



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00068
Dato: 6. desember 2023

Klager: THE HOFF BRAND, S.L.
Representert ved: AWA Norway AS

Innklagede: HOUSE OF BRANDS AS
Representert ved: NORSK PATENTBYRÅ AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Gunhild Giske Skyberg, Liv Turid Myrstad og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 23. mars 2023, hvor registrering nr. 321348, med søknad nr. 202204162, ordmerket HofB, ble opprettholdt i sin helhet. Merket er registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 25: Klær, skotøy, hodeplagg.

Klasse 35: Markedsføring; salgsfremmende tjenester; salg (engroshandel) av klær; salg (engroshandel) av hodeplagg; salg (engroshandel) av fottøy; salg (engroshandel) av smykker; detaljhandelstjenester i forbindelse med salg av klær og klestilbehør.

- 3 Saken har sin bakgrunn i innsigelse fra selskapet THE HOFF BRAND, S.L. som innkom i innsigelsesperioden, jf. varemerkeloven § 26. Innsigelsen er begrunnet med at bruk av merket ville krenke en annens rett, fordi det er egnet til å forveksles med innsigers eldre registreringer nr. 1541676, med søknadsnummer 202009203, det kombinerte merket HOFF og registreringer nr. 1541676, med søknadsnummer 202112502 det kombinerte merket HOFF, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 4 Internasjonal registrering nr. 1541676, med søknadsnummer 202112502, ser sånn ut og er gitt virkning i Norge for følgende varer:

HOFF

Klasse 18: Leather and imitation leather; animal skins; luggage and carrier bags; umbrellas and parasols; walking sticks; saddlery; trunks and suitcases; backpacks; bags.

- 5 Internasjonal registrering nr. 1541676, med søknadsnummer 202009203, ser sånn ut og er gitt virkning i Norge for følgende varer:

HOFF

Klasse 25: Clothing, footwear, headwear.

6 Klage kom inn 16. mai 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 27. juni 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

7 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Registreringen opprettholdes ettersom innklagedes merke ikke er egnet til å forveksles med klagers internasjonale registreringer.
- Det foreligger identitet mellom søkerens varer i klasse 25 og innsigerens varer i samme klasse. Innehavers salgstjenester i klasse 35 er likeartet med innsigers varer i klasse 25. Når det gjelder innehavers tjenester «markedsføring; salgsfremmende tjenester» i klasse 35, er disse ikke likeartet med innsigers varer i klasse 18 eller 25.
- Visuelt sett er merkene like lange, men bokstavene F og B er likevel relativt ulike, da F er åpen og kantete mot høyre, mens B er lukket og avrundet. Gjennomsnittsforbrukeren vil se tydelig forskjell. Særlig fordi merkene er korte og at ulikheten er tydelig til slutt i merkene.
- Klagers merke HOFF vil uttales rett fram med Å-lyd, /håff/. Det søkte merket vil ikke uttales som et ord, da F og B er vanskelige å si etter hverandre. Det er mer sannsynlig at norske forbrukere vil lese det som et akronym, /hå o eff be/. Dersom HofB oppfattes som et engelsk ord vil det også uttales annerledes enn det norske «hoff». Videre vil en norsk uttale, som i /håfb/, også gi en markant forskjell fra /håff/, fordi kombinasjonen FB er vanskelig å uttale.
- HOFF vil oppfattes som et norsk ord med kjent meningsinnhold, alternativt som et etternavn. Akronymet HofB har ikke noe bestemt meningsinnhold, men dets karakter vil skille det klart fra betydningen av HOFF. Merkene vil dermed oppfattes som svært ulike konseptuelt. Merkene har ingen felles assosiasjoner som styrker graden av merkelikhet.

8 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det registrerte merket HofB krenker klagers varemerkerettigheter, og denne registreringen må derfor oppheves i sin helhet.
- Varene i klasse 25 er identiske, og tjenestene i klasse 35 er likeartet med varene i klasse 25. Tjenestene «markedsføring; salgsfremmende tjenester», i klasse 35, er likeartet med varer i klasse 18 og 25. Varene må naturlig nok markedsføres og det må legges til rette for salg på

best mulig måte. Denne nærheten mellom markedsføring og salg av varene og varene i seg selv tilsier at varene og tjenestene er likeartet.

- Rettspraksis er klar på at gjennomsnittsforbrukeren vil legge størst vekt på begynnelsen av merker.
- Klagers merke har relativt høy grad av særpreg, og kan nyte godt av en vid beskyttelsessfære. Ordet HOFF ble tidligere brukt for å angi en konges nærstående rådgivere/husholdning, i dag brukes det for å beskrive organisasjonen som bistår Kongeparet og Kronprinsparet. Disse betydningene er ikke beskrivende for klagers varer.
- Teksten i merkene skiller seg kun fra hverandre ved den siste bokstaven, B/F. Den identiske begynnelsen i merkene gjør at merkene har klare visuelle likheter.
- Det identiske fellestrekket HOF gjør at merkene er fonetisk svært like. Ulikheten mot slutten av merkene spiller en underordnet rolle i uttalen, bokstaven B slukes av de tre første bokstavene. Gjennomsnittsforbrukeren vil lese merket på den enkleste måten, og ikke uttale hver bokstav separat som /hå o eff be/.
- Etersom varemerkene gjelder varer og tjenester av samme og liknende slag, kreves det større forskjeller for å unngå forvekslingsrisiko. Merkene har betydelige visuelle og fonetiske likheter, og klagers merke har relativt høy grad av iboende særpreg. Forskjellene er derfor ikke tilstrekkelig til å skille merkene fra hverandre.

9 Innklagedes tilsvare for Klagenemnda kan oppsummeres som følger:

- Innklagede har ikke besvart klagen for Klagenemnda.

10 Klagenemnda skal uttale:

11 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

12 Det aktuelle varemerket er ordmerket HofB.

13 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.

- 14 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 kjennetegnslighet 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.
- 15 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 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. Merker med sterk grad av særpreget, enten iboende eller oppnådd som følge av bruk, har større verneomfang enn merker med svak grad av særpreget, jf. C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18.
- 16 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 hun/han har i hukommelsen, jf. C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 26.
- 17 Omsetningskretsen for varene og tjenestene i klasse 18, 25 og 35 vil være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende, for eksempel grossister og innehavere av klesbutikker. 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 og tjenestene vil ha en gjennomsnittlig grad av oppmerksomhet.

- 18 I vurderingen av om varene er av lignende slag, skal det ses hen til varenes art og anvendelsesformål, hvordan de 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.
- 19 Varefortegnelsene i klagers og innklagedes varemerker omfatter identiske varer i klasse 25. Innklagedes salg av klær, fottøy, hodeplagg og smykker i klasse 35 er likeartet med klagers varer i klasse 25, jf. EU-rettens avgjørelse i T-282/12 FREE YOUR STYLE / FREE STYLE avsnitt 37, og i samme retning T-333/19 GN Genetic Nutrition Laboratories (fig.) / GNC GENERAL NUTRITION CENTERS et al. avsnitt 29. Klagenemnda bemerker her at varene vil være uunnværlige eller i det minste viktige for levering av salgstjenestene og ha felles distribusjonskanaler og omsetningskrets. Innklagedes klær, skotøy og hodeplagg i klasse 25 er i tillegg likeartet med klagers varer som vesker og bagger i klasse 18, da dette er varer som vanligvis har samme produsent og distribusjonskanaler og retter seg mot samme omsetningskrets.
- 20 Klagenemnda er enig med Patentstyret i at innklagedes tjenester «markedsføring» og «salgsfremmende tjenester» i klasse 35, ikke er likeartet med klagers varer i klasse 18 og 25. Etter sin art er dette tjenester som dreier seg om å utføre markedsføring og salgsfremmende tjenester for en tredjepart, som typisk tilbys av et reklamebyrå, og ikke markedsføring og salg av egne varer som faller inn under klagers varer i klasse 18 og 25. I henhold til kriteriene nevnt ovenfor i avsnitt 18, har slike tjenester i klasse 35 dermed ingen åpenbare eller nærliggende fellestrekk med markedsføring og salg av varer som klær, paraplyer eller koffertene i klasse 18 og 25.
- 21 Klagenemnda er på denne bakgrunn kommet til at innklagedes varer i klasse 25 og 35 er identiske og lignende med klagers varer, bortsett fra «markedsføring; salgsfremmende tjenester» og «salg (engroshandel) av smykker» i klasse 35, som ikke er av lignende slag. For tjenestene som ikke er av lignende slag er vilkåret om vareslagslikhet ikke oppfylt, innklagedes merke er av denne grunn ikke registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Når det kumulative vilkåret om vareslagslikhet

ikke er oppfylt, er det ingen grunn til å vurdere kjennetegnslighet eller foreta noen helhetsvurdering av om det er risiko for forveksling.

22 For de identiske og lignende varene og tjenestene, går Klagenemnda over til å vurdere vilkåret om kjennetegnslighet.

23 Merkene som skal sammenlignes er:

Innklagedes merke	Klagers merker
HofB	HOFF

24 Ved vurderingen av kjennetegnslighet, 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 merkene 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.

25 Klagenemnda er av den oppfatning at klagers merker HOFF vil oppfattes som et etternavn, eller som en angivelse av kretsen rundt kongelige eller adel. Ingen av disse betydningene har noen direkte relevans for klagers varer i klasse 18 og 25. Klagers merker har derfor normal grad av særpreg.

26 Innklagedes ordmerke har på sin side ikke noe kjent meningsinnhold. Ordet HofB vil kunne oppfattes som et akronym eller et fantasiord. Klagers merketekst HOFF består derimot av et alminnelig ord med et klart meningsinnhold som den norske gjennomsnittsforbrukeren kjenner fra før. Klagenemnda er etter dette av den oppfatning at merkene ikke er konseptuelt lignende.

27 Etter Klagenemndas syn har merkene klare fonetiske ulikheter. Klagers merke består av en uvanlig bokstavsammenstilling som kan uttales på flere forskjellige måter. Ettersom

første og siste bokstav H og B er store og den midtre bestanddelen «of» er i små bokstaver, er det sannsynlig at noen vil uttale merket på engelsk «H of B» i betydningen «H av B». Andre sannsynlige måter å oppfatte merket på er som et akronym «H-O-F-B» eller HOF og B adskilt som i «HOF-B». Uavhengig av hvilken variant man velger skiller uttalen av HofB seg klart fra uttalen av det norske ordet «hoff». Selv om alle merkene innledes med de samme bokstavene – «hof» – bidrar oppsettet i innklagedes merke HofB og siste bokstaven B til forskjell fra dobbeltkonsonanten FF, til at merkenes helhetlige uttale blir merkbart forskjellig.

- 28 Visuelt har HOFF og HofB både likheter og ulikheter. Klagers merker er kombinerte merker med store bokstaver i normal fet font, og har dermed vern i denne utformingen. Innklagedes merke er en blanding av store og små bokstaver som forklart i avsnitt 27 over. Den mest fremtredende likheten er at alle tre merkene innledes med stor bokstav H. Merkene har ellers visuelle ulikheter ettersom de midtre bokstavene «OF» vs. «of» er i store vs. små bokstaver og forskjellen mellom de siste bokstavene F og B, som etter Klagenemndas syn er relativt ulike. Etter Klagenemndas syn forsterkes merkenes visuelle ulikhet ved at klagers merker avsluttes med dobbeltkonsonanten FF i motsetning til innklagedes som avsluttes med «fB». Siden begge merker er relativt korte, blir merkenes visuelle ulikheter mer framtrædende enn om merkene hadde bestått av flere bokstaver.
- 29 Selv om EU-retten i flere avgjørelser har lagt til grunn at gjennomsnittsforbrukeren har en tendens til å feste seg ved begynnelsen av et merke, er det ikke etablert noen fast norm som går ut på at merkets begynnelse alltid skal tillegges størst betydning, jf. T-56/20 VROOM vs. POP & VROOM, avsnitt 38. Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende, og hvilke elementer som vil bli tillagt mest vekt av gjennomsnittsforbrukeren vil bero på en konkret vurdering, jf. blant annet T-158/05, Alltrek, avsnitt 70.
- 30 Etter en helhetsvurdering har Klagenemnda kommet til at det ikke er risiko for forveksling mellom klagers kombinerte merker HOFF og innklagedes yngre ordmerke HofB, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Til tross for noen likhetstrekk har merkene tilstrekkelig ulike helhetsinntrykk, både for de identiske varene i klasse 25 og de lignende tjenestene i klasse 35. I helhetsvurderingen er det blitt tatt hensyn til at det eldste merket har normal grad av særpreg. Klagenemnda legger avgjørende vekt på at merkene har merkbart forskjellig uttale og at det ikke foreligger noen konseptuell likhet, ettersom de eldre merkene HOFF vil oppfattes som et etternavn

eller ord med en kjent betydning. Gjennomsnittsforbrukeren vil derfor ikke komme til å ta feil av merkene eller tro at det er en kommersiell forbindelse mellom innehaverne. Innklagedes merke er dermed ikke registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a.

- 31 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda Patentstyrets beslutning om å opprettholde registrering nr. 321348, ordmerket HofB.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)