patent varemerke design
Patentstyret

Oslo, 2018.10.12

Vår ref.:	OP2018/00108
Registreringsnr.:	295307
Saksnr.:	201704328
Varemerke:	CW foto
Innehaver:	CW FOTO CHRISTIAN WANGBERG
Innehavers fullmektig:	-
Innsiger:	Cewe Stiftung & Co KGaA
Innsigers fullmektig:	ACAPO AS

Patentstyrets avgjørelse av 12. oktober 2018 – innsigelse

Patentstyret har truffet følgende:

AVGJØRELSE[1]

CW foto Christian Wangberg, Sørumsand, leverte 5. april 2017 inn det kombinerte merket



for registrering i varemerkeregisteret. Merket ble registrert 5. desember 2017 med registreringsnummer 295307, og ble kunngjort i Norsk varemerketidende 11. desember 2017 med følgende varefortegnelse:

Klasse 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.
Klasse 35	Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse av bedrifter; administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
Klasse 41	Fotografering

Sandakerveien 64
Pb. 4863 Nydalen, 0422 Oslo
Telefon: +47 22 38 73 00

patentstyret.no
post@patentstyret.no
Org.nr.: 971 526 157 MVA

Partner
nordic patent institute

I innsigelsesperioden kom det inn innsigelse fra Cewe Stiftung & Co KGaA, Oldenburg, Tyskland, med Acapo AS, Bergen, som fullmektig. Innsigelsen er begrunnet med at bruk av merket ville krenke en annens rett, fordi det er egnet til å forveksles med innsigers eldre registreringer, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.

Innsiger har anført følgende registreringer: 1325157, ordmerket CEWE, 706099, cewe color, 253870, CEWE FOTOBOK, 254769, Min CEWE FOTOBOK, 1107570, cewe phone album, 1134202, Best in print Powered by CEWE, 1167703, CEWEPRINT, 12019536, CEWE CALENDAR, 1194349, CEWE CARDS og 1194350, CEWE KALENDER.

Innsigers internasjonale registrering nr. 1325157, ordmerket cewe, er gitt virkning for blant annet følgende varer og tjenester:

Klasse 9	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; … photographic negatives, photographic transparencies.
Klasse 16	Paper, cardboard; bookbinding material; photographs; photographs in the form of paper photographs, albums, pictures, calendars, brochures, books, newspapers and magazines and other printed matter; inking ribbons; adhesives for stationery or household purposes, stationery; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes).
Klasse 35	Advertising; business management; business administration; office functions; marketing and marketing consultancy; …
Klasse 40	Services of a photographic laboratory, developing films, producing photographic prints, copying exposed films and photographs, film processing; printing and engraving and other methods of applying image data to goods; operating an online printing service of photographs, namely, processing of online orders for the printing of photos; film processing and photofinishing.
Klasse 41	Education; providing of training, in particular training courses with respect to presentation opportunities in the Internet; recording 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; entertainment; sporting

and cultural activities; publishing services, except printing.

Klasse 42 Maintenance of software, computer programming; rental and maintenance of memory space for websites, for others (hosting); services of an Internet provider, namely, design of homepages (web designing); digital image data services, namely, creation of digital photo albums in the Internet; compilation of web pages for the Internet.

Når det gjelder partenes anførsler, vises det til sakens dokumenter.

Patentstyrets vurderinger:
Merkefamilie
Innsiger har i denne saken vist til ti registreringer som alle har merkeelementet CEWE, og anført at det foreligger en merkefamilie, jf. EU-domstolen C-234/06 P, *Il Ponte Finanziaria SpA v. OHIM* (BAINBRIDGE).

Patentstyret kan ikke se at denne anførselen kan føre frem. Det er ikke tilstrekkelig å vise til at det foreligger et større antall *registrerte* merker med samme merkeelement. Som det fremgår av den ovenfor nevnte avgjørelsen må det dokumenteres at et tilstrekkelig antall merker har vært *tatt i bruk* i markedet, se premiss 64 til 66. Hvis vi skal legge vekt på et felleselement i en merkefamilie, så må omsetningskretsen kjenne til den. Kjennskap til en merkefamilie kan ikke baseres på at det foreligger flere registrerte merker i et register. Innsigers fullmektig har i denne saken ikke innlevert noe dokumentasjon for at disse merkene har vært tatt i bruk i markedet.

Risiko for forveksling
Patentstyret har i innledningen kun vist til registrering nr. 1325157, ordmerket cewe, og et utvalg av de varene og tjenestene merket er registrert for. Vi finner det formålstjenlig å foreta vurderingen i forhold til denne registreringen, da de andre registreringene har flere merkeelementer som skaper større avstand til innehavers merke. Disse registreringene er heller ikke registrert for andre varer eller tjenester som kan få betydning for sakens resultat.

Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 4 første ledd.

Ved avgjørelsen av om to kjennetegn 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 kjennetegnenes 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*.

Faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte kjennetegnene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Patentstyret er av den oppfatning at innehavers merke, sett i forhold til de aktuelle varene og tjenestene vil henvende seg til både profesjonelle aktører og den vanlige sluttbrukeren. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig

opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, *Gut Springenheide*.

Vare- og tjenesteslagslikhet
Når det gjelder vurderingen av vare- og tjenesteslagslikhet må det tas i betraktning de relevante kriteriene som det normalt vil være riktig å tillegge vekt ved vurderingen av om det foreligger likeartethet, herunder blant annet tjenestenes art, tiltenkte formål, anvendelse og om de er i konkurranse med hverandre eller er komplementære, se EU-domstolens avgjørelse av 29. september 1998, C-39/97, *Canon*, avsnitt 23. De nevnte kriteriene er bare eksempler, og utgjør ikke en uttømmende oversikt over relevante kriterier. Andre kriterier som også har blitt nevnt i rettspraksis er om tjenestene har samme distribusjonskanaler og om tjenestene normalt har samme kommersielle opprinnelse, se for eksempel EU-rettens avgjørelser av 15. januar 2003, T-99/01, *Mystery/Mixery*, avsnitt 40, og av 4. november 2003, T-85/02, *Castillo/El Castillo*, avsnitt 38.

Innsigers fullmektig har anført at det foreligger varer og tjenester av lignende slag. Innsigers merke er registrert for en rekke fotorelaterte varer som er likeartet med «fotografering» i klasse 41.

Innehaver har anført at han arbeider som fotograf (skaper åndsverk for en begrenset kundekrets), mens innsiger selger fotoprodukter (driver eksemplarfremstilling i stor skala).

Det avgjørende for vurderingen av vare- og tjenesteslagslikheten er ikke hvilke varer eller tjenester som faktisk tilbys av partene. Det er gyldigheten av innehavers registrering som skal vurderes, ikke om innehavers konkrete bruk innebærer et inngrep. Det er derfor varene og tjenestene slik de fremgår i varefortegnelsene som er avgjørende for vurderingen, jf. Høyesterett Rt. 1998 s. 1988, *Cosmea v. Cosmica*:

> «Det skal altså ved vurderingen av forvekslingsfaren mellom merkene Cosmica og Cosmea ikke ses hen til hvilke varer som faktisk produseres eller omsettes under merkene. Det er registreringen og søknaden som er avgjørende.»

Patentstyret kan ikke se at det er nødvendig å foreta en grundig vurdering av varene og tjenestene i klasse 16 og 35 i innehavers og innsigers varefortegnelser. Vare- og tjenesteangivelsene i disse klassene er identiske eller lignende. Spørsmålet er om innsigers tjenester i klasse 41 er identiske eller lignende med innehavers «fotografering» i samme klasse. Innsigers merke er registrert for «entertainment; cultural activities» i klasse 41. Dette er så generelle angivelser at særlig kulturelle aktiviteter må anses å omfatte flere av de tjenestene som har en nær tilknytning til «fotografering». Både fotokurs og utstilling av bilder er kulturelle aktiviteter. Som innehaver selv fremhever vil profesjonelle fotografer kunne skape åndsverk. Fortografering anses etter dette som en lignende tjeneste med kulturelle tjenester.

Det avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen er derfor hvorvidt det foreligger merkelikhet, og eventuelt graden av denne, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.

Kjennetegnsvurderingen
Innsigers fullmektig har anført at det i tekstelementet CEWE er C og W som er de mest fremtredende bokstavene. Dette fordi de er mindre brukt i norske ord og vil være naturlig blikkfang i så enkle ord. Fonetisk vil merkene uttales likt på norsk.

Innehaver har anført at grunnformen og hovedblikkfanget er ulikt. Det er ulik figurativ utforming, samt at CW består av to bokstaver mens CEWE består av fire bokstaver.

Merkene som skal vurderes er:



CEWE

Innehavers merke

Innsigers merke

Innehavers merke inneholder teksten CW FOTO, en figur som fremstår som et kamera og en rød sirkulær bakgrunn. Både ordet FOTO og figuren beskriver hvilke varer og tjenester som tilbys. Den enkle bakgrunnen vil bli oppfattet som dekorativ med det formål å fremheve teksten og figuren. Det er bokstavene CW som er det dominerende elementet i innehavers merke. Dette merkeelementet har visse likhetstrekk med innsigers merke, da begge inneholder bokstavene C og W. Det foreligger på den annen side klare forskjeller ved at innsigers merke har fire bokstaver, mens innehavers dominerende tekstelement har kun to bokstaver. Det er lagt til grunn i praksis at omsetningskretsen lettere legger merke til forskjeller i korte merker, jf. EU-retten T-187/16, *Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG v. EUIPO*, premiss 33. Forskjellen økes ytterligere ved at bokstaven W ikke kommer etter bokstaven C i innsigers merke. Til slutt skal det bemerkes at selv om teksten CW er det dominerende elementet i innehavers merke, så vil også de andre elementene påvirke det visuelle helhetsinntrykket. Patentstyret har etter dette kommet til at merkene er klart visuelt forskjellige.

Det antas at innehavers merke vil enten bli uttalt C_V_FOTO. Innsiger har ikke anført eller dokumentert at det er sannsynlig at omsetningskretsen vil unnlate uttale ordet FOTO. Innsigers merke antas uttalt på den enkleste måten, enten C_V eller KE_VE. Det er lite sannsynlig at omsetningskretsen vil uttale merket C_E_W_E. For den delen som vil uttale innehavers merke C_V_FOTO, vil det være klare fonetiske likhetstrekk selv om også FOTO vil bli uttalt. For den delen som vil uttale innsigers merke KE_VE er de fonetiske forskjellene større. Likhetstrekkene i det fonetiske helhetsinntrykket vil etter dette overskygge de fonetiske forskjellene, slik at merkene er fonetisk lignende.

Patentstyret kan ikke se at noen av merkene har et konseptuelt innhold som kan forsterke eller redusere risikoen for forveksling. Til tross for dette skal det bemerkes at innsigers merke fremstår som et fantasiord, mens innehavers dominerende tekstelement fremstår som et akronym.

Patentstyret har etter en helhetsvurdering, dog under tvil, kommet til at det ikke foreligger fare for forveksling. Det er i denne vurderingen lagt avgjørende vekt på den klare visuelle forskjellen mellom merkene. Det visuelle utrykket merkene skaper antas å ha større betydning for de aktuelle varene og tjenestene enn det fonetiske. Det legges til grunn at for de fleste varene i klasse 16 vil kjøpet foretas etter en forutgående visuell vurdering. Det legges videre til grunn at mye av markedsføringen av de aktuelle tjenestene skjer på internett, i aviser/tidsskrift eller på butikkskilt, slik at det visuelle utrykket er viktig.

Da Patentstyret har kommet til at det ikke foreligger fare for forveksling mellom de ovenfor nevnte merkene, er det heller ikke fare for at innehavers merke vil forveksles med noen av de andre anførte registreringene.

Konklusjon:
Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det registrerte merket ikke krenker en annens rett ved at det ikke er egnet til å forveksles med innsigers nasjonale og internasjonale registreringer i den alminnelige omsetningen når det brukes for de aktuelle varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.

Innsigelsen blir dermed å forkaste, jf. varemerkeloven § 29 annet ledd.

Beslutning:

Registreringen opprettholdes,
jf. varemerkeloven § 29 annet ledd.

Tord Hestenes
Telefon 22 38 76 35

Knut Andreas Bostad

1 Avgjørelsen kan skriftlig påklages til Klagenemnda for industrielle rettigheter. 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 betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (av dato 1. april 2014).