ACAPO

Patentstyret
Postboks 8160-Dep.

0033 OSLO

Via Altinn

Deres ref.: 201704328
Vår ref.: I21364NO00
Dato: 12. mars 2018

Vedr.: **Innsigelse mot norsk varemerkeregistrering nr. 295307, søknad nr. 201704328 CW foto (logo i farger)**

Innehaver: CW FOTO CHRISTIAN WANGBERG

Innsiger: Cewe Stiftung & Co KGaA

1. Innledning

På vegne av Cewe Stiftung & Co KGaA - Meerweg 30-32, 26133 Oldenburg, Tyskland - inngis det med dette innsigelse i medhold av varemerkeloven (vml.) §26 mot registrering av det kombinerte merket CW foto i henhold til norsk varemerkesøknad nr. 201704328. Fullmakt vedlegges. Cewe Stiftung & Co KGaA omtales i det videre som «Innsiger». CW FOTO CHRISTIAN WANGBERG omtales i det videre som «Søker».

Registrering av nevnte merke ble kunngjort i Norsk Varemerketidende den 11/12-2017. Innsigelsen er således rettidig.

Innsiger er av den oppfatning at merket er registrert i strid med vml. § 16 litra a, jf. varemerkeloven § 4 første ledd, litra a, ettersom merket er egnet til å forveksles med innsigers bedre prioriterte varemerkerettigheter i Norge. Innsigelsen rettes mot samtlige varer og tjenester som omfattes av søknaden.

2. Kort om Innsigers rettigheter

Innsiger er innehaver av en rekke varemerkeregistreringer som har virkning i Norge og som inneholder kjennetegnselementet CEWE. Vi viser til:

a. Internasjonal varemerkeregistrering nr. 0706099 cewe color med prioritet fra 11/05-1998.
b. Norsk varemerkeregistrering nr. 253870 CEWE FOTOBOK inngitt 07/04-2008.

c. Norsk varemerkeregistrering nr. 254769 Min CEWE FOTOBOK inngitt 10/12-2009.
d. Internasjonal varemerkeregistrering nr. 1107570 cewe phone album med prioritet fra 17/06-2011.
e. Internasjonal varemerkeregistrering nr. 1134202 bestinprint inngitt 30/03-2012.
f. Internasjonal varemerkeregistrering nr. 1167703 CEWEPRINT med prioritet fra 05/06-2012.
g. Internasjonal varemerkeregistrering nr. 1201953 CEWE CALENDAR med prioritet fra 10/05-2013.
h. Internasjonal varemerkeregistrering nr. 1194349 CEWE CARDS med prioritet fra 10/05-2013.
i. Internasjonal varemerkeregistrering nr. 1194350 CEWE KALENDER med prioritet fra 10/05-2013.
j. Internasjonal varemerkeregistrering nr. 1325157 CEWE (ordmerke) med prioritet fra 09/10-2015.

Innsiger tilbyr et bredt spekter av produkter knyttet til fotografering, oppbevaring og bearbeidelse av bilder, fotoutstyr etc.

3. Grunnlag for innsigelse

3.1 Rettslig grunnlag – Risiko for forveksling - Om gjennomsnittsforbrukeren

Innsigers varemerker nevnt overfor under pkt. 2 har alle det dominerende kjennetegnselementet CEWE. Slik sett utgjør innsigers merker en varemerkefamilie som er egnet til å vekke gjenkjennelse og identitet hos forbrukeren – se nærmere om dette i punkt 3.3.

Varemerketretten innebærer etter vml. § 4, første ledd, litra a) og b)

> *«at ingen uten samtykke fra innehaveren av varemerketretten (merkehaveren) i næringsvirksomhet kan bruke:*
> *a) tegn som er identisk (med varemerket for slike varer eller tjenester som varemerket er beskyttet for*
>
> *b) tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller lignende slag, såfremt det er risiko for forveksling, for eksempel ved at bruken av tegnet kan gi inntrykk av at det finnes en forbindelse mellom tegnet og varemerket.»*

Det foreligger etter innsigers syn risiko for forveksling, jf. vml. § 4, første ledd, litra b) mellom merket CW FOTO i følge søknaden og Innsigers varemerkeregistreringer for CEWE.

Således kan ikke varemerket registreres uten samtykke, jf. vml. § 16, første ledd, litra a):

> *«Et varemerke kan ikke registreres uten samtykke av vedkommende rettighetshaver hvis:*
>
> *a) bruk av merket ville krenke en annens rett her i riket til et varemerke».*

I den relativt nye avgjørelsen HR-2016-1993-A (Pangea Property) uttaler Høyesterett følgende om vurderingen av forvekslingsfare:

> «*Høyesterett har i Rt-2008-1268 (Søtt+Salt), som gjelder vernet for et registrert varemerke, i avsnitt 40 pekt på at forvekslingsspørsmålet beror på en skjønnsmessig helhetsvurdering der graden av likhet i vareslag og i kjennetegn er de sentrale momenter. Førstvoterende understreker deretter at det vil være «et innbyrdes avhengighetsforhold mellom momentene». Av EU-domstolens dom 22. juni 1999 í sak C-342/97 Lloyd avsnitt 19 som Høyesterett viser til i Søtt+Salt-dommen, fremgår at ved helhetsvurderingen kan «[e]n svag grad af lighed mellem de af varemærkerne omfattede varer eller tjenesteydelser ... opvejes af en høj grad af lighed mellem varemærkerne og omvendt*».
>
> *De to beste bestemmelsene lest i sammenheng viser like fullt at det må foreligge både kjennetegns - og bransjelikhet for at et foretaksnavn etter en helhetsvurdering skal være egnet til å forveksles med et eldre navn som nyter vern. Det er her tale om to kumulatíve vilkår, jf . Rt-1979-20 (Contrans*).»

I forarbeidene til varemerkeloven § 4, Ot.prp.nr.98 (2008-2009) på side 42, er det angitt følgende vurderingstema:

> *«Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer eller tjenester 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-2008-126B (Søtt & Salt)»*

Videre skal forvekslingsfaren vurderes fra den såkalte «gjennomsnittsforbrukerens» ståsted. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-21 0/96 Gut Spríngenheide.

Både for Søkers og Innsigers merker må det legges til grunn at disse rettes primært mot den private forbruker som søker varer og tjenester knyttet til fotografi. Det må legges til grunn at en privat forbruker har noe mindre merkebevissthet enn den profesjonelle. Likevel er det tale om noe spesialiserte produkter, slik at oppmerksomheten må antas å være høyere enn ved de helt trivielle varekjøp.

3.2 Vare- og tjenesteslagslikhet

Søkers varemerke CW FOTO gjelder følgende varer og tjenester:

> 16: Papir og papp; trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier; skrivemateriell og kontorrekvisita, unntatt møbler; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere og tegnemateriell; malerpensler; instruksjons- og undervisningsmateriell; plastark, folier og poser for innpakning og emballering; trykktyper, klisjeer.
>
> 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse av bedrifter; administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
>
> 41: Fotografering

Innsigers rettigheter til kjennetegnet CEWE gjelder varer og tjenester av samme slag som omfattes av den omstridte søknaden. Vi viser i den anledning til at innsigers varemerkeregistreringer nr. 1325157, 1201953, 1194349, 1194350, 1167703, 1134202, 1107570, 254769, 0912556 og 0706099 alle gjelder varer som er identiske med varene som omfattes av den omstridte søknaden i klasse 16.

Videre gjelder innsigers varemerkeregistreringer nr. 1325157, 1201953, 1194349, 1194350 og 1167703 alle for tjenester i klasse 35 som er identiske med tjenestene i følge søknaden i klasse 35.

Endelig gjelder innsigers registreringer nevnt over i pkt. 2 for varer og tjenester som er likeartede med «fotografering» som omfattes av den omstridte søknaden i klasse 41. Vi viser da særlig til at innsigers rettigheter gjelder "*services of a photographic laboratory, developing films, producing photographic prints, copying exposed films and photographs, film processing; operating an online printing service for photographs, namely processing of online orders for the printing of photos; film setting work"* i klasse 40 *"recording and reproduction of data, voice, text, audio and video recordings on storage media, in particular on video and/or audio cassettes, tapes and disks (including DVD, CD, CD-ROM and CD-i), also in digitalised form, included in this class; digital processing of images*" i klasse 41 og "*digital image data services, namely creation of digital photo albums in the Internet; digital image data administration, namely administration of digital photo albums in the Internet*" i klasse 42.

Innsigers rettigheter gjelder dessuten en rekke fotorelaterte varer i klassene 01, 09 og 16 som er likeartede med "fotogafering" i klasse 41, derunder "*Photographic and film apparatus and instruments and parts thereof (included in this class), lenses, darkroom and optical lamps, exposure meters, light intensity meters, filters for photography, close-up lenses, flash bulbs for photography, flash units, drying apparatus for photographs, enlargement apparatus, frames and framing equipment for photographic transparencies, cases for photographic apparatus and instruments, tripods and stands for cameras, exposed films; equipment for recording, processing, converting, transmitting, outputting and/or reproducing data, voice, texts, signals, audio and/or video, in particular camcorders, CD recorders and players, DVD recorders and players; MP3 players; storage media, recording media, data storage media, in particular of optical, electronic and magnetic nature, CDs, DVDs, memory sticks, flash cards, smart cards, USB flash drives, the aforementioned goods also with photos and/or image data recorded thereon; data processing equipment and computers; equipment and machines for writing on recording media, in particular equipment for transferring digital data (in particular image data) on recording media (in particular CD-ROMs); computer programs, in particular online computer software for inputting, storing, displaying, processing, transmitting, creating, producing, archiving and/or for accessing and/or printing data, in particular image data; electrical connecting parts, electrical display equipment, interfaces; optical spectacles, binoculars, optical magnifying glasses; television apparatus, telephone apparatus, radio receivers, radiotelephones, loudspeaker boxes; radios, head cleaning tapes for audio and video equipment, facsimile machines; cash registers; fire-extinguishing apparatus; data processing equipment; photographic negatives, photographic transparencies"* i klasse 09. Innsigers registreringer gjelder også for salg av slike varer i klasse 35, slik at det også for disse tjenestene er likhet mellom tjenestene som omfattes av søknadens klasse 41 og Innsigers bedre prioriterte rettigheter.

Vurderingstemaet er hvorvidt gjennomsnittsforbrukeren oppfatter varene og tjenestene som likeartede. Det avgjørende er en helhetsvurdering, herunder mht. fremstilling, omsetning og bruk eller formål. Det vises til EU-domstolens sak C-39/97 (Canon):

> *In assessing the similarity of the goods or services concerned, as the French and United Kingdom Governments and the Commission have pointed out, all the relevant*

factors relating to those goods or services themselves should be taken into account. Those factors include, inter alia, their nature, their end users and their method of use and whether they are in competition with each other or are complementary.

Særlig i den senere tid er det blitt utbredt at ytere av fototjenester også tilbyr utstyr til fotografer og hobbyfotografer. Varer brukt i fotografering og bildebehandling i Innsigers registreringer har klare berøringspunkter med tjenesten «*fotografering*» ved at det er tale om produkter som er nødvendig for å utøve tjenesten. Det må i så henseende legges til grunn at det i dag er en mer glidende overgang mellom profesjonelle og hobbyfotografer enn for noen tiår siden, og at for den private sluttbruker vil fotoutstyr og fotograftjenester assosieres nærmere. For omsetningskretsen vil det være nærliggende at tilbyder av fotografitjenester kan tilby f.eks. "*equipment and machines for writing on recording media, in particular equipment for transferring digital data (in particular image data) on recording media (in particular CD-ROMs); computer programs, in particular online computer software for inputting, storing, displaying, processing, transmitting, creating, producing, archiving and/or for accessing and/or printing data, in particular image data;*"

Videre vil omsetningsstedene for fotografering og nevnte varer være sammenfallende, da dagens fotobutikker – både fysisk og online - tilbyr et bredt spekter av tjenester og varer. For omsetningskretsen ståsted vil det være en nær forbindelse mellom nevnte varer og utstyr og fotografering – man kan gjerne tenke seg at fotografer tilbyr kurs og veiledning til bruk av utsyr etc.

Samlet sett foreligger det svært høy grad av vare- og tjenesteslagslikhet.

3.3 Kjennetegnslikhet

3.3.1 Fremstilling av merkene

Kjennetegnene som skal vurderes mot hverandre er de følgende:

Søkers merke	**Innsigers merker**	**Rettighetsnr**
	CEWE	1325157
	CEWE FOTOBOK	253870
		254769
	cewe phone album	1107570
		1134202
	CEWEPRINT	1167703
	CEWE CALENDAR	1201953
	CEWE CARDS	1194349
	CEWE KALENDER	1194350
	cewe color	0706099

3.3.2 Kort om Søkers merke

Søkers merke består av teksten «CW FOTO» i hvitt på rød bakgrunn inni en sirkel, med en rektangulær figur i tynt hvitt omriss som kan tenkes å alludere til et fotografiapparat.

Av tekstelementene er bokstavene C og W de mest fremtredende, både visuelt og fonetisk. Bokstavene fremstår som standardiserte med en liten krøll på toppen. Teksten «foto» knytter seg til de konkrete varene og tjenestene som omfattes av søknaden, slik at det vil måtte vektlegges mindre på grunn av manglende særpreg. I forhold til plassering, størrelse og linjetykkelse er den rektangulære figuren visuelt sett også underordnet bokstavene CW.

3.3.3 Innsigers merkefamilie

I samtlige av innsigers merker er «CEWE» det gjennomgående mest fremtredende elementet, med unntak av reg. nr. 1134202 – hvor elementet like fullt inngår.

Ved en rekke registreringer fra samme søker med et eller flere felles elementer kan det være tale om en såkalt *merkefamilie*. Ved vurdering av hvorvidt det er tale om en merkefamilien vil gjentagende bruk av et særpreget element være avgjørende. Teksten «CEWE» - innsigers merkers felleselement - står i seg selv helt uavhengig av de aktuelle varer og tjenester, og innehar således høy grad av særpreg. Som nevnt er elementet gjennomgående brukt i alle merkene. Den gjennomgående bruken tilsier at de ti merkene utgjør en merkefamilie, jf nedenstående avgjørelse - BAINBRIDGE.

For vurdering av risiko for forveksling ved slike merkefamilier, vises det til EU-domstolens sak C-234/06 P (BAINBRIDGE), premiss 62-63:

> *"While it is true that, in the case of opposition to an application for registration of a Community trade mark based on the existence of only one earlier trade mark that is not yet subject to an obligation of use, the assessment of the likelihood of confusion is to be carried by comparing the two marks as they were registered, the same does not apply where the opposition is based on the existence of several trade marks possessing common characteristics which make it possible for them to be regarded as part of a 'family or series' of marks.*
>
> *The risk that the public might believe that the goods or services in question come from the same undertaking or, as the case may be, from economically-linked undertakings, constitutes a likelihood of confusion within the meaning of Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94 (see Alcon v OHIM, paragraph 55, and, to that effect, I - 7386 Canon, paragraph 29). Where there is a 'family or series' of trade marks, the likelihood of confusion results more specifically from the possibility that the consumer may be mistaken as to the provenance or origin of goods or services covered by the trade mark applied for or considers erroneously that that trade mark is part of that family or series of marks."*

I tekstelementet CEWE må det antas at bokstavene C og W er det visuelt mest fremtredende for den norske gjennomsnittforbruker – disse bokstavene er mindre brukt i norske ord og vil være et naturlig blikkfang i et enkelt, fire-bokstavers ord. Således er C og W de bærende visuelle elementer i felleselementet i Innsigers merker så vel som søkers merke.

Når Innsiger har etablert en merkefamilie knyttet til en lang rekke varer og tjenester som relaterer seg til fotografi, er det nærliggende at gjennomsnittforbrukeren oppfatter merket «CW foto» som en del av denne merkefamilien, og således at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom merket og Innsiger. Dette underbygges videre i den nedenstående konkrete vurdering av de respektive merkene i merkefamilien.

3.3.4 Konkret vurdering av forvekslingsfare med Innsigers ordmerker

I alle tilfeller vil Søkers merke være egnet til å forveksles med Innsigers ordmerker. Som redegjort for over, er bokstavene C og W fremtredende elementer i Innsigers ordmerker 132515, 253870,1107570, 1167703, 1201953, 1194349, 1194350 og 0706099.

Fonetisk vil bokstavene «C W» og ordet «CEWE» uttales helt likt på norsk.

For den private sluttbruker av fototjenester og –varer kan det ikke forventes inngående kunnskap om produsenter eller særskilt merkeoppmerksomhet. Det skal således lite til for at «CW» oppfattes som «CEWE» . Det er heller ikke utenkelig at gjennomsnittsforbrukeren vil anta at CW i merket «CW foto» er en forkortelse for «CEWE».

Således foreligger det både direkte og indirekte forvekslingsfare mellom søkes merke og Innsigers registrerte varemerker 132515, 253870,1107570, 1167703, 1201953, 1194349, 1194350 og 0706099.

3.3.5 Konkret vurdering av forvekslingsfare med Innsigers kombinerte merke 254769

Innsigers merke 254769 består av teksten CEWE FOTOBOK i hvite, tykke og kapitaliserte bokstaver på hvit bakgrunn, med ordet «MIN» i gul tynn skrift som alluderer innskudd håndskrift. Merket dominerende visuelle effekter er den hvite markerte teksten på rød bakgrunn.

Sammenholdt med søkers merke 254769 hvor som nevnt de dominante elementene er bokstavene CW på rød bakgrunn, fremstår de to som svært like overordnet sett. Det understrekes at elementene «FOTO» og «FOTOBOK» er utgjør mindre særpreget elementer i de respektive merkene, men er likevel så likelydende at det det vil bidra til forvekslingsfare. Disse elementene vil i alle tilfeller inngi en opplevelse av konseptuell likhet.

På samme måte som ved vurdering av ordmerkene CEWE, vil det foreligge også en stor grad av fonetisk likhet mellom «CW» og «CEWE».

Særlig vises det til at fargebruken i de to merkene er tilnærmet lik – hvit skrift på skarp, rød bakgrunn. Dette vil ytterligere medføre risiko for forveksling, særlig med hensyn til kombinasjonen med det nærliggende tekstelementet og til den private sluttbrukers oppmerksomhet, som nevnt over.

3.3.6 Avsluttende bemerkninger

Det vises videre til at Innsiger er de siste årene blitt en betydelig aktør på det norske foto-markedet med oppkjøp av etablerte fotbutikkjeder og massiv markedsføring av sine CEWE-produkter mot det norske markedet. Selv om Søker benyttet innehavers initialer i sitt merke, kan det ikke sees bort fra at valg av bokstaver og utforming er bevisst gjort for å legge seg tett opp til en etablert merkevare innen foto-segmentet.

Samlet sett er vi av den oppfatning at vare- og tjenesteslagslikhet og kjennetegnslikhet innebærer at det foreligger både direkte og indirekte forvekslingsfare mellom merkene, jf. vml. § 4, første ledd, litra b).

4. Konklusjon

Da det foreligger risiko for forveksling, jf. vml. § 4, første ledd, litra b), anmodes varemerkeregistrering «CW Foto»– med søknadsnummer 201510954 – opphevet for samtlige varer og tjenester i klassene 16, 35 og 40.

Det tas forbehold for å fremsette ytterligere anførsler.

Med vennlig hilsen
ACAPO AS

Magnus Thomassen Kjersti Rogne

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