



# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 17/00208  
Dato: 20. juni 2018

---

Klager: Scanflex AS  
Representert ved: Acapo AS

---

Innklagede: Knauf Gips KG  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Kari Anne Lang-Ree og Martin Berggreen Rove

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 26. september 2017, hvor Patentstyret etter innsigelse opprettholdt internasjonal registrering nr. 1248909, ordmerket POCKET KIT.

3 Varemerket ble den 1. juni 2016 gitt virkning for følgende varer:

Klasse 6: Metal building materials; metal doors; metal sliding doors.

Klasse 19: Non-metallic building materials; doors, not of metal; non-metal sliding doors.

4 Scanflex AS innleverte innsigelse basert på forvekselbarhet med den eldre innarbeidede rettigheten til kjennetegnet POCKET, jf. varemerkeloven § 71 andre ledd, jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.

5 Innsigelsen var også begrunnet med at den internasjonale registreringen var levert inn i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven § 71 andre ledd, jf. § 16 bokstav b.

6 Klage innkom 27. november 2017 og Patentstyret har den 4. desember 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.

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

- Graden av særpreg er avgjørende for hvor mye som skal til før et merke kan anses «godt kjent». Jo mindre særpreget et merke er, desto større grad av innarbeidelse må til.
- Ordet POCKET fremstår som avledet av det engelske uttrykket «pocket door», som betyr «skyvedør». Ordet alene henspiller også på en funksjon ved innretninger som kan skyves inn i en lomme/fordypning for å ta mindre plass. Ordet POCKET er derfor relativt svakt, i alle fall for skyvedører og skyvetrapper.
- Dokumentasjonen og opplysningene for øvrig er ikke understøttet av annen dokumentasjon, er til dels ikke datert eller er fra tiden etter skjæringstidspunktet.
- Når hele bevisbildet vurderes under ett, er det ikke tilstrekkelig godtgjort at POCKET er «godt kjent» i omsetningskretsen som «noens særlige kjennetegn».
- Siden det ikke foreligger en eldre innarbeidet rettighet, vil det heller ikke foreligge noe krenkelse etter varemerkeloven § 16 bokstav a. Den tidligere registreringen, registrering nr. 166641, og omstendighetene rundt denne er ikke relevant for vurderingen i saken.

- Det ble deretter vurdert om den internasjonale registreringen var innlevert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav b.
- Dokumentasjonen og opplysningen i saken tilsier at POCKET var tatt i bruk og at det fortsatt var i bruk på tidspunktet for inngivelse av den internasjonale registreringen.
- Vareangivelsene i klasse 6 og 19 i den internasjonale registreringen er så generelle at de vil kunne omfatte eller være svært likeartede med skyvedørskarmer, loftstrapper og kottdører som ordmerket POCKET er brukt for. Det foreligger varer av samme eller lignende slag.
- Ordmerket POCKET KIT tar opp i seg det dominerende ordelementet POCKET i merket som er tatt i bruk. Dette skaper betydelige visuelle, fonetiske og konseptuelle likheter mellom merkene. Ordelementet KIT vil i liten grad bidra til å skille merkene fra hverandre.
- Selv om POCKET ikke er et spesielt særpreget element, tilsier en helhetsvurdering at det foreligger risiko for forveksling mellom kjennetegnene.
- Det er ikke fremlagt dokumentasjon som kan sannsynliggjøre at innehaveren av den internasjonale registreringen hadde kjennskap til den tidligere bruken av POCKET som kjennetegn.
- Når vilkåret om kjennskap ikke er oppfylt, kommer varemerkeloven § 16 bokstav b ikke til anvendelse.

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

- Klager anfører at det foreligger forvekslingsfare mellom det yngre merket POCKET KIT og klagers egne rettigheter til ordmerket POCKET, slik at den internasjonale registreringen er uregistrerbar etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jfr. § 4 første ledd.
- Et særtrekk ved saken er at klager var innehaver av en åpenbar registreringshindring ved registrering nr. 166641, ordmerket POCKET, som omfattet «hele klassen» i klasse 6 og 19. Denne registreringen ble ikke fornyet da klager valgte å sende inn ny varemerkesøknad nr. 201414477, ordmerket POCKET, som 9. mars 2015 ble registrert med registrering nr. 280760, for presiserte varer i blant annet klasse 6 og 19.
- Det var først etter at innsigelsesfristen mot registrering nr. 280760 og respittfristen 19. juli 2015 for fornyelse av registrering nr. 166641 utløp, at Patentstyret 26. august opphevet registrering nr. 280760 som følge av at innklagede påberopte konvensjonsprioritet fra 26. juni 2014 for internasjonal registrering nr. 1248909. Klagen er prinsipielt basert på at den internasjonale registreringen POCKET KIT er forvekselbar med klagers innarbeidede rettighet til ordmerket POCKET.
- Når det gjelder innarbeidelse vises det til at produktene selges til dørprodusenter og til forhandlere for videre distribusjon til sluttbruker, og en betydelig del av omsetningskretsen

består derfor av profesjonelle aktører i form av forhandlere av byggevarer og trelast og byggefirmaer.

- På bakgrunn av den innsendte dokumentasjonen kan det ikke være tvil om at POCKET er innarbeidet som klagers varemerke på skyvedørskarmer, loftstrapper og dører til kott.
- Dokumentasjonen, som også var fremlagt for Patentstyret er:

Bilag 2: Monteringsanvisning for POCKET loftstrapp fra 2001.

Bilag 3: Monteringsanvisning for POCKET skyvedørskarm.

Bilag 4: Prisliste og produktbeskrivelse (reklamemateriell) for POCKET skyvedørskarmer og loftstrapper fra 1985.

Bilag 5: Brosjyre for POCKET skyvedørskarmer.

Bilag 6: Utlegningskrift fra patentsøknad nr. 793661.

Bilag 7: Utskrift fra Norids database.

Bilag 8: Hovedsiden på [www.pocket.no](http://www.pocket.no).

Bilag 9: Informasjonssider for henholdsvis skyvedørskarmer, kottdører og loftstrapper med varemerket POCKET.

Bilag 10: Monteringsanvisninger for henholdsvis skyvedørskarmer, kottdører og loftstrapper med varemerket POCKET.

Bilag 11: Felles brosjyre for POCKET-produktene.

Bilag 12: Bilde av emballert skyvedørskarm fra John A Olsen & Sønners Trevarefabrikk AS.

Bilag 13: Bilder av emballerte skyvedørskarmer, loftstrapper og kottdører fra Scanflex AS.

Bilag 14: Erklæring fra Byggmakker Handel AS.

Bilag 15: Erklæring fra Ligaard AS.

Bilag 16: Erklæring fra Løvenskiold Handel AS (i Maxbo-gruppen).

Bilag 17: Rapport og omsetningsoversikt fra PricewaterhouseCoopers AS.

- Dokumentasjonen relaterer seg til forskjellige perioder spredt over 40 år, og det anføres at dette vitner om en kontinuerlig og langvarig bruk. Av dokumentasjonen fremgår det at John A Olsen & Sønners Trevarefabrikk AS hadde en årlig omsetning på mellom 35 og 42 millioner i perioden 2005 til 2011. Det blir også vist til at det er flere hundre forretninger innen de fleste store byggevarekjeder og en rekke forhandlergrupper som kjøper inn klagers POCKET-produkter for videresalg, slik som Maxbo, Montér, Byggern, Byggmakker, Carlsen Fritzøe, Tore Ligaard, Ski Bygg og XL-Bygg. Dette underbygges av forhandlererklæringen i dokumentasjonen ovenfor, samt erklæringene og avtalene omtalt nedenfor.
- For Klagenemnda er det i tillegg fremlagt følgende ny dokumentasjon:

Bilag 1: Tre forhandleravtaler fra 2012 og 2013.

Bilag 2: Klagers salgsstatistikk for POCKET-produkter for 2012.

Bilag 3: Klagers salgsstatistikk for POCKET-produkter for 2013.

Bilag 4: Klagers salgsstatistikk for POCKET-produkter for 2014 .

Bilag 5: Klagers salgsstatistikk for POCKET-produkter for 2015.

Bilag 6: Prisliste POCKET skyvedørskarm 2005.

Bilag 7: Prisliste POCKET kottdør 2005.

Bilag 8: Prisliste POCKET loftstrapp 2005.

- Bilag 9: John A Olsen & Sønners trevarefabrikk AS' forhandlerliste for 2009.
- Bilag 10: Engelsk monteringsanvisning fra 1998 (for bruk i Sverige og Danmark).
- Bilag 11: Brosjyre for POCKET skyvedørskarm fra 2008.
- Bilag 12: Monteringsanvisning fra 2001.
- Bilag 13-17: Div. meldinger om prisendringer for POCKET-produkter, 2005-2006.
- Bilag 18: Tilbud til Nordek AS, 1999.
- Bilag 19: Samarbeidsavtale med Nordek AS, 2005.
- Bilag 20: Tilbud til Nøtterøy Dør, 2002.
- Bilag 21: Tilbud til Nordbohus, 2007.
- Bilag 22: Korrespondanse ang. internettannonsering, 1999.
- Bilag 23: Samarbeidsavtale med Optimera-kjeden, 2006.
- Bilag 24: Forhandleravtaler mm 1997 – 2006.
- Bilag 25: Utskrift av kunngjøring av fusjonsbeslutning fra Enhetsregisteret.
- Bilag 26-37: Bestillingsbekreftelser fra trykkeri på i alt ca. 38.500 brosjyrer.
- Bilag 38-49: Forskjellige anvisninger og brosjyrer på norsk og engelsk.
- Bilag 50: Bestilling av rollup-plakat og bæreveske.
- Bilag 51: E-postkorrespondanse med leverandør vedrørende bestilling av messebanner.
- Bilag 52: Messbanner 2013 (iht. vedlegg 51).
- Bilag 53: E-postkorrespondanse vedrørende bestilling av messeplakat.
- Bilag 54: Messeplakat (iht. bilag 53).
- Bilag 55: E-postkorrespondanse vedrørende bestilling av messevegg.
- Bilag 56: Messevegg 1 (iht. bilag 55).
- Bilag 57: Messevegg 2 (iht. bilag 55).
- bilag 58-64: Eksempler fra Pocket.no med uendret utseende siden 2012.
- Bilag 65: Bekreftelse fra Peterson Packaging AS, Sarpsborg.
- Bilag 66: Oversikt over levert POCKET-emballasje 1995 – 2000.

- Skyvedørskarmer, loftstrapper og kottdører er ikke et alminnelig bygg-produkt som kjøpes av ikke-profesjonelle. Markedsføringen, dokumentert i bilag 26-49, skjer ved møter mellom produsent og forhandler, og det distribueres produktkataloger og monteringsanvisninger. I tillegg skjer markedsføring på diverse messer, se bilag 50-57 med eksempler fra Bygg reis deg-messen i 2013.
- Salget av varer under merket POCKET har vært høyt og stabilt de siste årene, og det vises til opprinnelig bilag 17, samt bilag 2-5. Enhetsprisen for en skyvedørskarm hos forhandler er pr. i dag rundt kr. 1 800. Det kan ikke være tvilsomt at det dreier seg om et stort antall solgte produkter over lang tid. Se også bilag 65-66 med oversikt over antall emballeringer som ble levert og prisen for disse fra emballasjeprodusenten.
- På bakgrunn av den innsendte dokumentasjonen, hevdes det at POCKET var godt kjent i de relevante omsetningskretser for skyvedørskarmer, loftstrapper og kottdører i Norge i juni 2014.
- Den internasjonale registreringen omfatter blant annet dører og skyvedører i klassene 6 og 19, og det foreligger dermed full vareoverlapping og -likhet. Innklagedes anførsel om at de ikke er i direkte konkurranse med klager, kan ikke føre frem.

- Kjennetegnene POCKET og POCKET KIT er forvekselbare, både visuelt, fonetisk og assosiasjonsmessig.
- Ordet POCKET er ikke svakt for de aktuelle varene, og må på bakgrunn av den innsendte dokumentasjonen anses å ha opparbeidet en høy grad av distinktivitet. Dokumentasjonen viser at merket har fungert bra som et adskillende kjennetegn i Norge i flere tiår. Gjennom bruk i 40 år er det lite som tilsier at den norske gjennomsnittsfbrukeren av skyvedørskarmer, loftstrapper og kottdører vil oppfatte POCKET som det engelske «pocket door».
- Tillegget KIT i den internasjonale registreringen kan ikke sees å tilføre POCKET KIT som helhet noe ekstra særpreg som gjør det forskjellig fra POCKET alene. Betydningen «lommese
- Det vises til at de to kjennetegnene nylig ble vurdert av Patentstyret, da innklagedes internasjonale registrering ble ansett for å være forvekselbar med klagers søknad nr. 201414477.
- Subsidiært anføres det at innleveringen av den internasjonale registreringen har skjedd i strid med ond tro etter varemerkeloven bokstav b.
- Kjennetegnet POCKET har vært i bruk forut for innleveringen av innklagedes internasjonale registrering.
- Innklagede er en stor aktør innen byggevarebransjen, og gjennom sitt eierskap i norske Norgips AS må det antas at de kjente til hvilke byggeprodukter som finnes i det norske markedet, og dermed at POCKET allerede var i bruk som varemerke av en annen aktør.
- Norgips AS er en av de større aktørene i byggevareindustrien i Norge. Gipsplater og -vegger benyttes sammen med blant annet skyvedørskarmer og klagers øvrige dørprodukter. De respektive produkter finnes hos de samme forhandlere.
- Norgips AS og klager har i en årrekke deltatt i samme fagfora, så som messer, konferanser og salgskurs.
- Klagers eldre registrering av POCKET var også i kraft da søknaden ble inngitt.
- Den internasjonale registreringen må derfor anses innlevert i strid med god forretningsskikk.

## 9 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede bestrider at den internasjonale registreringen er gitt virkning i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a og b.

- Når det gjelder registrering nr. 166641, som har opphørt, anføres det at den er uten relevans for vurderingen i saken.
- Hva gjelder innarbeidelse, anføres det at POCKET fremstår som tilnærmet beskrivende, og at tekstelementet under enhver omstendighet er svært svakt. Det vises til at «pocket door» er beskrivende for skyvedører, og at det derfor skal mye til for å innarbeide dette som varemerke for de aktuelle varene.
- Dokumentasjonen som er sendt inn viser forskjellig bruk av merket i kombinert form, og viser verken sammenhengende bruk, omfanget av bruken eller hvem som er eksponert for dokumentasjonen. Flere av bilagene er også udaterte.
- Erklæringene kan ikke tillegges nevneverdig vekt, og fremstår som dikterte fra klagers side.
- Forhandlerledd og geografisk spredning fremstår som udokumentert.
- Dokumentasjonen tilsier ikke at merket POCKET er godt kjent som noens særlige kjennetegn.
- Merkene er heller ikke forvekselbare. Det vises til at tilleggs-elementet KIT skaper en åpenbar visuell forskjell mellom merkene, og gir et annet assosiasjonsbilde. Teksten POCKET KIT betyr «lommeseTT», mens POCKET alene vil henspille på «pocket door», altså «skyvedør».
- Det bestrides videre at den internasjonale registreringen er innlevert i ond tro. Innklagede opererer primært i EU, mens klagers produkter med varemerket POCKET kun markedsføres i Norge.
- Ved registrering av EUTM 013020441, ordmerket POCKET KIT, ble ikke innklagede varslet om lignende merker i markedet. Innklagede var derfor ikke kjent med at det ble tilbudt varer under merket POCKET i Norge.
- Det kan ikke konstateres kjennskap på grunn av innklagedes eierandel i det norske selskapet Norgips AS. Dette er et selvstendig selskap som driver med produksjon av andre varer, og er ikke en konkurrent til klager.
- Kjennskap til varemerket er uansett ikke tilstrekkelig, søknaden må også være inngitt i strid med god forretningsskikk. Terskelen for dette må være høy, og innklagede har ikke utført noen handling som er illojal.

**10 Klagenemnda skal uttale:**

**11 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.**

- 12 Merket i den internasjonale registreringen er et ordmerke som består av merketeksten POCKET KIT.

- 13 Klagenemnda vil først ta stilling til om internasjonal registrering nr. 1248909, ordmerket POCKET KIT, er forvekselbart med klagers eldre innarbeidede rettighet til kjennetegnet POCKET.
- 14 Skjæringstidspunktet for når innarbeidelse må foreligge vil i denne saken være 23. juni 2014, som er prioritetsdagen for den internasjonale registreringen.
- 15 Klager har begrenset anførselen om innarbeidelse til å gjelde varene skyvedørskarmer, loftstrapper og kottdører.
- 16 I vurderingen av om ordmerket POCKET var godt kjent som noens særlige kjennetegn, viser Klagenemnda til at det er levert inn omfattende ny dokumentasjon til støtte for klagen. Saken står dermed i en annen stilling enn den gjorde for Patentstyret.
- 17 Det følger av varemerkeloven § 3 tredje ledd at et varemerke anses innarbeidet «når og så lenge det i omsetningskretsen her i riket for slike varer eller tjenester det gjelder, er godt kjent som noens særlige kjennetegn». I vurderingen av om et merke kan anses innarbeidet, skal det blant annet tas hensyn til markedsandeler, hvor intensiv, geografisk utbredt og langvarig bruken har vært, mengden investeringer i markedsføringen av merket, andelen av den relevante omsetningskretsen som oppfatter at varene har sin opprinnelse i et spesielt kommersielt foretak, samt uttalelser fra handelskamre eller andre forretningssammenslutninger, jf. C-108/97 & C-109/97 Chiemsee.
- 18 Gjennomsnittsforbrukeren for varene skyvedørskarmer, loftstrapper og kottdører vil primært være profesjonelle næringsdrivende, slik som byggevareforhandlere og byggefirmaer, men kan også omfatte private sluttbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 19 Det er ikke bruken i seg selv, men den virkning den må antas å ha hatt som er avgjørende, se Høyesteretts avgjørelse i HR-2005-1905-A, Gule Sider. I den samme dommen fremgår det også at merkets iboende grad av særpreg påvirker hva som må kreves for at merket skal ha oppnådd vern gjennom innarbeidelse. I avgjørelsen uttaler Høyesterett at det skal «meget til for at et deskriptivt merke kan bli tilstrekkelig innarbeidet som varemerke til å kunne registreres», og motsatt at «dersom det gjelder merker som til tross for et deskriptivt innhold i seg selv er noe mer distinktive, kan en mer kortvarig og mindre intensiv bruk få avgjørende betydning.» Hvorvidt POCKET er rent beskrivende eller svakt, eller har en iboende grad av særpreg, vil derfor være av betydning for vurderingen av om merket er innarbeidet.
- 20 Selv om det engelske begrepet «pocket door» betyr «skyvedør» på norsk, kan ikke Klagenemnda se at POCKET alene – i betydningen «lomme» – er beskrivende for varene skyvedørskarmer, loftstrapper og kottdører. Videre er Klagenemnda heller ikke enig med Patentstyret at POCKET alene fremstår som avledet av «pocket door», selv om deler av den relevante omsetningskretsen trolig kjenner til betydningen «pocket door». Ordet POCKET har en klar betydning som gjennomsnittsforbrukeren vil gjenkjenne og som ikke



umiddelbart har en sammenheng med varene. For deler av omsetningskretsen kan det tenkes at POCKET gir assosiasjoner til noe som kan gjemmes eller skyves inn i en lomme, men det at merketeksten av enkelte kan oppfattes suggestivt for en funksjon medfører ikke uten videre at merketeksten har en svak grad av særpreg. For den norske omsetningskretsen er Klagenemnda av den oppfatning at POCKET har en iboende grad av særpreg.

- 21 Dokumentasjonen for innarbeidelse kan i det vesentlige deles inn i markedsføringsmateriale – slik som brosjyrer og materiale brukt på messer – monteringsanvisninger, salgsdokumentasjon – blant annet omsetningstall og -statistikk og prislister – samt forhandleravtaler og -erklæringer.
- 22 Klager har i tillegg fremlagt en oversikt over forhandlere. Innklagede har anført at forhandlerledd og geografisk spredning fremstår som udokumentert. Til dette skal det bemerkes at Klagenemnda ikke ser noen grunn til å betvile oversikten over forhandlere som fører varer under merket POCKET. Det er sendt inn ny dokumentasjonen i saken som underbygger oversikten over forhandlere, slik som forhandlerlisten fra 2009 (bilag 9), salgsstatistikk (bilag 2 til 5) og diverse forhandleravtaler og -erklæringer. Dette er dokumentasjon som underbygger at oversikten stemmer, og som samtidig viser en solid geografisk spredning over hele Norge, samt at merket har vært brukt i flere år.
- 23 Videre viser salgsstatistikken i bilag 2 til 5, sammen med rapporten og omsetningsoversikt fra PricewaterhouseCoopers AS i bilag 17, en årlig omsetning på over 40 millioner i gjennomsnitt fra 2011 til 2014. Omsetningstallene fremstår som høye og dokumenterer omfattende salg av de enkelte produkter saken gjelder. Det er ikke fremlagt hvilken markedsandel omsetningstallene utgjør, men dette er ikke avgjørende. Det er fremlagt dokumentasjon i form av prislister fra 2005 på skyvedørskarmene, kottdørene og loftstrappen (bilag 6 til 8), pristilbud og forhandleravtaler fra 1997 til 2006 på de aktuelle varene (bilag 24) og oversikt over levert emballasje som har blitt brukt på produkter under merket POCKET. Dokumentasjonen sett i sammenheng med hverandre sannsynliggjør at omsetningen gjelder et forholdsvis høyt antall solgte enheter innenfor de aktuelle produktkategoriene.
- 24 Som det fremgår ovenfor, er det virkning av bruken som er avgjørende. Det vil derfor også være av betydning hvordan gjennomsnittsforbrukeren har blitt eksponert for merket gjennom markedsføringen og i bruk på selve produktene.
- 25 Klager har anført at markedsføringen primært skjer mot den profesjonelle delen av omsetningskretsen. Det innsendte materialet fra Bygg reis deg-messen i 2013 (bilag 50 til 57) viser hvordan forhandlerleddet har møtt varemerket i markedsføringen. Her er merket blant annet brukt på messeplakater, messebanner og som rollup-plakater, og merket er brukt i direkte tilknytning til de aktuelle varene. Det er riktignok det kombinerte merket som benyttes i dette materialet, men ordelementet POCKET fremstår som det klart dominerende elementet. Markedsføringen skjer videre gjennom møter mellom klager og forhandlere, og gjennom distribuering av brosjyrer/kataloger og monteringsanvisninger. Klager har sendt flere eksemplarer av slike brosjyrer (bilag 38-49), samt bestillingsbekreftelser på disse (bilag

26 til 37). Også her brukes POCKET som varemerke i direkte tilknytning til de aktuelle varene. I brosjyrene er merket brukt både som kombinert merke og som ordmerke, som etter Klagenemndas oppfatning forsterker inntrykket av at gjennomsnittsfbrukeren eksponeres i markedsføringen for ordet POCKET som varemerke.

- 26 Bildene av emballasjen (bilag 12-13) viser hvordan omsetningskretsen blir eksponert for merket i møte med varene. Også her benyttes det kombinerte merket, men tilsvarende som ovenfor er det teksten POCKET som fremstår som det dominerende element. Til dette kommer det også at kjøperne av varene vil bli eksponert for det rene ordmerket POCKET, som er brukt i monteringsanvisningene som følger varene (bilag 38-49).
- 27 Samlet sett viser dokumentasjonen at POCKET – både som rent ordmerke og som del av et kombinert merke – har vært benyttet i over 30 år på skyvedørskarmer, loftstrapper og kottdører, gjennom aktiv markedsføring og omsetning hvor gjennomsnittsfbrukeren har blitt eksponert for POCKET som et særlig kjennetegn på den kommersielle opprinnelsen til varene.
- 28 Etter en helhetsvurdering av den innsendte dokumentasjonen har Klagenemnda kommet frem til at ordmerket POCKET er godt kjent som noens særlige kjennetegn for skyvedørskarmer, loftstrapper og kottdører forut for prioritetsdatoen til ordmerket POCKET KIT.
- 29 Klagenemnda går så over til å vurdere spørsmålet om det yngre ordmerket POCKET KIT, internasjonal registrering nr. 1248909, er forvekselbart med det eldre innarbeidede ordmerket POCKET.
- 30 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.
- 31 Forvekslingsfare må videre vurderes ut fra gjennomsnittsfbrukerens 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.
- 32 Det yngre merket POCKET KIT omfatter bygningsmaterialer, dører og skyvedører i klasse 6 og 19. Dette er varer som overlapper eller som er svært likeartet med varene skyvedørskarmer, loftstrapper og kottdører som det eldre merket POCKET er innarbeidet for. Klagenemnda legger derfor til grunn at det foreligger vareidentitet og -likhet.

- 33 Det avgjørende i vurderingen vil da være om det foreligger tilstrekkelig kjennetegnslighet til at det kan foreligge fare for forveksling. Dette 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.
- 34 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, jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96, Gut Springenheide, avsnitt 31. Det må imidlertid tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren 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.
- 35 Gjennomsnittsforbrukeren for varene i klasse 6 og 19 vil i hovedsak omfatte profesjonelle næringsdrivende, slik som byggevare- og trelastforhandlere og entreprenørfirmaer og lignende, men vil også omfatte alminnelige sluttbrukere.
- 36 Kjennetegnene som skal vurderes er:

Klagers merke	Innklagedes merke
POCKET	POCKET KIT

- 37 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.
- 38 Klagenemnda er av den oppfatning at POCKET har en iboende grad av særpreg, se vurderingen i avsnitt 21 ovenfor. Tillegselementet KIT i det yngre merket kan bety «sett», det vil si en samling av enkeltdeler/utstyr/tilbehør som hører sammen, og er et beskrivende ord som kan brukes i tilknytning til de fleste varer.
- 39 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.

- 40 Det yngre ordmerket POCKET KIT tar opp i seg det eldre ordmerket POCKET i sin helhet. Som et særpreget element plassert først i merket, er det POCKET gjennomsnittsfbrukeren vil feste seg ved i møte med POCKET KIT. Til dette kommer det også at KIT fremstår som et beskrivende tilleggselement. Når POCKET er det dominerende elementet i begge merker, og merkene benyttes på identiske eller likeartede varer, vil det foreligge en risiko for forveksling.
- 41 Klagenemnda har etter en helhetsvurdering kommet til at innklagedes internasjonale registrering er gitt virkning i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a. Klagenemnda finner det da ikke nødvendig å ta stilling til om merket også er gitt virkning i strid med varemerkeloven § 16 bokstav b.
- 42 På bakgrunn av dette finner Klagenemnda at ordmerket POCKET KIT, internasjonal registrering nr. 1248909, blir å oppheve for samtlige varer i klasse 6 og 19, jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1248909, ordmerket POCKET KIT, oppheves for varene i klasse 6 og 19.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree  
(sign.)

Martin Berggreen Rove  
(sign.)