



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 17/00027  
Dato: 19. oktober 2017

---

Klager: Duracell Batteries BVBA  
Representert ved: Oslo Patentkontor AS

---

Innklagede: Powercell Global Ltd

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Tove Aas Helge

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 11. november 2016 hvor Patentstyret etter innsigelse opprettholdt virkningen i Norge av det kombinerte merket POWERCELL, internasjonal registrering nr. 1272226:



Klasse 32: Energy drinks; non-alcoholic drinks.

- 3 Duracell Batteries BVBA innleverte innsigelse basert på forvekselbarhet med følgende eldre rettigheter:

- Registrering nr. 283357:



Klasse 9: Elektriske kraftkilder, nemlig elektrokjemiske celler, elementer og batterier.

- Innarbeidet kjennetegn:



Innsigelsen var i tillegg begrunnet med at innsigers merke er velkjent og dermed nyter vern etter varemerkeloven § 4 andre ledd.

- 4 Patentstyret kom til at innehavers merke ikke er egnet til å forveksles med innsigers varemerke, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd, samt at merket ikke nyter vern som velkjent merke, jf. § 4 andre ledd.

5 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkam 11. januar 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 13. februar 2017, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Innehavers merke er ikke egnet til å forveksles med innsigers eldre registrering når det brukes for de aktuelle varene, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Patentstyret har også kommet til at innsigers merke ikke nyter utvidet vern etter varemerkeloven § 4 andre ledd. Den tidligere beslutningen om å gi den internasjonale registreringen virkning i Norge opprettholdes og innsigelsen forkastes, jf. varemerkeloven § 71 tredje ledd.

**§§ 16 bokstav a og 4 første ledd bokstav b:**

- Det er uomtvistet at det ikke foreligger varer av samme eller lignende slag. Innsigers eldre registrering gjelder for «elektriske kraftkilder, nemlig elektrokjemiske celler, elementer og batterier» i klasse 9, og innehavers merke gjelder for «energy drinks; nonalcoholic drinks» i klasse 32. Dette er varer av ulike slag.
- Det foreligger ikke fare for forveksling, da vilkåret om vareslagslikhet ikke er oppfylt.

**§ 4 andre ledd:**

- Patentstyret anser at den innsendte dokumentasjonen fremstår som tynn. Det vises til at det eldste merket har fått vern på bakgrunn av innarbeidelse for batterier, og at innsigers fullmektig kan vise til høye salgstall og markedsføringsutgifter, men at terskelen for at et merke kan anses velkjent etter varemerkeloven § 4 andre ledd er høy, og at det generelt kreves mer enn innarbeidelse etter varemerkeloven § 3 tredje ledd.
- Bortsett fra henvisningen til omsetningstall og markedsføringsutgifter, dreier dokumentasjonen seg hovedsakelig om bruk av DURACELL og «Duracell-kaninen». Den innsendte dokumentasjonen viser ikke i tilstrekkelig grad at innsigers merke er velkjent, i fargene sort og gull, løsrevet fra teksten DURACELL. Patentstyret kan heller ikke se at den knappe dokumentasjonen er egnet til å vise at merket er velkjent for bruk sammen med DURACELL.

Patentstyret har derfor kommet til at det ikke er godtgjort at innsigers merke har oppnådd vern som velkjent merke, jf. vilkårene § 4 andre ledd.

7 **Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Patentstyret har tatt feil i sin vurdering av hvorvidt «Duracell» og tilknyttet vareutstyr nyter vern som et velkjent kjennetegn, jfr. varemerkeloven § 4 andre ledd. Det bes om at Patentstyrets beslutning om å gi int. reg. nr. 1272226 virkning i Norge omgjøres.

- Klager er en kjent tilvirker av batterier. Produktene vises blant annet på [www.duracell.com](http://www.duracell.com) og [www.duracell.no](http://www.duracell.no) der det fremkommer at «Duracell er verdens ledende batteriprodusent for forbrukere etter markedsandel og en ledende produsent av høytstående alkaliske batterier, spesialitetceller og oppladbare batterier.»
- Det er etter klagers oppfatning åpenbart at innklagede har designet sitt kjennetegn, herunder også sitt eget vareutstyr, i den hensikt å utnytte den goodwill som tilligger klager.
- Det påpekes at klagers 3D-merke, registrert under reg. nr. 283357, ble godkjent som følge av innarbeidelse og det vises til omsetningstall som ble innsendt i den forbindelse.
- Det vises til at annonserings- og markedsføringstall i Norge for de siste fem årene forut for søknaden var på SEK 6.000.000.
- Klager hevder at det er hevet over enhver tvil at den altoverveiende del av den norske omsetningskrets er kjent med Duracell og de svart-/kobberfargete batteriene slik disse er gjengitt i klagen.
- De svart-/kobberfargete batteriene ble introdusert på 1970-tallet, og de fleste har vel ved en eller annen anledning vært i befatning med eller observert disse. Det vises til historikken på Duracells norske hjemmeside - <https://www.duracell.no/vi-er-duracell/>.
- De svart-/kobberfargete batteriene har vært solgt og markedsført uavbrutt i Norge siden introduksjonen, og innehar en betydelig markedsandel (42 %). Det henvises til vedlagte utdrag fra klagers nordiske budsjettpresentasjon fra april 2013.
- For 2014 solgte forhandlerleddet 1 771 468 forpakninger med Duracell batterier, med en samlet omsetning i norske kroner på nærmere 50 millioner kroner (NOK 49 910 435), hvorav Norgesgruppen og Reitangruppen solgte henholdsvis 995 845 og 769 168 forpakninger med Duracell batterier.
- Distribusjonskanalene er i det alt vesentlige Reitangruppen og Norgesgruppen, som igjen utgjøres av butikkjedene REMA 1000, Meny, Spar, Joker og Kiwi. I tillegg kommer også Europris-kjeden.
- Hva Reitangruppen angår, består denne av nærmere 900 Rema 1000 butikker spredt rundt i Norge, i tillegg til Narvesen og 7-Eleven. Meny opererer med ca. 190 forretninger, Spar ca. 285, Joker ca. 460 mv., så det er med andre ord en bred og betydelig spredning på salget.
- Det må også tas i betraktning at Duracell og deres batterier er blitt kjent blant den norske omsetningskretsen gjennom den langvarige bruk av «maskoten» kjent som «Duracell-kaninen», en benevnelse som nærmest har blitt et stående uttrykk for noe vedvarende energisk, men likevel nært knyttet til klagers produkter og dennes produkt/vareutstyr.
- Duracell og «Duracell-kaninen» benyttes – både nasjonalt og internasjonalt – blant annet ved referanser til den velkjente og profilerte skiløperen Therese Johaug. Det kan antas med en

høy grad av sikkerhet at assosiasjoner til klager vil oppstå i omsetningskretsens bevissthet, ikke minst i tilfeller som i nærværende sak hvor man også har et produkt som knyttes til energi og utholdenhet, nemlig energidrikker. Det er vist til to avisartikler som eksempler på bruk av «Duracell-kanin».

- Batterienes utseende særpreges ved grunnfargen svart og den kobber-fargede toppen («Copper-top»).
- Det er ikke bare bruken av navnet «Powercell» som vil referere til blant annet batterier, men også bruken av plusstegnet «+» som vil angi noe positivt ladet, samt fargekombinasjonen svart/kobber som gir assosiasjoner til klagers kjennetegn. Også ved sin faktiske bruk av merket fremstår snyltehensikten som åpenbar. Det henvises til innklagedes hjemmeside og Facebook-side. Innklagede benytter betegnelsen «recharge» som betyr å «lade opp (på ny)» og grafikk i form av blå og røde elektriske spenninger som klart gir assosiasjoner til strøm og batterier.
- Den aktuelle bruk og registrering innebærer en utvanning av klagers varemerke, men utgjør også en utnyttelse av Duracells renommé som klart må sies å være urimelig i varemerkelovens forstand.
- I dette tilfellet ligger batterier på den ene side og energidrikker på den annen side langt fra hverandre rent objektivt sett. Begge produktkategorier er imidlertid nært knyttet opp mot kraft og energi. Innklagedes merke er gitt form som et batteri, og utsmykning og tekst gir assosiasjoner til Duracell. Den konkrete bruken støtter opp om dette, og forholdet må klart falle innenfor lovens bestemmelse.

## **8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Innklagede har ikke innlevert tilsvarende svar.

## **9 Klagenemnda skal uttale:**

## **10 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.**


- 11 Klagenemnda skal ta stilling til om det kombinerte merket POWERCELL, gjengitt under avsnitt 2, må oppheves som følge av at bruk av merket vil medføre en urimelig utnyttelse av, eller skade på, klagers eldre merker, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 andre ledd. Klager har ikke videreført anførselen for Klagenemnda om at merkene er forvekselbare, jf. § 4 første ledd.
- 12 I varemerkeloven § 4 andre ledd fremgår følgende: «[F]or et varemerke som er velkjent her i riket, innebærer varemerkeretten at ingen [...] kan bruke et tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller annet slag, hvis bruken ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkets særpreget eller anseelse (goodwill).»

- 13 I ordet «velkjent» ligger ifølge juridisk teori at det kreves «et visst bekjenthetsnivå», jf. Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utg., side 369. Det ligger implisitt at kjennetegnet må være innarbeidet - i motsatt fall er det lite sannsynlig at det skulle være «velkjent», se side 370. For å finne at det skulle være velkjent, må man likevel kreve noe mer - merket må ha «en goodwillverdi [...] ut over den som innarbeidede varemerker gjerne har».
- 14 Kravet om at kjennetegnet skal være velkjent her i riket er oppfylt når et varemerke er «kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dekket af dette mærke», og i så henseende i en «væsentlig del af» riket, jf. EU-domstolens avgjørelse i C-375/97 CHEVY, premiss 26 og 28. Vedrørende vurderingen av om et merke er «velkjent» må det tas hensyn til alle relevante omstendigheter, eksempelvis bruken av merkets geografiske utstrekning, varigheten av bruken av merket og merkets markedsandel, jf. C-75/97, CHEVY, avsnitt 27.
- 15 Klager hevder å være «verdens ledende batteriprodusent for forbrukere etter markedsandel», og Klagenemnda ser ingen grunn til å betvile at påstanden medfører riktighet. Påstanden understøttes av innsendt dokumentasjon som viser at klager har en markedsandel i Norge på 42 %. Tallet anses å være svært høyt og kan i seg selv tyde på at klagers merke må anses velkjent.
- 16 Det opplyses videre at de svarte og kobberfargede batteriene har vært i salg siden 1970-tallet. Batteriene har vært tilgjengelig for forbrukeren i svært mange dagligvareforretninger i Norge, samt på Europris og i en rekke kiosker. Klagers merke har således vært tilgjengelig i flere tusen utsalgssteder over hele landet. Et salgstall på nærmere 1,8 millioner forpakninger med batterier med en samlet omsetning på 50 millioner kroner, er med på å understreke omfanget og den store utbredelsen.
- 17 Klagenemnda finner, basert på klagers stilling og markedsandel i Norge og på verdensbasis, den langvarige bruken av merket, den utstrakte tilgjengeligheten av produktene og høye omsetningstall, at klagers varemerke, både med og uten teksten DURACELL, må anses innarbeidet og velkjent som varemerke her i riket for «batterier», jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.
- 18 Når det eldre merket er velkjent, blir det neste spørsmålet om det kombinerte merket POWERCELL er «identisk med» eller «ligner» klagers eldre rettigheter for varer av «samme eller annet slag», jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.
- 19 Kjennetegnsvurderingen etter varemerkeloven § 4 andre ledd er ikke sammenfallende med forvekselbarhetsvurderingen etter § 4 første ledd. I følge forarbeidene må graden av likhet «medføre at den berørte kundekretsen i sin bevissthet skaper en forbindelse (en «link») mellom tegnet og varemerket», jf. Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) side 43.
- 20 Det kreves en likhet mellom merkene, men ikke en risiko for forveksling jf. EU-domstolens avgjørelse C-408/01 ADIDAS/FITNESSWORLD. Graden av likhet skal medføre at



omsetningskretsen i sin bevissthet skaper en forbindelse mellom tegnet og varemerket; ikke mellom innehaverne.

- 21 Etter praksis fra EU-domstolen må det foretas en samlet helhetsvurdering «der inndrager alle sagens relevante forhold, herunder navnlig renomméets intensitet og graden af lighed mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser», jf. C-487/07 L’Oreal avsnitt 44.
- 22 Klagenemnda bemerker at det er innklagedes merke slik det er registrert som er gjenstand for vurderingen. Klagenemnda kan ikke ta hensyn til de forhold som klager har påberopt seg som gjelder den faktiske bruken, deriblant bruken av ordet «recharge» og grafikk i form av blå og røde elektriske spenninger som hevdes å gi assosiasjoner til strøm og batterier.
- 23 Kjennetegnene som skal sammenlignes er derfor de følgende:

Klagers merker:	Innklagedes merke:
	

- 24 Klagenemnda anser at det mest påfallende med innklagedes merke er at det benytter nøyaktig samme fargekombinasjon som i klagers velkjente merke i kobber og svart. Videre er proporsjonen de samme ved at den svarte delen innehar størsteparten av merket, mens den kobber-fargede delen opptar en mindre flate. Det er også et skinn i kobberfargen som gjenfinnes i alle de aktuelle merkene og som gir en viss tredimensjonal effekt. Merkene sammenfaller også i bruken av ordet CELL avslutningsvis i innklagedes merke, POWERCELL, og klagers innarbeidede kombinerte merke med teksten DURACELL. Fordi klagers merke har en så høy grad av velkjenthet, vil bruken kunne gi assosiasjoner til de eldre merkene.
- 25 Når det gjelder varene omfattet av registreringene i den foreliggende saken, er det rent objektivt sett stor avstand mellom vareslagene. Klagenemnda er til tross for dette av den oppfatning at det foreligger en klar og tydelig kobling mellom varene i form av at de begge skal gi energi. Der et batteri er bærer av oppmagasinert energi, har en energidrikk den påståtte evnen at den skal tilføre kroppen energi. Assosiasjonen til klagers varer styrkes ytterligere av bruken av +-tegnet som tydelig henspiller på et batteris plusspol.
- 26 Etter en helhetsvurdering er Klagenemnda av den oppfatning at merkene er tilstrekkelig like og at klagers merke er tilstrekkelig velkjent, til at det er en risiko for at klagers merke kommer opp i bevisstheten når man ser innklagedes merke, også når det benyttes for de aktuelle varene i klasse 32.

- 27 Når det gjelder krenkelsesvurderingen er det et krav om at bruken fører til «en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse (goodwill)», jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.
- 28 I følge juridisk teori rammer dette «ikke bare den rene snylting – utnyttelse av kodaksmerkets anseelse – men også bruk som uten å være snylting kan virke til å forringe merkets goodwillverdi, f. eks. ved at det svekkes som blikkfang», jf. Lassen/Stenvik 3. utgave side 371.
- 29 Klagenemnda er av den oppfatning at innklagedes utforming av varemerket POWERCELL fremstår som en handling der man bevisst har lagt seg for tett på klagers velkjente varemerke. De åpenbare likhetstrekkene, spesielt i form av fargebruken, oppfattes ikke som et resultat av en tilfeldighet. Klagenemnda anser at merket er et klart tilfelle av snylting på klagers velkjente merkes renommé med det ønskede resultat at en assosiasjon til merket vil gi fordeler av den goodwill som knytter seg til det velkjente merket og på den måten vil gjøre markedsføringen av egne varer enklere.
- 30 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at bruken av innklagedes kjennetegn vil medføre en urimelig utnyttelse av klagers varemerke sin anseelse (goodwill). Innklagedes merke krenker følgelig klagers rett etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 andre ledd.

### **Det avses slik**



## **Slutning**

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Beslutningen om å gi internasjonal registrering nr. 1272226, det kombinerte merket POWERCELL, virkning i Norge oppheves.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Tore Lunde  
(sign.)

Tove Aas Helge  
(sign.)