



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00084
Dato: 9. april 2018

Klager: TMK A/S
Representert ved: Tandberg Innovation AS

Innklagede: Ekornes ASA
Representert ved: Oslo Patentkontor AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Harald Irgens-Jensen og Anne Cathrine Haug-Hustad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 10. mars 2017, hvor Patentstyret etter innsigelse opphevet registrering nr. 287441, det kombinerte merket SVANE KJØKKENET, for tjenestene i klasse 42, men opprettholdt registreringen for tjenestene i klasse 39. Det kombinerte merket har følgende utforming:



Varemerket ble den 14. juni 2016 registrert for følgende varer:

Klasse 39: Transportvirksomhet, nemlig levering av kjøkken, badersutstyr, garderober, skyvedører.

Klasse 42: Design av kjøkken-, badeværelses-, garderobe-, skyvedørsinnretningsløsninger, design, utvikling, rådgivning samt forhandling av kjøkken, badersutstyr, garderober, skyvedører.

- 3 Ekornes ASA innleverte innsigelse basert på forvekselbarhet med reg.nr. 70442, ordmerket SVANE, registrert for følgende varer:

Klasse 20: Madrasser for senger, herunder rammemadrasser og spiralfjærmadrasser; senger, sengebunner og -rammer, fot og hodegavler for senger; møbler, herunder soverommøbler i form av puffer og nattbord, alle de forannevnte soverommøbler med unntak av slike møbler for barn.

- 4 Innsigelsen var videre basert på at det registrerte merket krenket innsigerens velkjente merke, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 andre ledd.
- 5 Klage innkom 9. mai 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 12. juni 2017, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det foreligger fare for forveksling mellom kjennetegnene for tjenestene i klasse 42, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a. Det er lagt avgjørende vekt på den sterke kjennetegnslikheten og at det foreligger vare- og tjenesteslagslikhet. Det eldste merket er ansett for å være et særpreget merke med et tilsvarende omfattende verneområde.

§ 16 bokstav a og § 4 andre ledd

- Det er ikke gitt noen begrunnelse for at flere av vilkårene er oppfylt, herunder om det foreligger en urimelig utnyttelse eller skade. Grunnlaget er derfor ikke vurdert.

§ 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b

- Det foreligger en sterk grad av kjennetegnslikhet. Det eldre merket er et ordmerke med teksten SVANE, som har et iboende særpreg og er inntatt i sin helhet i innehavers merke. Figuren i innehavers merke fremstår som en stilistisk og ikke spesielt særpreget gjengivelse av en svane. Figuren vil kun underbygge ordets betydningsinnhold. Ordet KJØKKENET i mindre skriftstørrelse vil kun bli oppfattet som en beskrivende undertekst.
- Det avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen er hvorvidt det foreligger vare- og tjenesteslagslikhet, og eventuelt graden av denne.
- Det er kun fremsatt anførsler for hvorfor det foreligger vare- og tjenesteslagslikhet mellom «møbler» i klasse 20 og «forhandling av kjøkken, baderomsutstyr, garderober» i klasse 42.
- I vurderingen av likeartethet mellom varer og tjenester må det som et utgangspunkt legges til grunn at disse er forskjellig i sin natur, vil være av forskjellig art, og ha forskjellig formål og anvendelse. Varer og tjenester kan på den annen side være så nært knyttet til hverandre at de må anses som likeartet. Dette er særlig klart ved tilvirkningskjøp, men er også tilfellet der varene og tjenestene er komplementære, har samme distribusjonskanaler og normalt har den samme kommersielle opprinnelsen.
- Tjenesten forhandling betyr salg og er ved en feil plassert i klasse 42. Plasseringen av tjenesteangivelsen er uansett ikke avgjørende for vurderingen.
- Etter fast praksis anses det å foreligge likeartethet mellom bestemte angitte varer og salg av disse.
- Salgstjenesten i innehavers merke omfatter varer som antas å falle inn under, eller å være lignende med, den generelle angivelsen «møbler». «Kjøkken» er en så generell vareangivelse at det også må omfatte «kjøkkeninnredninger (møbler)» og «kjøkkenmoduler (møbler)» i klasse 20. Det samme gjelder baderomsutstyr som ikke er presisert til å inngå i en bestemt klasse, og må anses identisk eller lignende med «baderomsinnredning (møbler)» i klasse 20. At garderober og skyvedører faller inn under angivelsen «møbler» trenger ingen nærmere forklaring.

- Det legges til grunn at design-, utvikling- og rådgivningstjenestene angitt i innehavers klasse 42, må anses som lignende med innsigers varer i klasse 20. Selv om man velger standardløsninger, vil kjøp av kjøkken- og baderomsinnredninger ofte skje i spesialbutikker og oftest med rådgivning fra selger/produzenten. Videre vil de som velger tilvirkningskjøp eller spesialtilpassede løsninger, trenge tjenester som design og utvikling. Det foreligger en nær tilknytning mellom varene og tjenestene, som også vil være komplimentære, ha de samme distribusjonskanaler, ha den samme omsetningskretsen og det er vanlig med den samme kommersielle opprinnelsen.
- Det foreligger ingen tilsvarende nær tilknytning eller avhengighet mellom varene i klasse 20 og transporttjenestene i klasse 39. Transporttjenestene i klasse 39 kan ikke anses som lignende med varene i klasse 20. For disse varene og tjenestene vil det ikke foreligge en fare for forveksling.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

§ 16 bokstav a), jf. § 4 første ledd bokstav b)

- Patentstyret har ikke tatt tilstrekkelig hensyn til at det dreier seg om tjenester og varer som kjøpes sjelden og ofte etter lengre tids undersøkelser og vurdering, og hvor det må legges til grunn en høyere aktsomhetsgrad enn det som vil være tilfelle ved kjøp av varer og tjenester som kjøpes mer regelmessig.
- Det foreligger ikke identitet mellom klagers tjenester og innklagedes varer. Det er ingen overlapping mellom klassene, ei heller klasser som rammes av kryssgranskningslisten. Klagers varefortegnelse er begrenset til tjenester i klassene 39 og 42, mens innklagedes varer hører hjemme i klasse 20. Patentstyret har lagt seg på et for høyt abstraksjonsnivå ved vurderingen av vareslagslikhet, jf. Høyesteretts dom av 22. september 2016 i Pangea-saken.
- Det må som et utgangspunkt legges til grunn at varer og tjenester er forskjellige i sin natur. Verken varenes/tjenestenes karakter, identitet, omsetningsledd eller omsetningskrets gjør det naturlig å konkludere med likeartethet i nærværende sak. Det dreier seg om forskjellige varer/tjenester som kjøpes av forskjellige kunder. Det ene har tilknytning til kjøkken og baderom, mens det andre har tilknytning til soverom.
- De ulike bruksområdene – henholdsvis bad/kjøkken og soverom – taler også mot at klagers tjenester skal anses likeartet med innklagedes varer. Klager mener vernet strekker seg urimelig langt dersom man ser helt bort fra den presisering som følger av registreringen og som reflekterer den praktiske bruken av merket, nemlig «soveromsmøbler i form av puffer og nattbord, alle de forannevnte soveromsmøbler med unntak av slike møbler for barn». Dokumentasjonen fra innklagede bekrefter at merket i det vesentlige anvendes på madrasser og diverse former for soveromsinnredninger.
- For at varen og den respektive tjenesten skal anses likeartet, må det være en så sterk nærhet mellom dem at den ene er uunnværlig eller så viktig for den andre at forbrukeren vil tenke

at varen produseres og tjenesten leveres av samme virksomhet, jf. T-526/14 Matratzen Concord GmbH v. OHIM, premiss 26. Det er ikke en så stor grad av nærhet mellom klagers tjenester og innklagedes varer at den ene er unnværlig for den andre, ei heller er disse komplementære eller i et konkurranseforhold.

- Når det gjelder tjenestene som relaterer seg til skyvedørsinnretningsløsninger og skyvedører, så er dette varer som er kategorisert i klasse 6 og 19, og må således faller utenfor «møbler» i klasse 20.
- Merkene har klare visuelle forskjeller. Innklagedes varemerke er et rent ordmerke, mens klagers varemerke er et kombinert merke bestående av to ord og en stilisert fugl som flyr. Patentstyret har funnet at svanen alene tilfredsstillende kravene til blant annet særpreg, jf. varemerkeregistrering nr. 276752. Størrelsen og plasseringen på svanen gjør at den vil umiddelbart bli lagt merke til av forbrukeren, og gjør at klagers merke skiller seg tydelig fra innklagedes ordmerke.
- Videre representerer elementet KJØKKENET en klar forskjell mellom merkene. Det erkjennes at KJØKKENET vil være beskrivende for de søkte tjenestene som relaterer seg direkte til kjøkken, men også merkeelementer med manglende eller liten grad av særpreg skal tillegges vekt i helhetsvurderingen av forvekselbarhet, jf. VM 2015/68, Jensen's vs. Jensen's kjøkken og VM 2015/36.
- Tillegget av ordet KJØKKENET medfører også at merkene fonetisk blir helt ulike. Det er ikke sannsynlig at klagers merke vil benevnes som bare SVANE, det vil alltid bli uttalt som SVANEKJØKKENET. Vekten legges da på KJØKKENET som det siste og lengste ordet med sine tre stavelser.
- Begrunnelsen for å bruke en svane er ulik for klager og innklagede. Rent konseptuelt foreligger det ingen likheter mellom merkene.
- Ekornes' SVANE-registrering er hovedsakelig brukt og kjent for rammemadrasser og lignende. Beskyttelsesomfanget som angitt i varefortegnelsen er også karakterisert som snever i KFIRs avgjørelse VM 15/78. Klagers registrering befatter seg ikke med noen varer eller tjenester som kan sies å falle innenfor det beskyttelsesomfang Ekornes har gjennom sin SVANE-registrering.

§ 16 bokstav a), jf. § 4 andre ledd

- Klager kan ikke se at innklagede har dokumentert at merket er velkjent. Det er ikke redegjort for eller fremlagt dokumentasjon for geografisk utstrekning, markedsandeler eller hvilke investeringer som er gjort i markedsføring. Etter Klagenemndas egen praksis synes dette gjennomgående å være sentrale momenter, jf. eksempelvis VM 2017/27, Powercell, og VM 2016/204, Eiendomsmeidler Guide.
- Det avvises at klager bevisst har lagt seg for tett på innklagedes varemerke for å trekke uberettiget fordel av innklagedes renommé. Klager foretok en vurdering av det norske

markedet, og når det gjaldt innklagedes varemerke syntes dette å være i bruk på madrasser, puffer, senger og nattbord, og at det således skulle være tilstrekkelig avstand mellom både kjennetegnene og produktsortimentet til at varemerkene burde kunne eksistere side om side uten fare for forveksling.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

§ 16 bokstav a), jf. § 4 første ledd bokstav b)

- Ordet «forhandling» i klasse 42 må forstås som salg.
- Vareangivelsen «møbler» dekker alle kategorier av hva som under en normal definisjon må anses som et møbel, uten begrensning til møbelets art, formål eller funksjon – herunder frittstående skap, garderobeskap, badromsskap, typiske kjøkkenmøbler såsom kjøkkenstoler og spisebord, m.v. Klager kan ikke høres med at angivelsen «møbler» er for generell, og at denne må tolkes i lys av den etterfølgende teksten «soveromsmøbler i form av....». Innklagede bemerker at tilleggsteksten ikke er en presisering, men kun eksemplifisering, jfr. «herunder....». Innklagedes vareangivelse er allerede vurdert og fastlagt i sak VM 15/078.
- Likhet mellom varene og tjenestene er slått fast i rettspraksis, og det vises blant annet til sak T-549/10, Natura Selection SL vs. OHIM.
- De omstendigheter og den begrunnelse som ble lagt til grunn i Pangea-saken kan ikke sies å gjøre seg gjeldende her, slik klager legger til grunn, all den tid Høyesterett kun la vekt på partenes reelle bruk av de respektive foretaksnavn.
- Begge parter opererer i vid forstand overfor en kjøpegruppe som har hjemmeinnredning som formål, befatter seg med møbler, og befatter seg med produkter som kan tenkes å ha samme kommersielle opprinnelse, eller stamme fra produsenter mellom hvilke det foreligger et samarbeid.
- Hva gjelder garderobeser er det identitet mellom de produkter partene er involvert i, og/eller som omfattes av partenes kjennetegn. Design av en garderobe må anses likartet med produktet garderobe. Flere av produkt-/tjenestekategoriene vil kunne supplere hverandre eller benyttes sammen.
- Likhetene mellom merkene må uten tvil anses som svært store. Ordmerket «SVANE» er likt med figurmerket «SVANE», ikke minst fordi det svært iøynefallende og dominerende ordet «SVANE» i klagers merke forsterkes ved figuren av en svane.
- Det uregistrerbare og generiske ordet “kjøkkenet” innehar bokstavelig talt en underordnet plassering i det søkte merket, og må sies å være av ubetydelig karakter i vurderingen av merkets helhetsinntrykk.

- De øvrige registreringer som inneholder SVANE omfatter varer av en annen art enn de som omfattes av Ekornes' registrering, og svekker på ingen måte det særpreg eller det renommé som tilligger innklagedes kjennetegn. Innklagede bemerker at reg. nr. 272123 ble delvis nektet med henvisning til innklagedes registrering.

§ 16 bokstav a), jf. § 4 andre ledd

- Det er fremlagt dokumentasjon som viser den historiske utviklingen av varemerket «Svane». Merkebruken ble i flere år brukt på madrasser, for deretter å dreie seg mot øvrige møbelkategorier som senger, bord (nattbord), puffer (oppbevarings-/sittemøbler) o.l. Innklagedes produktkataloger fra 2009 til 2013 er fremlagt som dokumentasjon.
- Salget av «Svane»-produkter har vært landsomfattende, og antallet utsalgssteder ligger på anslagsvis 130-140 butikker i året, herunder møbelkjeder som Møbelringen og Skeidar. Omsetningstallene for «Svane-produkter» ligger anslagsvis på mellom NOK 250 millioner og NOK 300 millioner per år. Ekornes ASA er i dag den største møbelprodusenten i Norden, og omsetningen for konsernet beløp seg i 2015 til ca. NOK 3,1 milliarder.
- Innklagede har over årene foretatt flere undersøkelser om merkekjennskap, og utdrag fra to undersøkelser fra 2010 og 2015-17 er vedlagt.
- Hjulpet kjennskap har i perioden 2010 – 2017 ligget rundt 90 %, dvs. 93 % i 2010, 88 % første kvartal 2016, og 86 % første kvartal 2017. Uhjulpet kjennskap («hvilke merker kjenner du til») har gjennomgående ligget rett i underkant/rett i overkant av 50 %, og i kategorien «top of mind» (dvs. «hva er det første merket du kommer på») ligger «Svane» i perioden 2015-2017 på over 30 %
- Etter innklagedes oppfatning har varemerket «SVANE» en befestet posisjon blant det norske møbelkjøpende publikum. Bruk av klagers merke på de aktuelle møbel- og innredningsrelaterte tjenestene må anses å medføre en urimelig utnyttelse av og/eller kunne skade den goodwill som er innklagedes varemerke har.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.


- 11 Klagenemnda vil først ta stilling til om det kombinerte merket SVANE KJØKKENET, registrering nummer 287441, er forvekselbart med ordmerket SVANE, registrering nr. 70442, jf. § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b.
- 12 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 HR-1998-63-A COSMEA, 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.

- 13 Forvekslingsfare må videre vurderes ut fra gjennomsnittskonsumbrukerens 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 kjennetegnernes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 14 Klagenemnda kan ikke se at det foreligger momenter som kan begrunne vare- og tjenesteslagslikhet mellom varene i klasse 20 og tjenestene i klasse 39. Innklagede har heller ikke fremsatt noen konkrete anførsler for å begrunne en likhet mellom disse.
- 15 Når det ikke foreligger vare- og tjenesteslagslikhet mellom varene i klasse 20 og tjenestene i klasse 39, vil ikke ett av grunnvilkårene i § 4 første ledd bokstav a være oppfylt. For disse varene og tjenestene vil det da ikke foreligge en fare for forveksling mellom de to merkene
- 16 Hva gjelder vare- og tjenesteslagslikhet mellom klasse 20 og 42, er Klagenemnda av den oppfatning at «forhandling» i klasse 42 må forstås som salg. Siden det ikke fremgår noe annet av varefortegnelsen, vil «forhandling» gjelde både salg av egne varer/tjenester og salg for andre. Korrekt plassering av salg som tjeneste er klasse 35. Feilklassifiseringen vil imidlertid ikke være avgjørende for vurderingen av vare- og tjenesteslagslikhet.
- 17 Som et utgangspunkt vil varer og tjenester ha forskjellige formål og være av en ulik art. Likevel foreligger det likheter mellom salg av en vare og selve varen, som tilsier at det foreligger vare- og tjenesteslagslikhet mellom disse. Se EU-rettsens avgjørelser i blant annet T-526/14 Matratzen Concord GmbH v. OHIM, avsnitt 36, og T-549/10 Natura Selection, SL v. OHIM, avsnitt 33 med videre henvisninger. Til dette kommer det at salget av en vare og selve varen er nær tilknyttet hverandre, i den forstand at uten varen er det ingenting å selge. Salgstjenesten er i så måte avhengig av selve varen, og de må anses å være komplementære, se T-526/14 Matratzen Concord GmbH v. OHIM, avsnitt 33. Når det gjelder kjøkken og bad, og for så vidt også garderobes, er dette varer hvor det er ganske normalt at den kommersielle opprinnelsen er den samme, det vil si at produsenten står for eget salg, herunder også rådgivningen og designprosessen som vanligvis ligger til grunn for salget.
- 18 Når likhet mellom salg av en vare og selve varen følger av rettspraksis fra EU, kan ikke klager høres med at det er lagt til grunn et for høyt abstraksjonsnivå. I Høyesteretts avgjørelse i HR-2016-1993-A Pangea, som gjaldt vurderingen av bransjelikhet etter foretaksnavneloven, blir abstraksjonsnivået særlig trukket frem av førstvoterende ved vurderingen av tjenestenes formål og art. Siden varer og tjenester – som nevnt ovenfor – i utgangspunktet er av en ulik art og formål, og vurderingen av likheten mellom salg av en vare og selve varen i hovedsak må bero på andre momenter, synes ikke abstraksjonsnivå å være av avgjørende betydning for akkurat denne vurderingen. Til dette kommer det også at man i vurderingen av bransjelikhet etter foretaksnavneloven ser på foretakets reelle virksomhet. Etter varemerkeloven er det de varene og tjenestene merkene er registrert for som må legges til grunn for vurderingen, jf. bl. a. Høyesteretts dom i HR-1998-63-A COSMEA. I denne

sammenheng vil Klagenemnda for øvrig bemerke at partenes anførsler om hverandres faktiske bruk av merkene ikke være relevante.

- 19 Innklagedes merke er registrert for blant annet «møbler» i klasse 20. Klagenemnda legger til grunn at «møbler» er en hovedkategori av varer, og at «soveromsmøbler i form av puffer og nattbord» kun er et eksempel på hva som omfattes av hovedkategorien, jf. bruken av ordet «herunder». Varefortegnelsen er ikke uttømmende når det gjelder hvilke møbler som omfattes av registreringen, og vil derfor omfatte alle typer varer som må kategoriseres som møbler. Se tilsvarende i avgjørelsen VM 2015/78 SVANE, avsnitt 20. Angivelsen «møbler» vil blant annet omfatte «kjøkkenskap», «kjøkkenmoduler (møbler)», «kjøkkeninnredning (møbler)», «baderomsmøbler» og «baderomsinnredning (møbler)». Klagers design-, rådgivnings- og salgstjenester gjelder for produkter som omfattes av eller er svært likeartet med de nevnte varene som faller inn under hovedkategorien «møbler».
- 20 Kategorien «møbler» vil videre inkludere garderober, uavhengig av om det er snakk om garderober på soverom eller i for eksempel en gang. Dersom det er snakk om soveromsgarderober er det naturlig at disse faller inn under underkategorien «soveromsmøbler», se VM 2015/78 SVANE, avsnitt 20. Skyvedørene vil normalt inngå som en del av garderobeløsningen, og må derfor vurderes på samme måte.
- 21 På denne bakgrunn har Klagenemnda kommet frem til at det foreligger vare- og tjenesteslagslikhet mellom «design av kjøkken-, badeværelses-, garderobe-, skyvedørsinnretningsløsninger, design, utvikling, rådgivning samt forhandling av kjøkken, baderomsutstyr, garderober, skyvedører» i klasse 42 og «møbler» i klasse 20.
- 22 For å skape tilstrekkelig avstand har klager foreslått å fjerne garderober og skyvedører fra varefortegnelsen. Klagenemnda forstår dette som et forslag som er gitt under forutsetning av at det ikke lenger vil foreligge fare for forveksling. Siden vurderingen av vare- og tjenesteslagslikhet ikke avhjelpest ved å fjerne garderober og skyvedører, vil forutsetningen for å begrense varefortegnelsen ikke foreligge, og den blir dermed stående uendret.
- 23 Det avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen vil være om det foreligger tilstrekkelig merkelikhet til at det vil foreligge fare for forveksling. Dette skal vurderes utfra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig i lys av gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå og tatt i betraktning av hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes.
- 24 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, jf. 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.

- 25 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene vil være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende.
- 26 Kjennetegnene som skal vurderes er:

Klagers merke	Innklagedes merke
	SVANE

- 27 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.
- 28 Innklagedes merke består av ordet SVANE. Dette er verken et beskrivende eller et generisk ord for de aktuelle varene i klasse 20, og vil derfor ha et iboende særpreg. Merketeksten er i sin helhet tatt opp i klagers merke, som i tillegg består av en stilistisk utforming av en svane, samt ordet KJØKKENET. Med hensyn til tjenestene i klasse 42 vil KJØKKENET kun fremstå som en beskrivende eller lite særpreget undertekst. Dette, samt ordets plassering og størrelse, gjør at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil feste seg noe særlig ved dette merkeelementet i møte med klagers merke.
- 29 Ved vurderingen av kjennetegnslighet 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. Det fremgår videre av EU-domstolens sak C-251/95 Sabèl/Puma, avsnitt 23, at forvekselbarhetsvurderingen må ta utgangspunkt i det helhetsinntrykket som merkene gir, særlig med tanke på de *distinktive* og dominerende elementer.
- 30 Merkene har i utgangspunktet klare visuelle, fonetiske og konseptuelle likheter gjennom det felles særpregede ordet, som også fremstår som det dominerende elementet i begge merker. Den stilistiske utformingen av en svane gir et visuelt tillegg til klagers merke, men skaper ingen avstand av betydning mellom merkene. Figuren medfører ingen fonetisk forskjell i og med at det er ordet SVANE som vil benyttes for å omtale figuren. Videre vil figuren og ordet naturlig nok være konseptuelt identiske. I den grad bruken av svane i klagers og innklagedes merker er ment å skape ulike assosiasjoner, slik klager synes å mene, kan Klagenemnda ikke

se at dette er noe som fremgår av merkene i seg selv eller som gjennomsnittsforsbrukeren vil oppfatte i møte med merkene. Tekstelementet KJØKKENET fremstår ikke som et distinktivt og dominerende element i klagers merke, og Klagenemnda kan ikke se at dette er et tekstelement som er egnet til å avverge en risiko for forveksling. Det felles, særpregede ordet SVANE skaper en merkelikhet, som sammen med vare- og tjenesteslagslikhet tilser at det foreligger en risiko for forveksling mellom klagers og innklagedes merker.

- 31 Klagenemnda har etter en helhetsvurdering kommet til at det er en forvekslingsfare mellom klagers registrering, det kombinerte merket SVANE KJØKKENET, for tjenestene i klasse 42, og innklagedes registrering, ordmerket SVANE, jf. § 4 første ledd bokstav b.

§ 16 bokstav a) og § 4 andre ledd

- 32 I vilkåret «velkjent» ligger ifølge juridisk teori at det kreves «et visst bekjenthetsnivå», jf. Lassen/Stenvik (2011) 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». Merket må være kjent som et kjennetegn - ikke som et generisk navn på en vare/tjeneste. Klagenemnda viser også til Annen avdeling sak 7573 Nostalgie Istanbul Orient Express, hvor det uttales at bestemmelsen i utgangspunktet må «være forbeholdt varemerker med en goodwill-verdi utenom det vanlige».
- 33 Vilkaåret om at et varemerke er «velkjent», er oppfylt når merket 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, avsnitt 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-375/97, Chevy, avsnitt 27. Den brede skjønsmessige helhetsvurderingen som EU-domstolen gir anvisning på sikrer stor fleksibilitet ved praktiseringen av kodakbeskyttelsen, jf. Lassen/Stenvik (2011) side 369.
- 34 Klagenemnda har vurdert dokumentasjonen som klager har sendt inn, og kommet frem til at ordmerket SVANE er velkjent for senger og madrasser.
- 35 Siden Klagenemnda allerede har kommet frem til at det foreligger en forvekslingsfare mellom merkene for tjenestene i klasse 42, vil det avgjørende spørsmålet bli om bruken av klagers merke for tjenestene i klasse 39 vil skape en assosiasjon til innklagedes velkjente merke, og om denne assosiasjonen vil medføre en urimelig utnyttelse av det velkjente merket.
- 36 Hvorvidt det foreligger en slik assosiasjonsrisiko beror på en konkret helhetsvurdering hvor kjennetegnslikhet, vareslagslikhet og graden av hvor velkjent og særpregede klagers merke er, vil være momenter i vurderingen, jf. C-136/08 Japan Tobacco v OHIM avsnitt 26. Av EU-

domstolens avgjørelse i sak C-552/09 Ferrero v OHIM avsnitt 52, følger det at grunnlaget for vurdering av kjennetegnslighet etter § 4 andre ledd, i likhet med en tradisjonell forvekselbarhetsvurdering, skal være en visuell, fonetisk og konseptuell sammenligning av de aktuelle merkene som helhet.

- 37 Det er allerede slått fast at SVANE skaper en visuell, fonetisk og konseptuell likhet mellom de relevante merkene, og at SVANE har et iboende særpreg. Dokumentasjonen tilsier imidlertid at ordmerket SVANE kun er velkjent for senger og madrasser, og det foreligger ingen vare- og tjenesteslagslikhet mellom disse varene og tjenestene i klasse 39 i klagers merke. Det er ingen fellesskap i art eller bruksområde, og de er ikke komplementære. Det er heller ikke vanlig at den kommersielle opprinnelsen er den samme, hvilket det må legges til grunn er noe gjennomsnittsforbrukeren er kjent med. Det er derfor ingen holdepunkter for å konkludere med at det vil oppstå en assosiasjon til innklagedes merke når gjennomsnittsforbrukeren møter klagers merke på tjenestene i klasse 39.
- 38 Klagenemnda har kommet frem til at det ikke foreligger en risiko for assosiasjon som vil medføre en urimelig utnyttelse av det velkjente merket.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Det kombinerte merket SVANE KJØKKENET, registrering nummer 287441, oppheves for klasse 42, og opprettholdes for tjenestene i klasse 39.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Harald Irgens-Jensen
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)