

Overprøvningsnr.: TMADM0000076  
Varemerke: WONDERSHARE  
Int.reg.nr.: 1066543  
Søknadsnr.: 201102195  
Innehaver: Wondershare Software Co Ltd.  
Fullmektig: Shenzhen Talent Trademark Service  
Kravstiller: Invensys System Inc.  
Fullmektig: Bryn Aarflot AS  
Deres ref: 524645/SL/SL  
**Klagefrist: 2012.03.20<sup>1</sup>**

## Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Patentstyret har truffet følgende:

### AVGJØRELSE

Wondershare Software Co Ltd, Kina, utpekte Norge for sitt ordmerke WONDERSHARE gjennom Madridprotokollen med internasjonal registreringsdato 4. januar 2011.

Merket har internasjonalt registreringsnummer 1066543, og notifikasjonen fra Wipo datert 24. februar 2011 omfatter følgende varefortegnelse:

<b>Klasse 9</b>	Data processing apparatus; computer programmes (programs), recorded; compute operating programs, recorded; computer peripheral devices; computer software (recorded); magnetic data media; optical discs; electronic publications (downloadable); computer programs (downloadable software); computer software (recorded).
-----------------	--

Invensys System Inc, Massachusetts, USA, leverte 26. oktober 2011 inn krav om administrativ overprøving av ovenfor nevnte registrering med Bryn Aarflot AS, Oslo, som fullmektig. I kravet anføres det at den internasjonale registreringen må settes til side som ugyldig, jf. varemerkeloven § 35. Kravet er begrunnet med at den internasjonale registreringen er besluttet gjeldende i Norge i strid med varemerkelovens § 16 bokstav a, da merket er egnet til å forveksles med kravstillerens tidligere registrering nr. 201914, ordmerket WONDERWARE.

Kravstillerens registrering nr. 201914, ordmerket WONDERWARE er registrert med følgende varefortegnelse:

<b>Klasse 9</b>	Dataprogrammer.
-----------------	-----------------

Kravet til rettslig interesse anses således å være oppfylt, jf. varemerkeloven § 39. Videre anses de formelle vilkårene etter varemerkeloven § 40 og varemerkeloven § 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.

<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.

Innehaver har ikke inngitt tilsvaret i saken. Når det gjelder kravstillers 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 varemerkeloven §§ 14-16 og ikke kan bestå etter § 8 første ledd, jf. varemerkeloven § 35.

Spørsmålet er om det registrerte merket WONDERSHARE skal settes til side som ugyldig fordi det på søknadstidspunktet var egnet til å forveksles med kravstillers tidligere registrering ordmerket WONDERWARE, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a.

*Varemerkeloven § 16 første ledd bokstav a - varemerke*

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.

*Vareslagslikheten:*

“Dataprogrammer” er et vidt begrep som omfatter varer av samme art, som “computer programmes, recorded; computer operating programs, computer software (recorded)” samt “computer programs (downloadable software); computer software (recorded)” i klasse 9. Det foreligger vareidentitet mellom disse varene.

For de gjenværende varene, det vil si “data processing apparatus; computer peripheral devices; magnetic data media; optical discs” så foreligger det høy grad av vareslagslikhet. Som anført fra kravstillers fullmektig sin side er det her snakk om komplementære varer, i og med at det ene ikke fungerer uten det andre. Det foreligger videre et fellesskap i omsetning, hva angår utsalgssteder, og hvor markedsføringen er rettet mot de samme kundegruppene. Når det gjelder “electronic publications (downloadable) kan dette tenkes å være elektroniske bruksanvisninger tilknyttet programvaren, og det vil derfor være naturlig å anse disse for å være likeartet med “dataprogrammer”.

Da det foreligger vareidentitet for enkelte av de aktuelle varene, samt vareslagslikhet for de resterende varene, vil graden av kjennetegnslikhet bli avgjørende for forvekselbarhetsvurderingen.

*Kjennetegnslikheten:*

Når det skal avgjøres om merkene er forvekselbare, skal det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet, og det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere etter hvilken kategori av varer eller tjenester det er tale om og hvordan de omsettes. Vurderingen må skje konkret og i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg vil ha en større beskyttelsessfære enn et svakt og tilnærmet beskrivende merke, fordi omsetningskretsen da lettere vil kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse, enn hva som er tilfellet overfor svake merker. En slik vurdering ble foretatt i EU-domstolens avgjørelser C-39/97, *Canon v Metro-Goldwyn-Mayer*, premiss 18, C-206/04, *Zirh v. Sir*, premiss 19, og av Patentstyrets annen avdeling i sakene nr. 6923, *Kea!*, og nr. 7092, *Handi*.

Kravstillers merke består av en sammenstilling av det engelske ordet WONDER som kan oversettes til “underverk, vidunder” eller “under” og WARE som betyr “vare” eller “vareutvalg”. “Ware” er dessuten et vanlig brukt suffiks i sammenstillingene “hardware” og “software” noe som gjør at WONDERWARE, i forbindelse med, for eksempel en programvare vil forstås som “vidunder programvare”, eller “vidunder hardware” på en “magnetic data media”.

Innehavers merke har det samme innledende element WONDER som i kravstillers merke, etterfulgt av SHARE som er engelsk for "del" eller "å dele". Sammenstillingen kan oversettes som "vidunder del" eller "vidunder å dele". Sett i lys av "shareware"-programmer som fins på markedet i dag, (for eksempel programvare for bildedeling), vil sammenstillingen trolig bare oppfattes som et "eventyrlig program(vare) til å dele med andre".

Kravstillers fullmektig anfører at merkene har en høy grad av både visuell, fonetisk og assosiasjonsmessig likhet.

*Fonetisk og visuelt like:*

Kravstillers merke består av elleve bokstaver, mens innehavers merke består av ti. Av disse er hele 9 bokstaver identiske, og plassert i samme rekkefølge. Merkene har samme antall stavelser, WON-DER-WARE og WON-DER-SHARE. I tillegg er også det første elementet i merkene (-WONDER) og endelsen (-ARE) helt like. Dette gjør at merkene fremstår både visuelt og fonetisk svært like hverandre. Forskjellen ligger i at kravstillers siste merkedel innledes med bokstavene SH, mens innehavers innledes med bokstaven W. Da forskjellen fremkommer midt inne i et langt ord som har identisk begynnelse og slutt, vil den sannsynligvis ikke være tilstrekkelig til å holde merkene atskilt fra hverandre.

Konseptuelt er merkene forskjellige ved at det siste elementet i merkene ("share" og "ware") har ulikt betydningsinnhold. Helhetlig sett fremstår merkene likevel nokså like ved at merkene har samme komposisjonsmessige oppbygging (WONDER + et beskrivende element), i tillegg til at WONDERWARE spiller på en "eventyrlig programvare", mens WONDERSHARE trolig bare vil oppfattes som et "eventyrlig program(vare) til å dele med andre". Vi finner derfor at den assosiasjonsmessige likheten medfører at gjennomsnittsforbrukeren, når han første gang møter WONDERWARE, bare vil tro at det er en ny utgave- "en programvare til å dele" fra samme produsent som WONDERWARE.

*Helhetsvurderingen:*

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

Helhetlig sett må WONDER sammenstilt med et beskrivende tilleggselement ansees å ligge i nedre distinktivitetssjikt for den aktuelle varegruppen. Dette betyr at kravstillers merke WONDERWARE må anses å inneha et smalt beskyttelsesvern. Felleselementets sentrale rolle og plassering, samt den konseptuelle likheten mellom merkene, gjør likevel at merkene blir fonetisk og visuelt svært like hverandre, og bidrar til at omsetningskretsen for de varer og tjenester det gjelder kan komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnernes innehavere.

**Konklusjon:**

Etter en helhetlig vurdering har Patentstyret kommet til at kravstillers merke er egnet til å forveksles med registrering nr. 155190, ordmerket WONDERSHARE, for alle de aktuelle varene i klasse 9.

**Konklusjon:**

Patentstyret har kommet til at registreringen er ugyldig etter varemerkeloven § 35, jf § 16 bokstav a for samtlige varer i klassene 9.

**Beslutning:**

**Registreringen settes til side som ugyldig, jf. varemærkeloven § 35.**

Hilde Helgeland

Kopi: Kravstillers fullmektig