i avsnitt 2.
- 12 Klagenemnda viser til at innklagede har anført tre registreringer som grunnlag for å oppheve klagers merke. Klagenemnda vil ta utgangspunkt i den registreringen som etter Klagenemndas syn ligger nærmest, og er i likhet med Patentstyret av den oppfatning at dette er registrering nr. 220104, det kombinerte merket ARROW.

- 13 Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til er om det yngre kombinerte merket HEARTS ARROWS er forvekselbart med det eldre kombinerte merket ARROW.
- 14 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.
- 15 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.
- 16 Klager har for Klagenemnda begrenset varefortegnelsen i klasse 14 ved å erstatte den generelle betegnelsen «jewellery» med «rings [jewellery]; brooches [jewellery]; necklaces [jewellery]; bracelets [jewellery]; charms for jewellery; earrings». Varefortegnelsen omfatter dermed ikke lenger slipsnåler og mansjettknapper, men gjelder fortsatt for klokker og andre smykker og juvelvarer. De faktiske forhold stiller seg derfor noe annerledes for Klagenemnda enn for Patentstyret.
- 17 Det kan legges til grunn at det foreligger en overlapp i omsetningskretsen for klesvarer og klokker, smykker og juvelvarer. Det er også slik at enkelte aktører innenfor klesbransjen også tilbyr tilbehør til klær, slik som solbriller, parfyme og enkelte varer omfattet av klasse 14. Dette kan imidlertid ikke anses som det mest vanlige, og kan heller ikke alene begrunne vareslagslikhet.
- 18 Klær, sko og hodeplagg i klasse 25 er av en annen art og har et annet formål og bruksområde enn klokker, smykker og juvelvarer omfattet av klasse 14. I forlengelsen av dette er varene heller ikke i konkurranse med hverandre eller utbyttbare i forhold til hverandre. Selv om varene kan ha en estetisk sammenheng, er ikke dette tilstrekkelig til å begrunne at varene kan anses som komplementære, se eksempelvis EU-rettens avgjørelse i sak T-505/12, X v. B. Videre kan det ikke anses som vanlig at disse varene har samme kommersielle opprinnelse. Den omstendighet at det kan være overlapp i omsetningskrets kan ikke alene begrunne vareslagslikhet.
- 19 Etter Klagenemndas oppfatning foreligger det ikke lenger vareslagslikhet mellom varene i klasse 14 i det yngre merket og varene i klasse 25 i det eldre merket.
- 20 Vilkårene om vareslagslikhet og kjennetegnslikhet er kumulative. Siden det ikke foreligger vareslagslikhet, er det ikke grunnlag for Klagenemnda å vurdere kjennetegnslikhet.

- 21 Klagenemnda har etter dette kommet til at ikke foreligger en risiko for forveksling etter § 4 første ledd.
- 22 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at det kombinerte merke HEARTS ARROWS, internasjonal registrering nr. 1222549, opprettholdes for varene i klasse 14 i henhold til gjeldende varefortegnelse, jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1222549, med søknadsnummer 201611948, opprettholdes i Norge for gjeldende varefortegnelse i klasse 14.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)