



# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## AVGJØRELSE

---

Sak: 24/00032  
Dato: 6.juni 2024

---

Klager: "Dr. Martens" International Trading GmbH  
"Dr. Maertens" Marketing GmbH  
Representert ved: AWA Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Gunhild Giske Skyberg, Ulla Wennermark og Katrine Malmer-Høvik

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 19. desember 2023, hvor ordmerket DOC, med internasjonal registrering nr. 1411210, og norsk søknadsnummer 202110201, ble nektet virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 25: Footwear; boots; sandals; shoes; inner soles; insoles for footwear; insoles for industrial manufactured footwear.

- 3 Patentstyret nektet merket virkning i Norge fordi det ble ansett å være egnet til å forveksles med eldre registrering nr. 274182, ordmerket Dock, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

- 4 Ordmerket Dock er registrert for følgende varer:

Klasse 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

- 5 Klage kom inn 16. januar 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 4. april 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

### 6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det søkte merket nektes virkning i Norge fordi det er fare for forveksling med det eldre merket DOCK.
- Varene i klasse 25 er identiske og likeartede.
- Kjennetegnene som skal sammenlignes er det to ordmerkene DOC og DOCK.
- DOCK kan oversettes til «(skips)dokk» eller «havn». I utgangspunktet er DOCK et særpreget element da ordet ikke har en direkte og umiddelbart beskrivende betydning for skotøy eller innersåler til disse. DOCK kan forstås suggestivt ved at det gjelder sko og tilhørende innersåler med formål og bruksområde i relasjon til havner eller maritime omgivelser.
- Begrepet «dockshoes» anses ikke å være den riktige betegnelsen for seilersko, som heller ser ut til å være «deckshoes» eller «boatshoes». Denne skotypen er dessuten en relativt snever undergruppering av sko. Det kan derfor ikke tillegges avgjørende vekt at granskning viser at «dock shoes» i enkelte tilfeller brukes for å indikere at det gjelder typiske seilersko, hvor en mulig forklaring kan være at DOCK ligner på den engelske betegnelsen for seilersko, herunder «deckshoes», også kalt «boatshoes», se <https://no.wikipedia.org/wiki/Seilersko>, hentet 12.12.2023.

- DOC er en engelsk kortform for doktor eller dokument. Begge oversettelsene er særpregede.
- Merkenes konseptuelle helhetsinntrykk trekker i noen grad i ulik retning. DOCK vil lede tankene til havn og det maritime, og mulig også til seilersko (deckshoes/boatshoes). DOC har i seg selv ikke et betydningsinnhold. DOC brukes riktignok som kortform for doktor eller dokument, men en slik betydning har ikke en naturlig kobling til varer som sko. I de tilfeller hvor gjennomsnittsforbrukeren oppfatter DOC som en referanse til dokument eller doktor, vil det være foretstillingsbilder som trekker i ulike retninger.
- Visuelt har merkene klare likheter, de skiller seg kun ved at det eldre merket ender med bokstaven K. Ettersom merkene er korte vil forskjellene være noe mer synlige.
- Merkene er fonetisk identiske på norsk og engelsk. Da muntlig bruk også anses som bruk, jf. varemerkeloven § 4 fjerde ledd, trekker dette sterkt i retning av forvekslingsfare. Fonetisk likhet kan alene føre til forvekslingsfare, jf. blant annet C-342/97 Lloyd v. Klijsen premiss 28 og Annen avdelings avgjørelse nr. 6485 Contal v Kanthal.
- Ettersom merkene gjelder samme varer eller nært tilknyttede komplementære varer, er forskjellene mellom merkene ikke tilstrekkelig til å forhindre forvekslingsfare. Det legges særlig vekt på om merkene er fonetisk identiske. Gjennomsnittsforbrukeren må stole på hukommelsen og det helhetsinntrykket som merkene etterlater seg. De tre innledende bokstavene er plassert i samme rekkefølge. Selv om merkene er relativt korte, anses ikke tilføyelsen av bokstaven K som tilstrekkelig til å gi forskjellige helhetsinntrykk mellom merkene.

## **7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Ordmerket DOC er ikke forvekselbart med det eldre ordmerket DOCK. Patentstyrets avgjørelse må derfor oppheves og den internasjonale registreringen må gis virkning i Norge for de aktuelle varene i klasse 25.
- Det bestrides ikke at vareslagslikhet foreligger. Det er derimot ikke tilstrekkelig grad av kjennetegnslikhet.
- Det eldre merket består av ordet DOCK, som kan bety «havn», «kai» eller «havnebasseng». Merket har lav grad av særpreg siden det angir at fottøyet egner seg til røff og maritim bruk. Det synes ikke som at Patentstyret bestrider at DOCK kan henvise til slike maritime egenskaper, og Patentstyret uttaler «dock shoes» i enkelte tilfeller og brukes for å indikere at det gjelder typiske seilersko.
- Ordet DOC er en vanlig kortform av ordet «doctor», som betyr «doktor» på norsk. Den norske omsetningskretsen, som har gode engelskkunnskaper, vil umiddelbart forstå merket slik.

- Konseptuelt har merkene tydelige og avgjørende konseptuelle ulikheter, som igjen gir omsetningskretsen helt ulike forestillingsbilder. Det er ikke riktig at DOC i seg selv ikke har et betydningsinnhold. DOC betyr «doctor/doktor», og dette vet den norske omsetningskretsen. Patentstyret uttrykker også at merkene har ulike forestillingsbilder dersom DOC oppfattes som «doktor».
- Det er tale om to veldig korte merker. Visuelt er det stor forskjell på om kjennetegnet har tre eller fire bokstaver. Ulikheten i den siste bokstaven K, i merket DOCK, vil derfor utgjøre en merkbar forskjell når merkene sammenlignes visuelt.
- Selv om merkene har likheter fonetisk, kan ikke dette tillegges avgjørende vekt. Det må tas hensyn til at det eldste merket DOCK har lav grad av særpreg. Når merkene er svært korte og dermed er tilstrekkelig ulike visuelt, og ikke minst at DOCK og DOC helt tydelig vil oppfattes som konseptuelt ulike og gi forskjellige forestillingsbilder, må konklusjonen bli at det ikke foreligger tilstrekkelig grad av kjennetegnslighet.

## **8 Klagenemnda skal uttale:**

### **9 Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 10 Det aktuelle varemerket er ordmerket DOC.
- 11 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.
- 12 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.
- 13 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.

- 14 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.
- 15 Omsetningskretsen for varene i klasse 25 vil være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende. 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 omsetningskretsen for de aktuelle varene i klasse 25 vil ha en gjennomsnittlig grad av oppmerksomhet.
- 16 Det tidligere registrerte merkets varefortegnelse omfatter blant annet angivelsen «fottøy» i klasse 25. Klagers merke er utpekt i Norge for flere typer fottøy og tilbehør til fottøy i klasse 25, blant annet «boots», «sandal» og «insoles for footwear». Den vide angivelsen «fottøy» omfatter alle typer fottøy, som «boots» og «sandal». Varer som «insoles for footwear» er likeartet med fottøy. Slike varer er komplementære, de blir tilbudt på de samme utsalgsstedene, de deler omsetningskrets og blir ofte tilbudt av samme tilbyder. Klagenemnda legger til grunn av det dreier seg om identiske varer, og varer med høy grad av likeartethet. Patentstyrets lignende begrunnelse er ikke bestridt av klager.
- 17 Merkene som skal sammenlignes er de to ordmerkene DOC og DOCK.
- 18 Ved vurderingen av kjennetegnslighet, må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet vektlegges.
- 19 Det er sannsynlig at klagers merke DOC vil oppfattes som en forkortelse for «doctor» eller «doktor» oversatt til norsk. Det eldre merket DOCK er et alminnelig engelsk ord som gjennomsnittsforbrukeren sannsynligvis vil oppfatte i betydninger som «(skips)dokk» eller «havn». På denne bakgrunn legger Klagenemnda til grunn at merkene er konseptuelt ulike.
- 20 Visuelt sett har merkene likheter ved at begge innledes med DOC, og forskjeller ved at de har henholdsvis tre og fire bokstaver og det eldste merket slutter på K. Det dreier seg altså om kun én bokstavs forskjell til sist i det eldre merket. Etersom merkene er relativt korte blir den visuelle forskjellen merkbar, men uten at dette forhindrer at også likhetene oppfattes. Samlet sett er Klagenemnda av den oppfatning at merkene har klare visuelle likheter. Til dette kommer at omsetningskretsen oftest legger mest merke til begynnelsen av et ord, jf. LB-2023-9016 CEON v XEON som viser til LB-2015-201256 med videre

henvisning til EU-rettens praksis T-183/0 og T-184/02 Mundicor avsnitt 84 og T-346/04 Arthur et Felicie avsnitt 46.

- 21 De to ordene DOC og DOCK uttales på eksakt samme måte, og merkene er derfor fonetisk identiske. Ved muntlig omtale vil det altså ikke være mulig å skille merkene, og den konseptuelle ulikheten vil ikke fanges opp. Klagenemnda anser derfor at merkenes konseptuelle ulikhet kun vil oppfattes når merkene undersøkes visuelt.
- 22 I helhetsvurderingen skal det som nevnt også tas hensyn til det eldste merkets grad av særpreg, omsetningsmåten og gjennomsnittsforbrukerens grad av oppmerksomhet.
- 23 Klagenemnda er av det syn at det eldste merket DOCK har normal grad av særpreg med tilsvarende verneomfang. Selv om DOCK har et meningsinnhold som i relasjon til fottøy kan gi assosiasjoner til det maritime, har ikke Klagenemnda funnet klare treff på at ordet alene er en betegnelse på en type sko eller egenskaper ved sko.
- 24 Noen varer markedsføres på en slik måte at omsetningskretsen får dannet seg et visuelt inntrykk i kjøpsituasjonen, og i slike tilfeller får en eventuell fonetisk likhet mellom varemerkene mindre betydning. Dette er fastslått av EU-domstolen i avgjørelsen C-234/06 P Bainbridge avsnitt 36. Ettersom varer som sko og såler normalt kjøpes etter at kunden har sett på varene i en butikk, i en katalog eller på nettsidene til en nettbutikk, legger Klagenemnda til grunn at det visuelle inntrykket får større vekt i forvekselbarhetsvurderingen enn det fonetiske, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i T-502/07 McKenzie avsnitt 50 og 51 og Lassen og Stenvik, Kjennetegnsrett (3. utg.) side 422-423. Dette betyr imidlertid ikke at det fonetiske inntrykket har liten eller ingen betydning, da slike varer også kan kjøpes etter en muntlig anbefaling, jf. i denne retning EU-rettens avgjørelse T-21/19 mediFLEX easySTEP (fig.) / Stepeasy (fig.) avsnitt 106, hvor EU-retten uttaler at både synsinntrykket og lydbildet er viktig.
- 25 Etter en helhetsvurdering har Klagenemnda kommet til at det er risiko for forveksling mellom DOC og DOCK, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. I helhetsvurderingen legger Klagenemnda avgjørende vekt på at varene i klasse 25 er identiske eller har høy grad av likhet, og at det særpregede merket DOCK er fonetisk identisk og har klare visuelle likheter med klagers merke. Klagenemnda har kommet til at merkenes konseptuelle ulikhet og den begrensede visuelle forskjellen ved den siste bokstaven K, ikke er tilstrekkelig til å utligne merkenes fonetiske identitet. Den norske gjennomsnittsforbrukeren, som må anses å ha normal grad av oppmerksomhet, vil derfor kunne komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnernes innehavere.
- 26 Klagenemnda har på denne bakgrunn kommet til at internasjonal registrering nr. 1411210, ordmerket DOC, ikke kan gis virkning for de aktuelle varene, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg  
(sign.)

Ulla Wennermark  
(sign.)

Katrine Malmer-Høvik  
(sign.)