

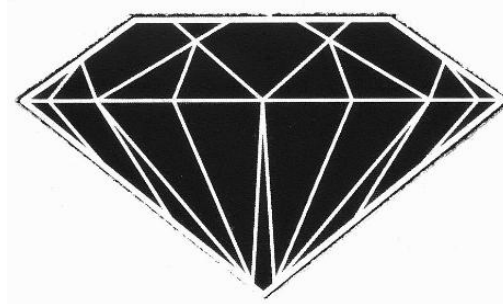
## Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Overprøvingsnr: TMADM0000065  
Deres ref.: Ole Marthon Granberg  
Varemerke: (figurmerke)  
Registreringsnr: 255424  
Søvnadsnr.: 200905949  
Innehaver: Granberg AS  
Kravstiller: DSM IP Assets BV  
Fullmektig: Oslo Patentkontor AS  
**Klagefrist: 2012.04.02**

Patentstyret har truffet følgende:

### AVGJØRELSE

Granberg AS, Bjoa, leverte 12. juni 2009 inn figurmerket,



for registrering i Varemerkeregisteret. Merket ble registrert 4. mai 2010 med registreringsnummer 255424 og kunngjort 10. mai 2010. Merket ble registrert med følgende varefortegnelse:

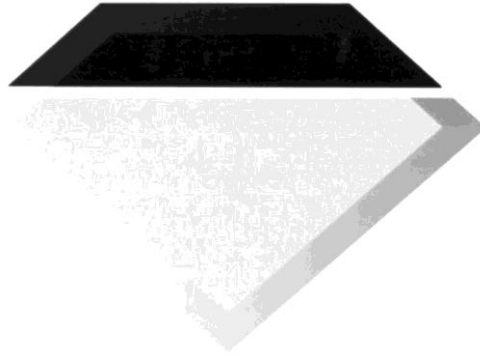
<b>Klasse 9</b>   Hansker for beskyttelse mot ulykker eller skader.
---

Registreringen er benyttet som basis for en internasjonal registrering, jf. MP/NO2010239.

DSM Assets BV, Heerlen, Nederland, leverte 20. september 2011 inn krav om administrativ overprøving av den aktuelle registreringen med Oslo Patentkontor AS, Oslo, som fullmektig. I kravet anføres det at den aktuelle registreringen skal settes til side som ugyldig, jf. varemerkeloven § 35 og § 40.

Kravet er begrunnet med at det registrerte merket er egnet til å forveksles med kravstillers internasjonal registrering nr. 853795, *figurmerke*, jf. varemerkeloven § 35 første ledd og § 16 bokstav a. Patentstyret legger til grunn at det foreligger rettslig interesse, jf. varemerkeloven § 39. Det er ikke registrert noen lisensavtaler i denne saken, jf. varemerkeloven § 40 tredje ledd annet punktum. Videre anses de formelle vilkårene etter varemerkeloven § 40 og varemerkeforskriften § 27 som oppfylt. Avgiften er betalt rettidig, jf. avgiftsforskriften § 19. Patentstyret har ikke fått melding om at det er reist søksmål om ugyldighet eller sletting, jf. varemerkeloven § 41.

Kravstillers internasjonale registrering nr. 853795,



er gitt virkning i Norge med blant annet følgende varefortegnelse:

<b>Klasse 9</b>	Gloves for protection against accidents; clothing and garments for protection against accidents; nets and fabrics for protection against accidents.
-----------------	---

Når det gjelder partenes anførsler vises det til sakens dokumenter.

#### **Patentstyrets vurderinger:**

En registrering av et varemerke skal helt eller delvis settes til side som ugyldig ved administrativ overprøving etter §§ 38 til 40, hvis registreringen er skjedd i strid med §§ 14-16 og ikke kan bestå etter § 8 første ledd, jf. varemerkeloven § 35.

For å sette en registrering til side som ugyldig etter varemerkeloven § 35, må bruken av det registrerte merket krenke en annens varemerkerett her i riket, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a. Et slikt tilfelle kan foreligge hvis det foreligger en risiko for forveksling mellom det registrerte merket i nærværende sak og en tidligere registrert rettighet. Da varemerket i nærværende sak ikke har vært registrert i fem år, vil ikke bestemmelsen om passivitet kommet til anvendelse, jf. varemerkeloven § 8 første ledd.

Spørsmålet om hvorvidt 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 bokstav b.

Ved avgjørelsen av om to merker er forvekselbare, må det vurderes om omsetningskretsen for de varene det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnernes innehavere, jf. EU-domstolens avgjørelse C-251/95, *Sabel v. Puma*, premiss 16, Høyesteretts avgjørelse Rt. 1999 s. 641, *Superlek* og Patentstyrets annen avdeling i sakene nr. 6923, *Kea!*, nr. 7092, *Handi* og nr. 7573, *Nostalgie Istanbul Orient Express*.

Innehavers varemerke er registrert for "hansker for beskyttelse mot ulykker eller skader" i klasse 9. Kravstillers varemerke er registrert for blant annet "gloves for protection against accidents" i klasse 9.

Innehaver har i denne saken anført at det ikke foreligger varer av samme slag da innehavers hansker ikke har fiberet Ultra-high-molecular-weight polyethylene. Hanskene selges derfor til forskjellige brukergrupper.

Patentstyret kan ikke legge vekt på hva varene til partene inneholder eller om partenes varer rent faktisk henvender seg til forskjellige brukergrupper. Det er varene slik de er beskrevet i varefortegnelsen som er avgjørende i denne vurderingen, ikke en eventuelt snevrere

vareangivelse i den faktiske omsetningen, jf. Høyesteretts avgjørelse, Rt. 1998 s. 1988, *Cosmea/Cosmica* og Patentstyrets annen avdelings sak nr. 6915, *P3 - Food*. Kravstillers merke er registrert for beskyttelse uten noen konkret begrensning knyttet til produktets sammensetning. Denne internasjonale registreringen har derfor beskyttelse for alle typer hansker for beskyttelse mot ulykker, og overfor alle relevante brukergrupper av slike hansker. Det foreligger følgelig vareoverlapping, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.

Det avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen er derfor hvorvidt det foreligger merkelikhet, og eventuelt graden av denne.

Faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkene enkelte deler. Patentstyret er av den oppfatning at det søkte merket, sett i forhold til de aktuelle varene vil henvende seg til både profesjonelle parter, og til vanlige sluttbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, *Gut Springenheide*.

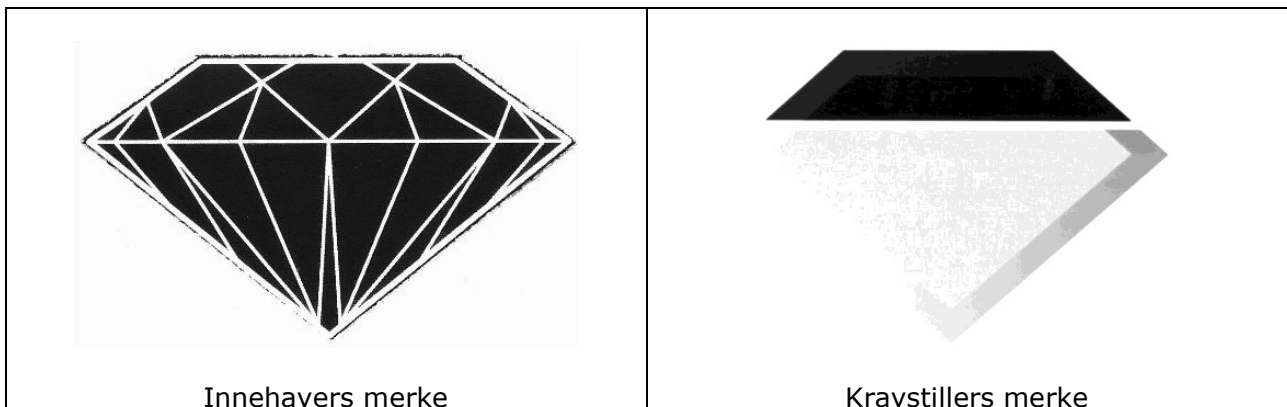
Kravstillers fullmektig anfører at helhetsinntrykkene av merkene er sammenfallende. Det må legges til grunn at det er omrisset og fasongen på merkene som forbrukerne legger merke til og det foreligger ingen ytterligere tekstelementer som kan skape avstand mellom merkene. Skal merkene beskrives vil omtalen være nær identisk.

Innehaver har anført at merkene ikke er egnet til å forveksles da merkene er meget forskjellig i design og farge.

Patentstyret har følgende bemerkninger i forhold til kjennetegnsvurderingen. Partene har viet mye plass til spørsmålet om det var illojalt av innehaver å søke registrering av merket på bakgrunn av forhistorien mellom partene. Kravstillers fullmektig har også vist til et avsnitt i Lassen/Stenvik: Kjennetegnsrett kapittel 11, V, 3, Illojale motiver. Dette er forhold som ikke er relevant for vurderingen av om kjennetegnene er forvekselbare eller ikke. Dette fremgår i det samme kapittelet i det etterfølgende avsnittet:

“Utgangspunktet må likevel være at avgjørelsene av om kjennetegnene er forvekselbare eller ikke må treffes på objektivt grunnlag, og uten at forholdet mellom partene trekkes inn, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-254/09 P, *Calvin Klein*, premiss 46.”

Vi kan heller ikke ta hensyn til hvordan innehavers merke brukes i markedet, herunder med teksten “Black Diamond”, plassert på et bestemt sted på hansken eller med et logotrykk. Begge merkene må vurderes alene slik de er gjengitt ved registrering, jf. Høyesteretts avgjørelse Rt. 1971 s. 962, *Teeni v. Teem*. Merkene som skal vurderes er gjengitt i det følgende:



Innehavers merke vil bli oppfattet som en diamant. Patentstyret er ikke enig i at det i hovedsak er omrisset eller fasongen på merkene som påvirker helhetsinntrykkene som må antas å skapes i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet. Kravstillers merke har en spesiell utforming av kanten som skaper en dybdefølelse. Den venstre siden av den grå delen går over i det hvite og forsvinner mot bakgrunnen. Merkets øvrige del er mørkere og er skilt fra den nedre delen med en hvit linje. Figuren har heller ikke en utforming som gir uttrykk for fasetter som er sentrale for diamanter. Inntrykket av disse elementene medfører at merket i sin helhet vil bli oppfattet som to geometriske figurer plassert oppå hverandre. Det er kun omrisset av figuren som i beste fall kan gi antydninger av en diamant. De andre nevnte figurelementene gir ikke noen slik entydig henvisning. Kombinasjonen av fargene svart og grå i kravstillers merke er uvanlig for diamanter som normalt består av en farge. Det er derfor tvilsomt om kravstillers merke vil bli omtalt som en diamant. Innehavers registrering fremstår derimot entydig som en tradisjonell diamant på grunn av de hvite strekene som tilfører merket de typiske fasettene til en diamant. Det er disse hvite strekene i innehavers merke som medfører at figuren umiddelbart blir oppfattet som en diamant, og som påvirker helhetsinntrykket av merket. Vi kan derfor ikke se bort i fra de hvite strekene som kravstillers fullmektig navngir som "hvite dekorstreker". Selv om merkene har en tilsvarende fasong, så er alle de andre elementene forskjellige og dette medfører at helhetsinntrykkene merkene skaper er ulike. Forskjellen mellom merkene er så stor at en oppheving av innehavers registrering ville innebære at kravstillers registrering har fått motivbeskyttelse for et motiv som merket kun gir vage antakelser om. Praksis har vist tilbakeholdenhet med å innrømme slik motivbeskyttelse, jf. Lassen/Stenvik: Kjennetegnsrett s. 404. En vag antydning til et samme omrisset eller fasong, skaper ikke tilstrekkelig likhet mellom merkene til at det oppstår en risiko for forveksling. Til dette er de øvrige merkeelementene for forskjellige.

Patentstyret har etter en helhetsvurdering av de aktuelle merkene kommet til at det ikke foreligger fare for forveksling for de nevnte varene i klasse 9. Det er i denne sammenheng lagt særlig vekt på at den eneste likheten mellom merkene er fasongen på figuren og at denne ikke anses som å påvirke helhetsinntrykket i avgjørende grad. Det er de andre merkeelementene i kravstillers merke som påvirker helhetsinntrykket og tilfører merket en særegenhet som skiller seg påtakelig fra utformingen av en vanlig diamant.

\*\*\*

Utfallet vil bli ført inn i registeret og kunngjort i Norsk varemerketidende etter klagefristens utløp, jf. varemerkeloven § 47.

#### **Konklusjon:**

Patentstyret har kommet til at registrering nr. 255424, *figur*, ikke er egnet til å forveksles med kravstillers internasjonale registrering nr. 853795, *figur*, etter varemerkeloven § 16 første ledd bokstav a, og at registreringen dermed skal opprettholdes uendret, jf. varemerkeloven § 35.

#### **Beslutning:**

**Registreringen opprettholdes,  
 jf. varemerkeloven § 35.**

Tord Hestenes

Kopi: Kravstillers fullmektig

Oslo Patentkontor AS  
Postboks 7007 Majorstuen  
0306 Oslo

Oslo, 2012.02.02

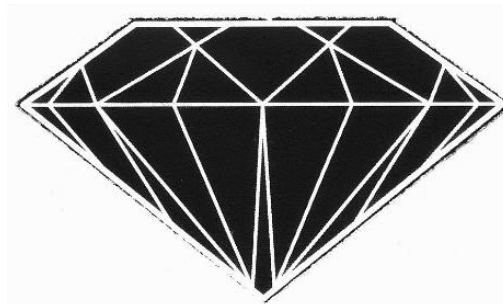
Overprøvningsnr.: TMADM0000065  
Deres ref.: V11-0627-ML/ML  
Varemerke: (figurmerke)  
Registreringsnr.: 255424  
Sønsadsnr.: 200905949  
Innehaver: Granberg AS  
Kravstillere: DSM IP Assets BV  
Fullmektig: Oslo Patentkontor AS  
**Klagefrist: 2012.04.02<sup>1</sup>**

## Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Patentstyret har truffet følgende:

### AVGJØRELSE

Granberg AS, Bjoa, leverte 12. juni 2009 inn figurmerket,



for registrering i Varemerkeregisteret. Merket ble registrert 4. mai 2010 med registreringsnummer 255424 og kunngjort 10. mai 2010. Merket ble registrert med følgende varefortegnelse:

<b>Klasse 9</b>   Hansker for beskyttelse mot ulykker eller skader.
---

Registreringen er benyttet som basis for en internasjonal registrering, jf. MP/NO2010239.

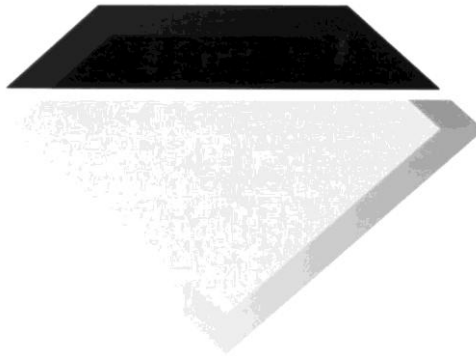
<sup>1</sup> Avgjørelsen kan skriftlig påklages til Patentstyrets annen avdeling. Se varemerkeloven §§ 49 og 50.

**Klagefrist:** Klage må være innkommet til Patentstyret innen to måneder etter den dato avgjørelsen ble sendt til klageren. Se varemerkeloven § 50. Vedrørende innlevering og innbetaling, se forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv.

DSM Assets BV, Heerlen, Nederland, leverte 20. september 2011 inn krav om administrativ overprøving av den aktuelle registreringen med Oslo Patentkontor AS, Oslo, som fullmektig. I kravet anføres det at den aktuelle registreringen skal settes til side som ugyldig, jf. varemerkeloven § 35 og § 40.

Kravet er begrunnet med at det registrerte merket er egnet til å forveksles med kravstillers internasjonale registrering nr. 853795, *figurmerke*, jf. varemerkeloven § 35 første ledd og § 16 bokstav a. Patentstyret legger til grunn at det foreligger rettslig interesse, jf. varemerkeloven § 39. Det er ikke registrert noen lisensavtaler i denne saken, jf. varemerkeloven § 40 tredje ledd annet punktum. Videre anses de formelle vilkårene etter varemerkeloven § 40 og varemerkeforskriften § 27 som oppfylt. Avgiften er betalt rettidig, jf. avgiftsforskriften § 19. Patentstyret har ikke fått melding om at det er reist søksmål om ugyldighet eller sletting, jf. varemerkeloven § 41.

Kravstillers internasjonale registrering nr. 853795,



er gitt virkning i Norge med blant annet følgende varefortegnelse:

<b>Klasse 9</b>	Gloves for protection against accidents; clothing and garments for protection against accidents; nets and fabrics for protection against accidents.
-----------------	---

Når det gjelder partenes anførsler vises det til sakens dokumenter.

**Patentstyrets vurderinger:**

En registrering av et varemerke skal helt eller delvis settes til side som ugyldig ved administrativ overprøving etter §§ 38 til 40, hvis registreringen er skjedd i strid med §§ 14-16 og ikke kan bestå etter § 8 første ledd, jf. varemerkeloven § 35.

For å sette en registrering til side som ugyldig etter varemerkeloven § 35, må bruken av det registrerte merket krenke en annens varemerkerett her i riket, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a. Et slikt tilfelle kan foreligge hvis det foreligger en risiko for forveksling mellom det registrerte merket i nærværende sak og en tidligere registrert rettighet. Da varemerket i nærværende sak ikke har vært registrert i fem år, vil ikke bestemmelsen om passivitet kommet til anvendelse, jf. varemerkeloven § 8 første ledd.

Spørsmålet om hvorvidt 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 bokstav b.



Ved avgjørelsen av om to merker er forvekselbare, må det vurderes om omsetningskretsen for de varene det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnernes innehavere, jf. EU-domstolens avgjørelse C-251/95, *Sabel v. Puma*, premiss 16, Høyesteretts avgjørelse Rt. 1999 s. 641, *Superlek* og Patentstyrets annen avdeling i sakene nr. 6923, *Kea!*, nr. 7092, *Handi* og nr. 7573, *Nostalgie Istanbul Orient Express*.

Innehavers varemerke er registrert for "hansker for beskyttelse mot ulykker eller skader" i klasse 9. Kravstillers varemerke er registrert for blant annet "gloves for protection against accidents" i klasse 9.

Innehaver har i denne saken anført at det ikke foreligger varer av samme slag da innehavers hansker ikke har fiberet Ultra-high-molecular-weight polyethylene. Hanskene selges derfor til forskjellige brukergrupper.

Patentstyret kan ikke legge vekt på hva varene til partene inneholder eller om partenes varer rent faktisk henvender seg til forskjellige brukergrupper. Det er varene slik de er beskrevet i varefortegnelsen som er avgjørende i denne vurderingen, ikke en eventuelt snevrere vareangivelse i den faktiske omsetningen, jf. Høyesteretts avgjørelse, Rt. 1998 s. 1988, *Cosmea/Cosmica* og Patentstyrets annen avdelings sak nr. 6915, *P3 - Food*. Kravstillers merke er registrert for beskyttelseshansker uten noen konkret begrensning knyttet til produktets sammensetning. Denne internasjonale registreringen har derfor beskyttelse for alle typer hansker for beskyttelse mot ulykker, og overfor alle relevante brukergrupper av slike hansker. Det foreligger følgelig vareoverlapping, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.

Det avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen er derfor hvorvidt det foreligger merkelikhet, og eventuelt graden av denne.

Faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkens enkelte deler. Patentstyret er av den oppfatning at det søkte merket, sett i forhold til de aktuelle varene vil henvende seg til både profesjonelle parter, og til vanlige sluttbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, *Gut Springenheide*.

Kravstillers fullmektig anfører at helhetsinntrykkene av merkene er sammenfallende. Det må legges til grunn at det er omrisset og fasongen på merkene som forbrukerne legger merke til og det foreligger ingen ytterligere tekstelementer som kan skape avstand mellom merkene. Skal merkene beskrives vil omtalen være nær identisk.

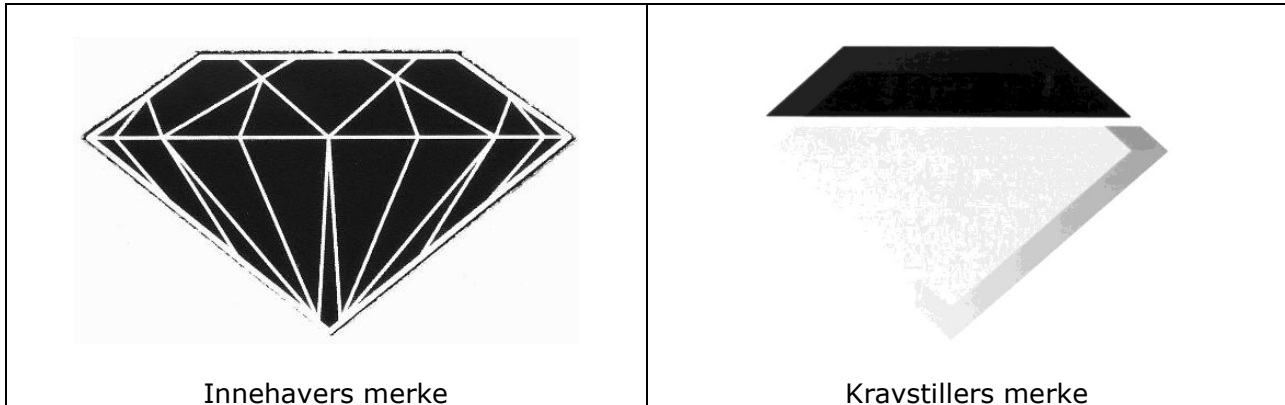
Innehaver har anført at merkene ikke er egnet til å forveksles da merkene er meget forskjellig i design og farge.

Patentstyret har følgende bemerkninger i forhold til kjennetegnsvurderingen. Partene har viet mye plass til spørsmålet om det var illojalt av innehaver å søke registrering av merket på bakgrunn av forhistorien mellom partene. Kravstillers fullmektig har også vist til et avsnitt i Lassen/Stenvik: Kjennetegnsrett kapittel 11, V, 3, Illojale motiver. Dette er forhold som ikke er relevant for vurderingen av om kjennetegnene er forvekselbare eller ikke. Dette fremgår i det samme kapittelet i det etterfølgende avsnittet:

"Utgangspunktet må likevel være at avgjørelsene av om kjennetegnene er forvekselbare eller ikke må treffes på objektivt grunnlag, og uten at forholdet mellom partene trekkes inn, jfr. EU-domstolens avgjørelse i sak C-254/09 P, *Calvin Klein*, premiss 46."



Vi kan heller ikke ta hensyn til hvordan innehavers merke brukes i markedet, herunder med teksten "Black Diamond", plassert på et bestemt sted på hansken eller med et logotrykk. Begge merkene må vurderes alene slik de er gjengitt ved registrering, jf. Høyesteretts avgjørelse Rt. 1971 s. 962, *Teeni v. Teem*. Merkene som skal vurderes er gjengitt i det følgende:



Innehaversmerke vil bli oppfattet som en diamant. Patentstyret er ikke enig i at det i hovedsak er omrisset eller fasongen på merkene som påvirker helhetsinntrykkene som må antas å skapes i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet. Kravstillers merke har en spesiell utforming av kanten som skaper en dybdefølelse. Den venstre siden av den grå delen går over i det hvite og forsvinner mot bakgrunnen. Merkets øvrige del er mørkere og er skilt fra den nedre delen med en hvit linje. Figuren har heller ikke en utforming som gir uttrykk for fasetter som er sentrale for diamanter. Inntrykket av disse elementene medfører at merket i sin helhet vil bli oppfattet som to geometriske figurer plassert oppå hverandre. Det er kun omrisset av figuren som i beste fall kan gi antydninger av en diamant. De andre nevnte figurelementene gir ikke noen slik entydig henvisning. Kombinasjonen av fargene svart og grå i kravstillers merke er uvanlig for diamanter som normalt består av en farge. Det er derfor tvilsomt om kravstillers merke vil bli omtalt som en diamant. Innehavers registrering fremstår derimot entydig som en tradisjonell diamant på grunn av de hvite strekene som tilfører merket de typiske fasettene til en diamant. Det er disse hvite strekene i innehavers merke som medfører at figuren umiddelbart blir oppfattet som en diamant, og som påvirker helhetsinntrykket av merket. Vi kan derfor ikke se bort i fra de hvite strekene som kravstillers fullmektig navngir som "hvite dekorstreker". Selv om merkene har en tilsvarende fasong, så er alle de andre elementene forskjellige og dette medfører at helhetsinntrykkene merkene skaper er ulike. Forskjellen mellom merkene er så stor at en oppheving av innehavers registrering ville innebære at kravstillers registrering har fått motivbeskyttelse for et motiv som merket kun gir vage antakelser om. Praksis har vist tilbakeholdenhet med å innrømme slik motivbeskyttelse, jf. Lassen/Stenvik: Kjennetegnsrett s. 404. En vag antydning til et samme omrisset eller fasong, skaper ikke tilstrekkelig likhet mellom merkene til at det oppstår en risiko for forveksling. Til dette er de øvrige merkeelementene for forskjellige.

Patentstyret har etter en helhetsvurdering av de aktuelle merkene kommet til at det ikke foreligger fare for forveksling for de nevnte varene i klasse 9. Det er i denne sammenheng lagt særlig vekt på at den eneste likheten mellom merkene er fasongen på figuren og at denne ikke anses som å påvirke helhetsinntrykket i avgjørende grad. Det er de andre merkeelementene i kravstillers merke som påvirker helhetsinntrykket og tilfører merket en særegenhet som skiller seg påtakelig fra utformingen av en vanlig diamant.

\*\*\*

Utfallet vil bli ført inn i registeret og kunngjort i Norsk varemærketidende etter klagefristens utløp, jf. varemærkeloven § 47.

**Konklusjon:**

Patentstyret har kommet til at registrering nr. 255424, *figur*, ikke er egnet til å forveksles med kravstillers internasjonale registrering nr. 853795, *figur*, etter varemærkeloven § 16 første ledd bokstav a, og at registreringen dermed skal opprettholdes uendret, jf. varemærkeloven § 35.

**Beslutning:**

**Registreringen opprettholdes,  
jf. varemærkeloven § 35.**

Tord Hestenes