

Patentstyret
Postboks 4863 Nydalen
0422 Oslo

Via Altinn

Deres ref.: OP2021/00241
Vår ref.: I21530NO00
Dato: 24. juni 2021

Vedr.: Innsigelse mot norsk registrering nr 313874 HERON
Innehaver: Dale of Norway AS
Innsiger: Herno SpA

1. Innledning

Vi viser til Patentstyrets brev av 27. mai 2021 med melding om at det er fremsatt innsigelse mot innehavers varemerkeregistrering nr. 313874 HERON.

Innsiger hevder at det registrerte merket HERON vil krenke innsigers rettigheter til det registrerte merket HERNO, ref. norske utpekinger av internasjonale registreringer nr. 582100, 1287361 og 1297688.

2. Forvekslingsfare – om vurderingen

Spørsmålet om hvorvidt det foreligger forvekslingsfare skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

Vurderingen av om to merker er forvekselbare skal ta utgangspunkt i omsetningskretsen for de aktuelle varer eller tjenester, og hvorvidt gjennomsnittsfbrukeren kan komme til å ta feil av kjennetegnene eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom innehaverne. Dette følger blant annet av EU-domstolens avgjørelse i C-251/95 Sabèl v. Puma, avsnitt 16, Høyesteretts avgjørelse i Rt. 1999 s. 641 Superlek og Patentstyrets annen avdeling i sakene nr. 6923 Kea!, nr. 7092 Handi, nr. 7573 Nostalgie Istanbul Orient Express.

Det avgjørende er hvordan gjennomsnittsfbrukeren normalt vil oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Gjennomsnittsfbrukeren må anses for å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. C-210/96 Gut Springenheide. Omsetningskretsen vil bestå av både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. For varene i klasse 25 må det imidlertid kunne legges til grunn at gjennomsnittsfbrukeren vil være særlig oppmerksom på kommersiell opprinnelse.

3. Ang. vareslagslikheten

Innehavers reg. nr. 313874 HERON ble registrert 8. februar 2021 og publisert 15. februar 2021 for følgende varer:

- 23: Garn og tråd for tekstile formål.
- 24: Tekstiler og erstatninger for tekstiler.
- 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

Innsiger hevder at det foreligger full vareidentitet i klasse 25 slik at samtlige av innehavers varer i denne klassen må bli å nekte. Videre påstår det at det foreligger en viss vareslagslikhet mellom «Garn og tråd for tekstile formål» og «Tekstiler og erstatninger for tekstiler» i henholdsvis klasse 23 og 24 og varerne i klasse 25 i innsigers merker.

Innehaver skal kort påpeke at det, i motsetning til hva som hevdes i innsigelsen, ikke foreligger noen vareslagslikhet mellom varene i klasse 23 og 24 og de varene som er omfattet av innsigers registreringer. Selv om varer i klasse 25 kan være laget av eller inneholde varer i klasse 23 og 24 vil dette ikke medføre at de er likeartede, ettersom de er svært forskjellige i art, formål, omsetningskrets og distribusjonskanaler. Dette følger blant annet av EU-rettsens sak T288/12 der retten i avsnitt 43 konkluderte med at ikke foreligger vareslagslikhet mellom råstoffer som brukes ved fremstilling av et ferdig produkt, og der det i denne sammenhengen også ble vist til EU-rettsens sak T270/10 avsnitt 53.

For varene i klasse 25 skal det også understrekes at omsetningskretsen generelt vil være særlig merkebevisst og derfor vil legge merke til mindre ulikheter mellom varemerker. Som en følge av dette skal det kreves en høyere grad av kjennetegnslikhet for at det skal foreligge noen fare for forveksling.

4. Ang. kjennetegnslikheten

For at det skal foreligge forvekslingsfare mellom de aktuelle merkene, må det også foreligge kjennetegnslikhet, ref. varemerkelovens § 4, jf. § 16 første ledd.

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 Sabèl/Puma, avsnitt 23 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, avsnitt 27.

Merkene som skal sammenlignes er:

Innsigers merker:			Innehavers merke:
IR 582100	IR 1287361	IR 1297688	313874
			HERON

Saken dreier seg om innsigers tre kombinerte merker stilt opp mot innehavers ordmerke HERON. Innsiger hevder at selv om alle tre registreringer omfatter kombinerte merker er de grafiske elementene av enkel utforming, slik at det er ordelementet HERNO som er det sentrale og bærende særpregede elementet i registreringene. Innehaver er av den oppfatningen at innsigers tre kombinerte merker er rene logoer. Merkenes utforming og bruken av en helt spesiell font bidrar til at den visuelle og konseptuelle likheten med ordmerket HERON ikke er av en slik grad at de må anses å foreligge fare for forveksling mellom merkene.

Den konseptuelle forskjellen mellom merkene styrkes ytterligere av merkenes meningsinnhold. Ordet HERON i det omstridte merket er engelsk og kan oversettes med hegre eller heire på norsk. Hegren, eller gråhegren som den også kalles, er en fugleart som finnes langs hele kysten i Norge. Ordet HERNO i innsigers merke stammer på sin side fra Erno-dalen i de italienske alpene. Dersom gjennomsnittsforbrukeren oppfatter teksten i innsigers merke som et fantasiord, vil forskjellen uansett være tydelig, og omsetningsforbrukeren vil uten problemer kunne skille merkene fra hverandre basert på deres konseptuelle uttrykk.

På engelsk uttales ordet heron ['herən] med en h i begynnelsen av ordet. På italiensk uttales HERNO med en stum h, dvs. [èr-no]. Det foreligger derfor også en tydelig fonetisk forskjell mellom merkene i en grad som gjør at det heller ikke her foreligger en reell fare for forveksling mellom merkene.

5. Helhetsvurderingen

I lys av det ovenstående mener innehaver at det ikke foreligger noen fare for forveksling. Merkene skiller seg klart fra hverandre både visuelt og fonetisk, og på grunn av den klare forskjellen i merkenes meningsinnhold vil gjennomsnittsforbrukeren klart være i stand til å skille dem fra hverandre. Når det også tas hensyn til at omsetningskretsen vil være særlig oppmerksom på de aktuelle varenes kommersielle opphav, må det være klart at det ikke foreligger noen fare for verken direkte eller indirekte forveksling.

Merket er altså ikke registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav a, og innehaver ber derfor om at innsigelsen ikke tas til følge.

Med vennlig hilsen
ACAPO AS

Kjersti Rogne

Erik Otby

(Brevet er utarbeidet og sendt elektronisk. Det er derfor ikke signert.)