



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00205
Dato: 14. mai 2018

Klager: Stella Fashion AS
Representert ved: Langseth Advokatfirma DA

Innklagede: Stella McCartney Limited
Representert ved: Pretor Advokat AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Martin Berggreen Rove og Tore Lunde

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 18. september 2017, hvor Patentstyret etter innsigelse opphevet registrering nr. 281484, ordmerket STELLA BY GWYNETH, for varene i klasse 25.
- 3 Varemerket ble 21. april 2015 registrert for følgende varer:

Klasse 25: Klær, hodeplagg, fottøy og belter.

- 4 Stella McCartney Limited innleverte innsigelse basert på forvekselbarhet med internasjonale registreringer nr. 703699B, ordmerket STELLA, nr. 952222, ordmerket STELLA McCARTNEY, og nr. 1229115, ordmerket STELLA SPORT. I tillegg var innsigelsen basert på varemerkeloven § 16 bokstav b, og at merket er egnet til å oppfattes som en annens navn, jf. varemerkeloven § 16 bokstav c.
- 5 Klage innkom 17. november 2017 og Patentstyret har den 29. november 2017 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det foreligger ikke fare for forveksling mellom STELLA BY GWYNETH og STELLA og STELLA McCARTNEY. Spørsmålet for Patentstyret er om det foreligger forvekselbarhet mellom STELLA BY GWYNETH og STELLA SPORT.
- Det er full vareoverlapping mellom varene i klasse 25.
- Begge merkene gjelder for klær, fottøy og hodeplagg generelt, og det er ikke mulig ut fra formuleringene å se at dette skulle være varer som ikke er identiske. Det er varene som merkene er søkt og registrert for som er avgjørende, ikke den faktiske bruken. Det er heller ikke noe relevant å skille mellom luksuskjør og rimeligere klær slik anført.
- Varene omfatter alle typer klær, og Patentstyret legger derfor til grunn at merkebevisstheten for klær generelt verken er spesielt høy eller lav.
- Patentstyret mener begge merkene er like ved at begge merker inneholder STELLA som første og dominerende element.
- Tilleggs-elementet SPORT i det eldre merket vil utelukkende bli oppfattet som en informasjon om at det er snakk om varer fra en sportskolleksjon eller varer med et sporty preg.

- Tillegget BY GWYNETH i det yngre merket vil oppfattes som at det er noen ved navn GWYNETH som står bak varene. Det at dette ikke er med i det eldre merket kan ikke være avgjørende.
- Patentstyret mener at STELLA er et alminnelig ord, men kan likevel ikke se at det skulle ha lav grad av særpreg eller være beskrivende for de aktuelle varene. Ordet har ingen relevant betydning for varene. STELLA har en normal grad av særpreg for klær.
- Det er en klar merkelikhet på grunn av det dominerende felleselementet STELLA. Gjennomsnittsforbrukeren vil kunne tro at den samme kommersielle aktøren står bak både STELLA BY GWYNETH og sportskolleksjonen STELLA SPORT. Det er ingen ting ved tilleggselementene som gjør det mulig å oppfatte at de to merkene med STELLA har ulik kommersiell opprinnelse.
- Patentstyret kom frem til at det var en risiko for forveksling mellom det eldre ordmerket STELLA SPORT og det yngre ordmerket STELLA BY GWYNETH.
- Av den grunn fant ikke Patentstyret grunnlag for å ta stilling til varemerkeloven § 16 bokstav b og c.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager bestrider ikke at merkeelementet STELLA er fonetisk identisk, og at dette er det dominante elementet, men hevder at dette ikke er avgjørende i helhetsvurderingen.
- Klager anfører at STELLA BY GWYNETH etterlater et annet helhetsinntrykk i erindringen til en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velunderrettet gjennomsnittsforbruker enn varemerket STELLA SPORT - særlig hensyntatt at alle produktene til «Stella Sport» selges som «Adidas StellaSport».
- Merkene er annerledes bygget opp. «Stella Sport» er to ord, mens «Stella by Gwyneth» består av tre ord, hvorav ett er et personnavn. Det må være av avgjørende betydning at forbrukeren ikke vil støte på «Stella Sport», men «Adidas StellaSport». Det medfører at ordet «Stella» ikke lenger fremstår som det dominerende elementet i innklagedes varemerke.
- Videre anfører klager at «StellaSport» er noe annet enn «Stella Sport». Den faktiske bruken av varemerket fører til at det er et større faktisk og fonetisk skille mellom varemerkene enn tidligere. Den alminnelige forbrukeren vil ikke ha kunnskap om hva som er varemerkeregistrert; de vil kun møte på produktet i butikk eller nettbutikk.
- I saken her vil ikke et møte med «Stella by Gwyneth» gi noen assosiasjoner med det eldre merket ettersom «Stella Sport» selger sportstøy for kvinner som et undermerke for Adidas, mens «Stella by Gwyneth» tilbyr rimelige sko for kvinner for mer formelle anledninger.

- Patentstyret tar feil når de legger til grunn at merkebevisstheten ikke er spesielt høy. Det må foretas en konkret vurdering av omsetningskretsen. Stella McCartney er et verdenskjent sportsmerke for kvinner solgt gjennom Adidas, mens STELLA BY GWYNETH tilbyr rimelige damesko. Kvinner er blant de mest merkebevisste forbrukerne. Den merkebevisste forbrukeren vil ikke tro at det foreligger et kommersielt samarbeid.
- STELLA er et alminnelig ord med et særlig friholdelsesbehov. Det er 84 registrerte merker med STELLA, hvorav flere for klasse 25. Innklagede kan ikke få enerett til ordet STELLA. Klager viser til lagmannsrettens avgjørelse i LB-2009-174551, Company.
- Patentstyret tar feil når de legger til grunn at det foreligger vareidentitet. Klassetilhørigheten er ikke av betydning for spørsmålet om vareslagslikhet, og omsetningskretsen kan ikke forutsettes å kjenne til klasseinndelingen. På bakgrunn av EU-domstolens avgjørelse i C-39/97, Canon, avsnitt 23, må spørsmålet være om gjennomsnittsforbrukeren vil forveksle tilbudene i den alminnelige omsetning.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede er enig i Patentstyrets vurdering. Patentstyret har korrekt lagt til grunn at det foreligger vareidentitet i klasse 25. Klagers anførsler om at deres varer ligger i et lavprissegment, mens innklagedes varer ligger i et høyprissegment, kan ikke avverge forvekslingsfare.
- Ettersom varene er identiske må det vesentlig forskjell til mellom merkene for å avverge forvekslingsfare. Ettersom det også foreligger en høy grad av merkelikhet, må Patentstyrets avgjørelse opprettholdes.
- Innklagede vil påpeke at det er en nær forbindelse og forretningsmessig samarbeid mellom innklagede og Gwyneth Paltrow, og det legges ved dokumentasjon på dette. Det er i publikums bevissthet dermed en assosiasjon mellom innklagede og Gwyneth Paltrow.
- Det er uten betydning at innklagedes merke omtales som «Adidas StellaSport». Det avgjørende er merkene slik de er registrert. Innklagede vil likevel bemerke at STELLA SPORT også anvendes alene.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 11 Klagenemnda viser til at det er anført fire registreringer som kan gi grunnlag for å nekte klagers merke registrering under henvisning til at det foreligger forvekselbarhet. Klagenemnda vil ta utgangspunkt i den registreringen som ligger nærmest, og dette er i likhet med Patentstyrets vurdering internasjonal registrering nr. 1229115, ordmerket STELLA SPORT.

- 12 Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til er om det yngre ordmerket STELLA BY GWYNETH for varene i klasse 25 er forvekselbart med det eldre ordmerket STELLA SPORT.
- 13 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.
- 14 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 kjennetegnernes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 15 Klager har under henvisning til EU-domstolens avgjørelse i C-39/97, Canon, avsnitt 23, anført at spørsmålet om vareslagslikhet må vurderes ut ifra om gjennomsnittsforbrukeren vil forveksle tilbudene i den alminnelige omsetning.
- 16 Til dette vil Klagenemnda bemerke at den aktuelle avgjørelsen fra EU-domstolen ikke kan gi grunnlag for en slik slutning. I vurderingen av vareslagslikhet kan ikke Klagenemnda vektlegge hvordan merkene brukes eller planlegges brukt i den faktiske omsetningen. Det er varene som merkene er registrert eller gitt virkning for, som må legges til grunn for vurderingen, jf. Rt. 1998 s. 1988, Cosmea/Cosmica, hvor Høyesterett uttaler at det «skal altså ved vurderingen av forvekslingsfaren mellom merkene (...) ikke ses hen til hvilke varer som faktisk produseres eller omsettes under merkene». Se også EU-domstolens avgjørelse i sak C-207/10, IP Translator, avsnitt 43-44, og Lassen/Stenvik, Kjennetegnssrett (2011), side 342.
- 17 Klagers merke omfatter etter sin registrering «klær, hodeplagg, fottøy og belter» i klasse 25. Det innklagede merket er tilsvarende gitt virkning for den identiske vareangivelsen «clothing, footwear, headgear» og «belts» i klasse 25. Det foreligger dermed full vareidentitet, og det avgjørende vil da være om det foreligger tilstrekkelig kjennetegnslikhet til at det vil foreligge fare for forveksling.
- 18 Spørsmålet om det foreligger tilstrekkelig kjennetegnslikhet må vurderes ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig i lys av gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå og tatt i betraktning av hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes.
- 19 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Han/hun må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96, Gut

Springenheide, avsnitt 31. Det må imidlertid tas hensyn til at gjennomsnittsforsbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bildet han/hun har av dem i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker, avsnitt 35 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, avsnitt 25.

- 20 Gjennomsnittsforsbrukeren for varene i klasse 25 vil omfatte både alminnelige sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Varefortegnelse for begge merker er generelle og vide, og omfatter klær og klesplagg av svært ulik kvalitet og pris. Varefortegnelsen gir således ikke grunnlag for å skille mellom luksuskjør og rimeligere klær, og vil rette seg mot allmenheten generelt, og ikke en spesialisert omsetningskrets. Klagenemnda legger derfor til grunn at merkebevisstheten ikke kan anses som spesielt høy. Klagers anførsler på dette punkt kan ikke føre frem.
- 21 Videre vil Klagenemnda understreke at vurderingen må ta utgangspunkt i merkene slik de fremgår av varemerkeregisteret, jf. bl. a. EU-rettens avgjørelse i T-488/07, EGLÉFRUIT, avsnitt 35. Klagers anførsler knyttet til at STELLA SPORT i praksis omsettes som «Adidas StellaSport» kan derfor ikke tas i betraktning ved vurderingen.
- 22 Kjennetegnene som skal vurderes er:

Klagers merke	Innklagedes merke
STELLA BY GWYNETH	STELLA SPORT

- 23 I henhold til rettspraksis må den konkrete forvekselbarhetsvurderingen skje i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg, enten iboende særpreg eller gjennom bruk, vil ha en større beskyttelsessfære enn et merke med mindre særpreg, jf. EU-domstolens uttalelser i C-251/95 Sabel/Puma avsnitt 24 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18.
- 24 Tekstelementet STELLA, som er å gjenfinne i begge merker, kan etter Klagenemndas syn oppfattes som et navn eller i betydningen «stjerne» på italiensk. Tekstelementet er ikke beskrivende for varene i klasse 25, og må anses som et element med normal grad av iboende særpreg for disse varene.
- 25 Ved vurderingen av kjennetegnslighet må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet må vektlegges, jf. C-251/95, Sabèl/Puma, avsnitt 23 og C-342/97, Lloyd v. Klijsen, avsnitt 27. Det fremgår videre av EU-domstolens sak C-251/95, Sabèl/Puma, avsnitt 23, at forvekselbarhetsvurderingen må ta utgangspunkt i

det helhetsinntrykket som merkene gir, særlig med tanke på de *distinktive* og dominerende elementer.

- 26 Begge merker består av tekstelementet STELLA plassert først i begge merker. Dette skaper en høy grad av fonetisk og visuell likhet. Selv om tilleggselementene SPORT og BY GWYNETH gjør at merkene inneholder ulikheter, kan ikke Klagenemnda se at disse tilleggselementene er egnet til å avverge en risiko for forveksling. Ordet SPORT i innklagedes merke fremstår som rent beskrivende for varene i klasse 25, og vil ikke feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet i møte med merket. I klagers merke vil STELLA fremstå som et varemerke, mens tilleggselementet BY GWYNETH vil oppfattes som navnet på designeren som står bak de aktuelle varene. Etter Klagenemndas oppfatning vil derfor STELLA beholde en adskillende og selvstendig rolle som angivelsen av kommersiell opprinnelse i klagers merke, mens BY GWYNETH har en mer underordnet betydning i merkets helhet. Når felleselementet STELLA fremstår som det mest særpregede og dominerende element i begge merker, og det foreligger full vareidentitet, vil det etter Klagenemnds syn foreligge en risiko for forveksling mellom klagers og innklagedes merke.
- 27 Klagenemnda har etter en helhetsvurdering kommet til at klagers merke er registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a, og Klagenemnda finner det ikke nødvendig å ta stilling til om merket også er registrert i strid med de andre anførte registreringshindre.
- 28 På bakgrunn av dette finner Klagenemnda at ordmerket STELLA BY GWYNETH, registrering nr. 281484 blir å oppheve for samtlige varer, jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Varemerkeregistrering nr. 281484, ordmerket STELLA BY GWYNETH, oppheves.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)