



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 16/00184
Dato: 31. august 2017

Klager: Wolfcraft GmbH
Representert ved: Rennenkampff & Partner AB

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Kari Anne Lang-Ree og Thomas Strand-Utne

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 22. juni 2016, hvor ordmerket WOLFCRAFT, internasjonal registrering nr. 1212788 med søknadsnummer 201409288, ble nektet delvis virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 7: Mechanically operated tools; machines for the construction of machines, apparatus, tools and vehicles and for electrical and structural engineering, metal working, wood working, plastics processing and stone working, television, radio and vehicle repair, for plumbers, bricklayers, paper hangers, painters, carpenters, clock and watchmakers, floor and tile layers, installers and DIY enthusiasts; mechanically operated tools and apparatus for the construction of machines, apparatus, tools and vehicles, for electrical and structural engineering, for metal working, woodworking, plastics processing and stone working, television, radio and vehicle repair, for plumbers, bricklayers, paper hangers, painters, carpenters, clock and watchmakers, floor and tile layers, installers and DIY enthusiasts; hand-operated driving machines intended for stationary installation for driving tools, including accessories (included in this class), namely milling motors and grinding motors; tool inserts for use with mechanically operated tools, in particular plug-in tools for electric hammers and pneumatic hammers, drill bits and milling bits; mechanically operated screwing tools, in particular screwdrivers and screwdriver bits (bits for mechanical tools), and holders relating thereto; electrically or pneumatically operated drilling machines and hand drills; drills, drill bits, drill buckets, milling cutters, milling drills, drill rasps, rasp files, countersinks, bore saws and hole saws for mechanical tools; drill stands and drilling aids for electric drilling machines; drill chucks for mechanical tools; drill stands and drilling aids for electrically or pneumatically operated drilling machines; templates (parts of machines), in particular drilling and milling templates; milling stops; bit stops for drills (parts of machines); milling cutters (mechanical tools); grinding machines and grinding wheels (parts of machines); cut-off grinders, grinding plates, grinding discs, cut-off wheels, ceramic grinding pencils (parts of machines); electric cutting tools; blades (parts of machines); electric hole cutters; electric tile and laminate cutters; cutting machines; electric strip and edge cutters; saws (machines), in particular hole saws, circular saws and chain saws; saw blades and blades for mechanical tools; chisels for machines; electric chisels; brushes (parts of machines), in particular wire brushes; mixers (parts of machines), in particular paint mixers, mortar mixers, adhesive mixers; mechanical clamping, stretching and expanding tools and devices; clamping spindles for mechanical tools; clamping jaws (parts of machines); pneumatic tools (parts of machines); turning and planing machines; electric cartridge guns; pumps (parts of machines or motors and engines); tables for machines; supporting trestles, sawhorses and roller blocks (parts of machines); planing benches and turning lathes (parts of machines), clamping and work tables being parts of machines; electric and non-electric soldering and welding tools; electric cleaning machines and apparatus; flexible shafts (parts of machines); holders (parts of machines) for all the aforesaid goods; handles for mechanical tools, in particular telescopic handles; parts of machines, namely grinding wheels, grinding plates, abrasive belts, abrasive strips, abrasive sheets, polishing bonnets, polishing wheels, polishing heads; storage containers adapted for the aforesaid goods, in particular cases, bags, boxes, caskets, assortment boxes and magazines; pneumatic fittings of metal (parts of machines); packaging of metal adapted

for mechanically operated tools; parts, spare parts and accessories for all the aforesaid goods, included in this class.

- Klasse 8: Hand tools (hand-operated); implements (hand-operated) for agricultural, horticultural and forestry purposes, for the construction of machines, apparatus, tools and vehicles and for electrical and structural engineering, metal working, wood working, plastics processing and stone working, television, radio and vehicle repair, for plumbers, bricklayers, paper hangers, painters, carpenters, clock- and watchmakers, floor and tile layers, installers and DIY enthusiasts; tool inserts for use with hand-operated tools, in particular bit inserts and inserts for spanners; vices, clamping jaws for vices; clamps (hand tools), in particular screw clamps, spring clamps, ratchet clamps, mounting clamps, one-handed clamps and glue presses; hand-operated screwing tools, in particular screwdrivers and screwdriver bits (bits for hand-operated tools), and holders relating thereto; non-electric hand drills; drills, drill bits, drill buckets, milling cutters, milling drills, drill rasps, rasp files, countersinks, bore saws and hole saws for hand tools; drill stands and drilling aids for hand-operated drills; drill chucks for hand tools; guiding tools (hand-operated) for drills and hole saws; milling cutters (hand tools); sharpening instruments; blade sharpening instruments; hand-operated grinding wheels, grinding plates, cut-off wheels, cut-off grinders and ceramic grinding pencils; grinders (hand tools), hand-operated grinding apparatus; cutlery; cutting tools; glass cutters; knives (hand tools), carpet knives and scissors; scrapers (hand tools); mitre boxes, edge cutters, cutters; blades (parts of hand tools); hand-operated hole cutters; non-electric tile and laminate cutters; non-electric laminate fitters (hand tools); cutting aids (hand tools); non-electric strip and edge cutters; saws (hand tools); saw blades and blades for hand-operated tools; chisels (hand-operated tools), in particular including boring tools; mixers (inserts for hand tools), in particular paint mixers, mortar mixers, adhesive mixers; hand-operated clamping, stretching and expanding tools, in particular belt tensioning tools, frame clamps, angle clamps, clamping jaws, quick-release clamps; clamping spindles for hand tools; dowelling tools; planes; cartridge guns (hand tools); hand pumps; pull bars; trowels (tools), in particular brick trowels; plaster buckets; spattles, tackers; mitre boxes; clamps, in particular riveting pliers; rasps and files (hand tools); angles (hand tools); spanners; hand-operated striking tools, in particular bats; handles for hand tools, in particular telescopic handles; holders for all the aforesaid goods; dies and inserts for all the aforesaid goods; hand tools, namely grinding wheels, grinding plates, abrasive belts, abrasive strips, abrasive sheets, polishing bonnets, polishing wheels, polishing heads; scribes (tools); storage containers adapted for the aforesaid goods, in particular cases, bags, boxes, caskets, assortment boxes and magazines; packaging of metal adapted for hand-operated tools; parts, spare parts and accessories for all the aforesaid goods, included in this class.
- Klasse 12: Apparatus for locomotion by land, in particular trolleys, hand trucks and push carts; luggage nets for vehicles and vehicle trailers; parts and spare parts for all the aforesaid goods, included in this class.
- Klasse 20: Furniture, in particular tables, cupboards, shelves, racks, benches, work benches, vice benches (not of metal), planing benches and turning lathes, clamping and work tables, work tables for milling, drilling, sawing, grinding and polishing (other than tables for machines); supporting trestles, sawhorses and roller blocks (not being parts of machines); storage racks, not of metal, for storing firewood; goods carrier displays for displaying goods; showcases for presenting goods; guide rails, not of metal; fastening materials, not of metal, namely wood dowels, plastic dowels, plastic hooks; fastening and

spacer wedges, not of metal; clamps (cramps), not of metal; troughs of plastic for mixing mortar; strips of wood for frames; wooden dowels, wooden pegs; empty storage containers, not of metal; empty storage containers (not of metal), in particular cases, boxes, caskets, assortment boxes and magazines for tools, tool inserts, ironmongery, small items of metal hardware; suction cups of plastic for changing lighting devices; spacers of wood or plastic for floor layering and for positioning of door frames and window frames; packaging containers, not of metal; dowel bars; clips of plastic for cables and plants; storage containers adapted for the aforesaid goods, in particular cases, bags, boxes, caskets, assortment boxes and magazines; parts, spare parts and accessories for all the aforesaid goods, included in this class.

- 3 Patentstyret frafalt under behandlingen henvisningen til ti andre registrerte merker som opprinnelig hadde blitt ansett forvekselbare, men varemerket ble til slutt nektet registrert som følge av at merket er egnet til å forveksles med følgende merker, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd:

Registrering nr. 117689:



- Klasse 1: Kjemiske produkter (ikke sopp-, insekt- eller ugressdrepende) til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; naturlige og kunstige gjødningsmidler, blomsterjord og jord til planting.
- Klasse 5: Preparater til utryddelse av ugress, sopp, skadedyr og insekter, fungicider, herbicider og insekticider.
- Klasse 6: Metallgjerder og metallgjerdematerialer, kalibrerte kjeder, rullekjeder, skipskjeder og kjettinger (unntatt drivkjeder til kjøretøyer), wire, ikke-elektrisk ståltråd og ikke-elektriske metallkabler; stenger, peler, søyler og stolper av metall; tanker og beholdere av metall for væsker, ventiler av metall (ikke deler av maskiner).
- Klasse 7: Store landbruksredskaper, nemlig sprøytemaskiner, -apparater og -utstyr, automatiske sprøyteapparater og overrislingsmaskiner, såmaskiner, såvalser, elektrisk drevne, batteridrevne og bensindrevne gressklippere, plenfeiemaskiner; trykk- og reduksjonsventiler (deler av maskiner).
- Klasse 8: Håndverktøy (ikke opptatt i andre klasser), håndredskap og -instrumenter for hage- og landbruk, manuelt drevne gressklippere.
- Klasse 11: Automatiske sprøyteinnretninger og overrislingsanlegg for plener og hager, apparater og utstyr til vanntilførsel, regulerings- og sikkerhetsarmaturer for vannledninger.
- Klasse 12: Trillebører, traktorer, vogner og kjerrer; drivkjeder for kjøretøyer.
- Klasse 17: Vannslanger, armaturer (ikke av metall) for vannslanger.

- Klasse 20: Hagemøbler av tre, metall og plast, blomsterpidestaller, tanker og beholdere (ikke av metall) for væsker.
- Klasse 21: Børster, koster, metallbøtter, vannkanner, blomsterpotteholdere av metall, tre, steintøy eller plast, blomsterpottes, blomstersprøyter og -spredere.
- Klasse 31: Såvarer, levende trær, busker, planter og blomster; løk for planting frisk frukt og grønnsaker, avskårne blomster, torvstrø, boss og halm (jorddekke).
- Klasse 35: Drift av hageutstørsbutikker, annonse- og reklamevirksomhet til fremme for bruk av hageutstyr og -produkter.
- Klasse 37: Utforming, konstruksjon og bygging (unntatt rådgivning og planlegging), vedlikehold og reparasjon av hager og parker.
- Klasse 42: Bestyrelse og forvaltning av hageutstyr, desing-vedlikehold, hagearkitekter.

Registrering nr. 176930:



- Klasse 1: Kjemiske produkter (ikke sopp-, insekt- eller ugressdrepende) til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; naturlige og kunstige gjødningsmidler.
- Klasse 5: Ugressdrepende midler; fungicider, herbicider; insektdrepende midler.
- Klasse 6: Bære- og holderinnretninger av metall for vanningslanger, spoler av metall (ikke mekaniske) for fleksible rør og slanger.
- Klasse 7: Jordbruksredskaper (andre enn hånddrevne) og jordbruksmaskiner; sprøytepistoler, sprøytemaskiner og vanningsmaskiner, alle disse varer for jordbruksformål; automatiske vannspredere, elektriske sager (maskiner), gressklippere (maskiner), ploger og plogskjær, harver og maskiner og maskinelt eller mekanisk drevne redskap til pløying, fresing og kultivering av jorden, skurtreskere, selvbindere, slåmaksiner, treskemaskiner og hakkelsmaskiner.
- Klasse 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); håndredskaper og -verktøy for jordbruk og hagebruk; gressklippere (hånddrevne).
- Klasse 11: Apparater og innretninger for vanntilførsel.
- Klasse 12: Trillebårer, traktorer, vogner; slangevogner for fleksible rør og slanger.
- Klasse 17: Vanningslanger; fleksible rør av plast.

- Klasse 20: Hagemøbler; bære- og holderinnretninger av plast for vanningslanger; spoler, ikke av metall (ikke mekaniske) for fleksible rør og slanger; forbindelses- og koplingsinnretninger av plast for sammenkopling og skjøting av slanger.
- Klasse 21: Børster (ikke malerpensler), feiekoster, baljer og bøtter av metall, vanningskanner, blomsterpotter.
- Klasse 31: Såkorn.
- Klasse 37: Reparasjon og vedlikehold av hagebruks- og landbruksmaskiner.
- Klasse 42: Landskapsarkitekter, hagearkitekter; rådgivning vedrørende hagedyrking, landskappleie, ivaretagelse av kulturlandskapet og kultivering og stell av hager; tekniske konsultasjoner og faglig rådgivning (ikke om forretninger) angående hageprodukter

Registrering nr. 180948:



- Klasse 1: Gjødningsmidler
- Klasse 5: Ugressdrepende midler, herbicider, insektedrepende midler, fungicider.
- Klasse 6: Slangetilkoplingssystemer av metall eller av metall kombinert med plastmaterialer, metallslangeholdere beregnet for vegg- og murmontasje.
- Klasse 7: Hagemaskiner og -redskaper, nemlig større og mindre landbruksredskaper, jordbearbeidingsmaskiner og -apparater, plenklippere, jordfresere, mekaniske og flyttbare slangetromler, gjødselspredere, spredskyfler, strø- og såmaskiner, elektriske kantklippere med trådmekanisme.
- Klasse 8: Hånddrevne apparater for plenbehandling, hånddrevne gressklippere, jordbearbeidingsredskaper av bærbar og hånddreven type, hageredskaper, verktøy- og redskapsholdere, sprøyter og forstøvere.
- Klasse 9: Programmeringsenheter og intervallstyringsenheter for vanningsanlegg.
- Klasse 11: Programmerbare vanningsanlegg og deler derav i form av vannspredningsinnretninger.
- Klasse 12: Hagevogner, slangevogner, vogner for strø- og såmaskiner samt trillebårer.
- Klasse 17: Vanningslanger, slangetilkoplingssystemer av plastmateriale eller plastmateriale kombinert med metall.
- Klasse 20: Slangeholdere (ikke av metall) for vegg- og murmontasje.

Klasse 21: Vannspredere.

Klasse 31: Plenfrø.

Internasjonal registrering nr. 803028:



Klasse 7: Machines and machine tools for use in agriculture and horticulture.

Klasse 8: Hand-operated hand tools and implements for use in agriculture and horticulture.

Klasse 28: Games, toys, particularly toys such as replicas of machines and machine tools for agriculture and horticulture.

Internasjonal registrering nr.946889:



Klasse 1: Chemicals used in industry, science, agriculture, horticulture, forestry and gardening; manures; grafting mastic and ointments for trees.

Klasse 5: Preparations for killing weeds and destroying vermin and larvae; fungicides, herbicides, insecticides.

Klasse 7: Motor-driven agricultural implements and garden tools; garden machines; mechanical soil and law cultivating implements as well as implements for cultivation and care of plants, particularly motor-driven shears, trimmers, mowers as reel, electro, battery and petrol mowers, scarifiers, motor-driven saws and cutting apparatus, as well as shredders and presses, motor-driven implements for cleaning and cultivating; spare parts, fittings and accessories for all mentioned goods (included in this class).

Klasse 8: Hand operated agricultural implements and garden tools; hand operated implements and small apparatus for soil and lawn cultivation as well as hand operated implements for cultivation and care of plants, particularly hand operated lawn-mowers, scarifiers, edge trimmers, aerators, spreaders and hand spreaders, cut implements, saws and shears (as well as multi purpose secateurs), tree shakers, adjustable fruit pickers, grubbers, garden rakes, cultivators, crumblers, garden scrapers, garden and flower trowels, extractors and planter, forks, weeders, seeders, scuffle hoes, row makers as well as dutch hoes, soil rakes, nippers/pincers, ridgers, push-pull weeders, spades and shovels, lawn-edge iron, hoes, dustpans, scarifying rakes and scarifying roller rakes; spare parts and accessories for all mentioned goods (included in this class).

Klasse 12: Vehicles, hose carts; barrows, tractors, trolleys; windscreen and window wipers.

Klasse 17: Irrigation hoses (included in this class).

Klasse 21: Household or kitchen utensils and containers (included in this class); combs and sponges; brushes (included in this class); hand operated implements for care and cleaning; brooms and brushes goods; brush-making materials; articles for cleaning purposes as wipers for windows; sprinklers; spraying device for irrigation; gloves for gardening work.

Klasse 28: Garden tools as toys to keep adolescents and children busy, particularly play-sets consisting of garden tools, wheel barrow and lawn-mowers; pond nets.

Klasse 31: Agricultural, horticultural and forestry products, and gardening products; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for animals.

Klasse 42: Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; development of computer software; technical consultancy in the field of gardening and gardening goods.

Klasse 44: Agricultural, horticulture, forestry and gardening services; destruction of vermin for agricultural, horticultural, forestry and gardening purposes; landscape gardening, particularly lawn care services; consultancy in the field of conception and care of lawn.

Den internasjonale registreringen ble gitt virkning for varene i klassene 9 og 16, samt for tjenestene i klasse 35.

- 4 Klage innkom 19. august 2016. Patentstyret har den 16. september 2016 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 annet ledd.
- 5 Klager har begjært at sakens stilles i bero da det pågår forhandlinger om sameksistens med fullmektig for de motholdte merkene på det franske, spanske og portugisiske markedet. Klagenemnda tok begjæringen til følge og innvilget berostillelse til 17. april 2017. Klager har i brev datert 18. april 2017 anmodet om at saken tas opp til avgjørelse.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Ordmerket WOLFCRAFT er egnet til å forveksles med følgende kombinerte merker: registrering nr. 117689, WOLF GARTEN, registrering nr. 176930, WOLF GARDEN, registrering nr. 180948, WOLF GERÄTE, internasjonal registrering nr. 803028, WOLF GARTEN, og internasjonal registrering nr. 946889, WOLF GARTEN for varene i klassene 7, 8, 12 og 20, og den internasjonale registreringen nektes virkning for disse varene. Den internasjonale registreringen gis virkning i Norge for varene i klassene 9 og 16, samt for tjenestene i klasse 35.
- De aktuelle varene vil henvende seg både til alminnelige sluttbrukere og til profesjonelle aktører.

- Det foreligger varer av samme eller lignende slag i klassene 7, 8, 12 og 20, og synes ikke å være bestridt av partene
- Ordmerket WOLFCRAFT er satt sammen av de to engelske ordene WOLF og CRAFT. Ordet WOLF betyr «ulv» på norsk, mens ordet CRAFT kan bety «håndverk», «fag» eller «ferdighet». Det er ikke naturlig å se WOLFCRAFT som ett helhetlig ord, da sammenstillingen ikke lar seg oversette til et ord med en klar betydning på norsk.
- Det er sannsynlig at den norske omsetningskretsen vil oppfatte merket som en sammenstilling av de to ordelementene WOLF og CRAFT, som er to vanlige engelske ord med to ulike betydningsinnhold. Mens WOLF i betydningen «ulv» ikke har noen betydning i relasjon til de aktuelle varene, vil merkedelen CRAFT i betydningen «håndverk» henspille på de aktuelle varene.
- Siden både innehavers merke og de eldre merkene begynner med ordelementet WOLF, foreligger det visuelle likheter mellom merkene som helhet.
- Likheten i merkenes innledning vil også gjenspeile seg fonetisk. Selv om de øvrige ordene i merkene ser annerledes ut og vil bli uttalt forskjellig, hindrer ikke dette at merkene har visuelle og fonetiske likheter samlet sett, særlig fordi likheten er i starten av merkene.
- Merkene har klare konseptuelle likheter da alle starter med ordet WOLF som gir assosiasjoner til ulv. De øvrige ordelementene i merkene eller ulvefiguren i de eldste merkene, er ikke nok til å trekke merkene i ulike retninger konseptuelt. GARTEN og GARDEN som betyr «hage», og GERÄTE som betyr «verktøy/redskap», vil bare bli oppfattet som en opplysning om varenes art eller bruksområde, på samme måte som ordet CRAFT i innehavers merke kan si noe om målgruppen for varene eller kvaliteter ved varene. Det er dermed assosiasjonen til ulv som gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved i sitt møte med merkene.
- Det foreligger kjennetegnslighet, da det felles ordelementet WOLF gjør at merkene har både visuelle, fonetiske og ikke minst konseptuelle likhetstrekk.
- Det foreligger en fare for at gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene vil kunne tro at merkene har fellesskap i kommersiell opprinnelse. Gjennomsnittsforbrukeren vil for eksempel kunne tro at merkene er ulike merkevarianter med samme kommersielle opphav.
- Det er lagt vekt på at felleselementet WOLF er plassert innledningsvis i alle merkene, at det fremstår som et selvstendig ord i merkene, og at det er et ord med relativ høy grad av særpreg for de aktuelle varene. Det er i første rekke ordet WOLF man vil feste seg ved i møte med merkene, da de øvrige ordelementene har lav grad av særpreg. Heller ikke den figurative utformingen i de eldre merkene skaper tilstrekkelig avstand mellom merkene, da ulvefiguren ikke trekker de eldre merkene i noen annen retning konseptuelt.
- Det legges ikke vekt på at merket i den internasjonale registreringen sameksisterer med de eldre merkene i andre land.

- Hvordan merket i praksis er brukt, kan ikke få avgjørende betydning. Patentstyrets forvekselbarhetsvurdering må basere seg på merkene slik de er gjengitt i de aktuelle registreringene, og med utgangspunkt i de varer og tjenester som er omfattet av de respektive varefortegnelsene.
- Klager har vist til at WOLFCRAFT ble grunnlagt i Tyskland allerede i 1949, og til at EUIPO tidligere har uttalt at dette merket «has a reputation», og er «effectively well known in most countries on the European union». Dette får ikke betydning i foreliggende sak, da det yngste merkets særpreg ikke kan tillegges noen særlig vekt i forvekselbarhetsvurderingen. Uttalelsene fra EUIPO er dessuten over 10 år gamle, og kaster ikke lys over hvordan WOLFCRAFT oppfattes i den norske omsetningskretsen.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager bestrider at merket er egnet til å forveksles med de anførte motholdene, og det bes om at varemerket gis virkning i Norge for samtlige varer og tjenester.
- Det foreligger ikke kjennetegnslighet og den ene forutsetningen for forvekselbarhet etter § 4 første ledd bokstav b er dermed ikke oppfylt.
- Det foreligger klare visuelle, fonetiske og konseptuelle ulikheter. Det aktuelle merket består av ett ord skrevet med små bokstaver, mens de anførte motholdene består av to ord med ordet WOLF skrevet med store bokstaver, en dominerende figur og ordet GARTEN/GARDEN/GERÄTE skrevet i små bokstaver. Motholdet IR 945889 er også begrenset til fargene rødt og gult. De anførte motholdene er sammensatt av mange elementer, noe som har stor betydning helhetsvurderingen. Patentstyret har i sin vurdering ikke tatt nok hensyn til dette.
- At varemerket WOLFCRAFT består av ett ord, medfører at ordet uttales sammenhengende og trykket vil legges på den første delen av ordet. De to separate ordene i motholdene, tydelig adskilt av figurelementet, vil uttales med en tydelig pause og trykk på det siste ordet. CRAFT består i tillegg av en stavelse mens GARTEN/GARDEN/GERÄTE består av to stavelser.
- Wolf er et svært vanlig etternavn, spesielt i tyskspråklige land, og det var derfor naturlig for grunnleggerne å bygge foretaksnavnet og varemerket på etternavnet. At navnet i tillegg har en betydning på både tysk og engelsk, bidro dessuten derfor til merkenes særpreg.
- Det vises til at Patentstyret i utgangspunktet motholdt 15 merker, noe som tilsier at varemerker inneholdende WOLF er svært vanlige, også i Norge. Dette innebærer en begrensning i vernet og at kjennetegnslighet bare kan foreligge for varemerkene som i sin helhet er identiske eller nært identiske.
- Det kan ikke konkluderes med at merkene er forvekselbare kun på bakgrunn av det sammenfallende ordet WOLF. Den alminnelige omsetningen forventer ikke at alle varemerker som innledes av ordet WOLF har samme kommersielle opprinnelse.

- Varemerket WOLFCRAFT skiller seg konseptuelt fra de anførte motholdene ved at det gir et mer diffust og bredere meningsinnhold sammenlignet med det lettforståelige innholdet i de motholdte registreringene.
- Det påpekes at det ikke er ordene WOLF og CRAFT hver for seg, men sammenstillingen, som søkes beskyttet.
- Det vises til at Patentstyret i sin avgjørelse har avvist at uttrykket «ulvekraft» er et kjent uttrykk. Det er vedlagt bevis for at uttrykket også eksisterer i Norge, fortrinnsvis i talespråket for å angi en slags urkraft fra menneskets indre.
- Varemerkene har sameksistert fredelig globalt siden WOLFCRAFT først ble anvendt i Tyskland i 1961. WOLFCRAFT er også det dominante i klagers foretaksnavn Wolcraft GmbH, og benyttes globalt uavhengig av varemerkebeskyttelse. Hverken klager eller innehaver av de motholdte registreringene har på noe tidspunkt nedlagt innsigelse mot hverandres varemerker ettersom partene har vært innforstått med den langvarige, fredelige globale sameksistensen.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 10 Klagenemnda skal ta stilling til hvorvidt det foreligger forvekslingsfare mellom klagers internasjonale registrering nr. 1212788, ordmerket WOLFCRAFT, og de eldre registrerte kombinerte merkene registrering nr. 117689, WOLF GARTEN, registrering nr. 176930 WOLF GARDEN, registrering nr. 180948, WOLF GERÄTE, internasjonal registrering nr. 803028, WOLF GARTEN, og internasjonal registrering nr. 946889, WOLF GARTEN.
- 11 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 Rt-1998-1988 COSMEA side 1991, 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.
- 12 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 kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt-2008-1268 SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 13 Patentstyret har konkludert med at det foreligger varer av samme eller lignende slag for samtlige av varene omfattet av klagers internasjonale registrering i klassene 7, 8, 12 og 20 og varene omfattet av de motholdte registreringene. Det synes ikke bestridt av klager at de opererer innenfor samme bransje som innehaver av motholdene og med et lignende varesortiment. Klagenemnda har således kommet til samme resultat som Patentstyret hva gjelder vareslagslikheten.

- 14 Spørsmålet saken reiser, blir dermed om det foreligger tilstrekkelig kjennetegnslikhet ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig i lys av gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå og tatt i betraktning av hvilke typer av varer det er snakk om og hvordan de omsettes.
- 15 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 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.
- 16 Gjennomsnittsforbrukeren for varer i klasse 7, 8, 12 og 20 vil være både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende.
- 17 Kjennetegnene som skal vurderes er ordmerket WOLFCRAFT og de fem kombinerte merkene som er gjengitt under avsnitt 3 ovenfor.
- 18 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.
- 19 De eldste merkene består alle av ordet WOLF etterfulgt av et stilisert ulvehode. Merkene inneholder også et beskrivende tekstelement i form av GARTEN/GARDEN GERÄTE plassert til høyre for ulvehodet. Klagenemnda kan ikke se at ordet WOLF har noen relevant betydning sett hen til de aktuelle varene, og merkene som helhet anses å ha en normal grad av iboende særpreg.
- 20 I vurderingen av kjennetegnslikheten må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet må vektlegges, jf. C-251/95 Sabel/Puma, avsnitt 23 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, avsnitt 27.
- 21 Samtlige av merkene som skal vurderes har det felles prefikset WOLF, men fremstår likevel som helhet relativt ulike. I de eldre motholdte registreringene står ordet WOLF alene og fremstår som et selvstendig element i merket. Til høyre for ordet er det plassert et stilisert utformet ulvehode som bidrar til å understreke betydningen av tekstelementet. Til høyre for ulvehodet, følger det i alle de motholdte merkene et beskrivende tekstelement i form av GARTEN/GARTEN/GERÄTE. I klagers merke er ordet WOLF del av en sammenstilling med ordet CRAFT. Dette medfører visuelt sett at merket består av ett ord, fremfor to adskilte ord, og det er betydelig lenger enn WOLF alene. WOLF er bare ett av flere elementer i merket, og Klagenemnda anser at merkene har en lav grad av visuell likhet.
- 22 Fonetisk sammenfaller merkene også kun i omtale av ordet WOLF. De visuelle ulikhetene gjenspeiles også uttalemessig siden klagers merke vil uttales som ett ord. Det felles elementet

WOLF vil riktignok uttales først for alle merkene, men forskjellene er av en slik karakter at merkene anses å ha en lav grad av fonetisk likhet.

- 23 Når det gjelder merkenes betydningsinnhold, er det visse likheter i form av tilknytningen til ordet WOLF. Klagenemnda anser at selv om WOLFCRAFT ikke vil fremstå med en klar og tydelig betydning for den norske gjennomsnittsfbrukeren, vil det bli oppfattet som et helhetlig uttrykk og ikke delt opp i WOLF og CRAFT for deretter å bli analysert slik Patentstyret har hevdet. Klagenemnda finner ikke at det felles elementet WOLF er tilstrekkelig til å fastslå at merkene vil gi den norske gjennomsnittsfbrukeren like forestillingsbilder. Klagenemnda har derfor kommet til at merkene ikke kan anses å være konseptuelt like.
- 24 Klagenemnda har etter en helhetsvurdering av de aktuelle merkene vurdert at det faktum at alle merkene inneholder ordet WOLF, ikke alene kan medføre at det foreligger fare for forveksling, hverken direkte eller indirekte. Merkene gir så ulike helhetsinntrykk at gjennomsnittsfbrukeren ikke vil ledes til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom klagers merke og de eldre registreringene. Klagenemnda finner dermed at merkene ikke er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 4 første ledd.
- 25 På bakgrunn av dette finner Klagenemnda at klagen tas til følge og at internasjonal registrering nr. 1212788, ordmerket WOLFCRAFT, kan gis virkning for samtlige varer og tjenester, jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1212788, ordmerket WOLFCRAFT, gis virkning i Norge.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)