



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00125
Dato: 27.februar 2024

Klager: TINE SA
Representert ved: Kvale Advokatfirma DA

Innklagede: Ostegården AS
Representert ved: Advokatfirmaet Thommessen AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen, Thomas Frydendahl og Katrine Malmer-Høvik

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 25. juni 2023, hvor registrering nummer 321549, ordmerket JØRNSBERG, ble opprettholdt i sin helhet. Merket er registrert for følgende varer:

Klasse 29: Oster.

Saken har sin bakgrunn i en innsigelse fra TINE SA, jf. varemerkeloven § 26. Innsigelsen er begrunnet med at bruk av merket vil krenke en annens rett, fordi det ville krenke innsigers eldre innarbeidede og velkjente varemerke JARLSBERG, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 andre ledd. Innsigelsen er i tillegg begrunnet med at ordmerket JØRNSBERG er egnet til å forveksles med innsigers eldre JARLSBERG-registreringer, nærmere bestemt ordmerkene med registreringsnummer 107997 og 226455, og de kombinerte merkene med registreringsnummer 238294, 238296, 315194, 315190 og 315192:



Samtlige av innsigers registreringer har vern for blant annet «ost» i klasse 29.

- 2 Klage innkom den 25. august 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter den 4. oktober 2023 oversendt Klagenemnda for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

3 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Den innsendte dokumentasjonen viser konsekvent bruk av JARLSBERG som varemerke over et lengre tidsrom, både i markedsføring og reklame, og over hele landet. Dette gjelder både bruk av ordet JARLSBERG alene og bruk i ulike figurative utforminger. Patentstyret legger til grunn at innsigers JARLSBERG-merker er velkjente kjennetegn i Norge for «oster».
- Bruken av JØRNSBERG for «oster» i klasse 29 vil høyst sannsynlig fremkalle en assosiasjon til JARLSBERG. Merkene gjelder for identiske varer. Patentstyret legger betydelig vekt på at

begge merkenes første tekstelement gir klare assosiasjoner til norske guttenavn, og at tillegget BERG gjør at merkene fremstår som tradisjonelt oppbyggede steds- eller gårdsnavn.

- Registreringshavers bruk av merket JØRNSBERG for «oster» i klasse 29 vil ikke innebære en urimelig utnyttelse av det særpreg eller den anseelse som knytter seg til innsigers merke JARLSBERG. Det eldre velkjente merket har sin opprinnelse i et stedsnavn, gårdsnavn og slektsnavn, og har dermed relativt klare iboende konnotasjoner. Når et ord eller en ordsammenstilling i tillegg til å være et varemerke, har en eller flere klare betydninger også utenfor varemerkeområdet, skal det mer til for at betydningsmessig avvikende ord og ordsammenstillinger vil assosieres på et varemerkerettslig plan, til tross for visuelle og fonetiske likheter. Dette har betydning for vurderingen av om det foreligger en urimelig utnyttelse.
- Det må antas at Tine SA har kjent til at Ostegården AS har produsert og markedsført ost under navnet JØRNSBERG i lengre tid forut for den aktuelle søknadens innlevering. Manglende reaksjon fra Tine kan tolkes som et signal om at Tine ikke har funnet at det er reell fare for forveksling eller mulighet for assosiasjon, med tilhørende urimelig utnyttelse eller skade. Det er ikke dokumentert tilfeller av faktisk forveksling av merkene før søknadens innlevering. Det er heller ikke dokumentert at omsetningskretsen har assosiert eller forbundet JØRNSBERG og JARLSBERG på en måte som har medført tap av omsetning for innsiger i favør av innehaver av det yngre merket. Patentstyret finner det dermed ikke godtgjort at innehaver har oppnådd urimelige fordeler gjennom bruken av JØRNSBERG.
- Bruk av merket JØRNSBERG for «oster» i klasse 29 vil heller ikke kunne skade innsigers velkjente varemerkers særpreg eller anseelse. Det er ikke fremlagt materiale som indikerer at bruken av det yngre merket har medført endringer i gjennomsnittsforbrukerens økonomiske atferd, eller at det er sannsynlig at dette vil skje i fremtiden. Det er heller ikke dokumentert at JØRNSBERG brukes generisk på en måte som kan svekke særpreg til JARLSBERG, eller at JØRNSBERG kan skade det eldste merkets renommé fordi det har vært brukt for dårlige, mindreverdige eller farlige produkter. Verken bransjeorganisasjoner, eller profesjonelle innenfor matvarebransjen ser ut til å oppfatte bruk av JØRNSBERG som en krenkelse av JARLSBERG. Det foreligger ingen krenkelse av det velkjente merket JARLSBERG, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.
- Merkene er ikke forvekselbare etter varemerkeloven § 4 første ledd jf. § 16 bokstav a. Når bruken av innehavers merke ikke vil innebære en urimelig utnyttelse av eller kunne skade innsigers velkjente varemerkers særpreg eller anseelse, så vil det heller ikke foreligge noen reell fare for at merkene vil forveksles i den alminnelige omsetning.

4 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- JARLSBERG er et velkjent merke i Norge, og har dermed krav på et utvidet vern, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd. JØRNSBERG vil utløse en assosiasjon til det velkjente merket JARLSBERG. Det er full vareslagslikhet, og det kan ikke være tvilsomt at kjennetegnslikheten også er betydelig. Bruken av merket vil medføre en urimelig utnyttelse av den goodwill Tine har bygd opp over lang tid for sitt velkjente merke.
- Merkene er nøyaktig like lange ved at de begge inneholder 9 bokstaver, hvorav 7 av 9 bokstaver er identiske og likt plassert. Begge merkene innledes av bokstaven J og avsluttes med BERG. Dette er klare likheter som gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil legge merke til, og det foreligger en høy grad av visuell og fonetisk likhet mellom de to merkene. Merkene er likt konseptuelt bygget opp ved at de innledes av et mansnavn, JARL og JØRN, etterfulgt av en genitivs-s og avsluttes identisk med BERG. Innehaver kunne ha valgt en annen avslutning enn BERG, men velger i stedet samme endelse som en av Norges mest kjente oster. Kravet om at omsetningskretsen i sin bevissthet vil skape en forbindelse/assosiasjon mellom merkene er oppfylt.
- Når JARLSBERG beviselig er et velkjent varemerke for ost, vil ikke gjennomsnittsforbrukeren assosiere dette med et norsk slektsnavn, gårdsnavn eller lignende når det brukes for varene. Det er nettopp dette som er styrken i å ha oppnådd status som velkjent varemerke, da det i stor grad overskygger eventuelle andre betydninger. Det er dessuten usikkert om andre mulige betydninger er kjent for gjennomsnittsforbrukeren. Det vi derimot vet, er at 90 % av alle nordmenn kjenner til JARLSBERG som et varemerke for ost. Det finnes derfor ingen holdepunkter for å hevde at de andre betydningene Patentstyret nevner svekker skadepotensialet. Tine mener det er feil når Patentstyret og Ostegården argumenterer for at assosiasjonen JØRNSBERG skaper til JARLSBERG kan karakteriseres som lav og beskrives som «flyktig».
- Patentstyret baserer seg på feil forutsetninger og antagelser. Det er feil at Tine ikke har reagert på bruken av JØRNSBERG, ettersom Tine reagerte umiddelbart etter at JØRNSBERG ble registrert som varemerke. Det er rettslig sett irrelevant når Patentstyret trekker inn det som fremstår som passivitetsbetraktninger ved vurderingen av om det foreligger en urimelig utnyttelse eller skade. Fravær av dokumentert faktisk forveksling kan ikke «tale sterkt i favør» av at skade ikke foreligger, slik Patentstyret anfører. Beskyttelsen for velkjente merker er ikke avhengig av at det foreligger forvekslingsfare. Merkenes sameksistens i markedet kan ikke være et argument for at forvekslingsfaren er redusert. Manglende reaksjon fra bransjen er heller ikke et tungtveiende argument for at merkene kan sameksistere.
- Det foreligger en presumpsjon for at det vil skje en urimelig utnyttelse når vareslagene er identiske, jf. LB-2020-11635 Fotolotto. Ved å bruke JØRNSBERG for ost oppnår Ostegården klart en fordel som selskapet ellers ikke ville hatt, ettersom navnet skaper assosiasjoner hos gjennomsnittsforbrukeren til et av Norges mest velkjente ostemerker. De slående likhetene mellom ordmerkene gjør det nærliggende at navnet JØRNSBERG ble valgt med sikte på å

dra fordel av JARLSBERGs betydelige goodwill. Navnevalget fremstår ikke som tilfeldig, særlig i lys av at Ostegården har valgt å benytte navnet på en ost av samme type som den velkjente JARLSBERG.

- Bruken av JØRNSBERG volder også skade på særpreget til JARLSBERG. Introduksjonen av JØRNSBERG på markedet medfører at det nå finnes en ost på markedet med nærmest identisk navn som JARLSBERG. Dette medfører at ordmerket JARLSBERG blir vannet ut og mister deler av sitt særpreg gjennom en svekkelse av merkets blikkfangereffekt. Jo sterkere særpreget er, desto mindre skal til for å konstatere skade. JARLSBERG har sterkt iboende særpreg, og Tine har nedlagt en betydelig innsats som har styrket merkets særpreg.
- I lys av at merkene gjelder for identiske varer, at det er høy grad av kjennetegnslighet og at det eldre merket har en høy grad av særpreg, foreligger det også forvekslingsfare, jf. varemerkeloven § 4 første ledd. Patentstyret gjør en feil når de avviser at det kan foreligge brudd på varemerkeloven § 4 første ledd, så lenge det ikke er konstatert brudd på varemerkeloven § 4 andre ledd. De to bestemmelsene utgjør separate nektelsesgrunnlag.

5 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyret har korrekt vurdert og konkludert med at bruken av JØRNSBERG ikke krenker Tines rettigheter til JARLSBERG etter varemerkeloven § 4 andre ledd.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke oppfatte hvor mange bokstaver de ulike merkene har, og en detaljert bokstavanalyse er til liten hjelp ved fastleggelsen av helhetsinntrykket. Vurderingen må bygge på de enkelte elementene i merket. Ordenes betydning og opphav vil særlig få betydning for hvilket totalinntrykk og erindringsbilde gjennomsnittsforbrukeren sitter igjen med. Den første delen av et merke vil tiltrekke seg mest oppmerksomhet, noe som får stor betydning i denne saken. JØRN og JARL er visuelt ulike og har ulike vokallyd, der bokstaven Ø er særlig iøynefallende. Mens JØRN vil assosieres med et personnavn, vil JARL oppfattes som en tittel eller et uvanlig mannsnavn. Forskjellene skaper ulike helhetsinntrykk. Selv om JARLSBERG skulle anses som særpreget, innebærer ikke dette at de enkelte ordelementene som sådan har særpreg. BERG gir anvisning på fjell/stein, og er dessuten det vanligste etternavnet i Norge hvis man ser bort fra etternavn med "sen"-endelse.
- At JARLSBERG er innarbeidet, medfører at omsetningskretsen ikke lenger vil assosiere det med et norsk slektsnavn eller lignende. Den norske omsetningskretsen vil i hovedsak assosiere tilsvarende oppbygde navn, som JØRNSBERG med *stedsnavn*, og ikke med JARLSBERG. Dette skiller seg fra situasjonen der det eldre, kjente merket er et rent fantasimerke, og det yngre merket derfor i hovedsak vil assosieres med det eldre. JØRNSBERG vil bare fremkalle flyktige assosiasjoner hos omsetningskretsen.

- Det må foretas en konkret vurdering av om bruken innebærer en urimelig utnyttelse eller skade. Det er innehaveren av det eldre varemerke som må sannsynliggjøre at det foreligger en urimelig utnyttelse eller skade, og det er ikke tilstrekkelig å vise til en hypotetisk mulighet. En eventuell presumpsjon for at det foreligger en utnyttelse kan ikke legges til grunn som en absolutt regel, og i denne saken er det uansett grunnlag for å fravike den.
- Patentstyret har ikke vist til momenter som er irrelevante i vurderingen, men peker derimot på flere konkrete forhold som taler for og imot at det foreligger urimelig utnyttelse eller skade. Passivitet fra merkehavers side kan få betydning for vurderingen. Det er påfallende at Tine ikke har reagert mot bruken av JØRNSBERG i løpet av tiåret før merket ble registrert. Mangelen på reaksjoner fra bransjen tyder også på at det ikke foreligger noen risiko for urimelig utnyttelse eller skade. At det ikke kan dokumenteres et eneste tilfelle av faktisk forveksling mens merkene har sameksistert på markedet, må også være relevant for å belyse spørsmålet.
- JØRNSBERG tilhører et annet og mer eksklusivt segment innen ost enn JARLSBERG, og vil derfor ikke oppnå noen fordeler ved å bli assosiert med JARLSBERG. Navnet JØRNSBERG har ikke medført noen fordeler for Ostegården utover at det skaper en relasjon til innehaveren, Jørn. Det er ikke, og har aldri vært, Ostegårdens hensikt å dra noen fordeler av eller utnytte den suksess som ligger i varemerket JARLSBERG.
- Det foreligger heller ikke skade på varemerket JARLSBERGs særpreg eller anseelse. I tråd med EU-domstolens praksis må det fremstå som overveiende sannsynlig at det vil skje en endring i den økonomiske adferden til gjennomsnittsforbrukeren, og beviskravet er høyt. Tine har ikke vist at det foreligger en risiko for skade utover å vise til generelle argumenter og en hypotetisk risiko. Det at forbrukerne vil merke seg tilstedeværelsen av et nytt og lignende navn som vil kunne undergrave det eldre merkets evne til å identifisere varene det er registrert for, er ikke i seg selv tilstrekkelig for å fastslå at det foreligger risiko for skade på det kjente merkets særpreg. Det er heller ikke påvist at merkebruken vil fremprovosere negative eller skadelige virkninger på det velkjente merket.
- Ostegården er enige med Patentstyret i at det ikke er naturlig eller nødvendig å vurdere spørsmålet om det foreligger forvekslingsfare mellom merkene, dersom merkets vern etter andre ledd ikke er krenket. Det foreligger uansett ikke forvekslingsfare. Forskjellene mellom de to merkene skaper tilstrekkelig avstand til at omsetningskretsen ikke vil ta feil av merkene eller tro at de er forbundet.

6 **Klagenemnda skal uttale:**

7 **Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.**

8 Saken gjelder det registrerte ordmerket JØRNSBERG. Klagenemnda vurderer først om JØRNSBERG må oppheves fordi bruk av merket krenker klagers rett til merket JARLSBERG etter varemerkeloven § 4 andre ledd, jf. § 16 bokstav a.

9 Varemerkesøknaden ble levert 8. april 2022. Søknader om registrering av varemerker som er innlevert før ikrafttredelsen av endringene i varemerkeloven av 1. mars 2023, skal vurderes etter reglene som gjaldt før endringene, jf. forskrift 17. februar 2023, nr. 230 om overgangsbestemmelser til endringene i varemerkeloven punkt 1. Dette innebærer at det er varemerkeloven før lovendringen som gjelder i saken.

10 Varemerkeloven § 4 andre ledd før lovendringene av 1. mars 2023 lyder:

«For et varemerke som er velkjent her i riket, innebærer varemerkeretten at ingen uten samtykke fra merkehaveren 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 varemerkes særpreg eller anseelse (goodwill).»

11 Bestemmelsen lovfester den såkalte «kodakregelen», som gir utvidet vern for sterkt innarbeidede varemerker. Det første spørsmålet er om JARLSBERG er «velkjent» i Norge.

12 Vilkåret om at et varemerke er «velkjent» er ifølge EU-domstolen 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. C-375/97 Chevy avsnitt 26 og 28. I vurderingen må det tas hensyn til «alle sagens relevante omstændigheder, således navnlig varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af bruken af varemærket, samt størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket», jf. C-375/97 Chevy avsnitt 27.

13 Etter Klagenemndas syn er JARLSBERG velkjent i den norske omsetningskretsen som noens særlige kjennetegn for varen «ost». Dette virker heller ikke å være bestridt av Ostegården. Tine har blant annet lagt frem dokumentasjon som viser at det i flere tiår er solgt betydelige mengder JARLSBERG-ost både i og utenfor Norges grenser, og at om lag 8 % av all ost som selges gjennom dagligvaren i Norge er JARLSBERG. For en så bred varekategori som «ost» fremstår dette som en betydelig markedsandel. Det er også vist at klager har brukt flerfoldige millioner kroner på markedsføring av JARLSBERG i Norge, og fremlagte utdrag fra markedsundersøkelser som utføres av Kantar viser høy grad av uhjulpet kjennskap til merket blant den norske befolkningen. Samlet sett finner Klagenemnda det bevist at JARLSBERG er et sterkt innarbeidet og velkjent varemerke for ost i Norge.

- 14 Det neste spørsmålet er om JØRNSBERG «ligner» på det velkjente varemerket JARLSBERG.
- 15 Vurderingen av om kjennetegnene ligner etter varemerkeloven § 4 andre ledd er ikke sammenfallende med forvekselbarhetsvurderingen etter § 4 første ledd. Ifølge 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. Det er altså ikke nødvendig at kjennetegnslikheten er så sterk at det oppstår risiko for forveksling, det er tilstrekkelig at det oppstår risiko for assosiasjon, jf. EU-domstolens avgjørelse C-552/09 P Ferrero v OHIM avsnitt 53. Om det er risiko for assosiasjon beror på en konkret helhetsvurdering av graden av kjennetegnslikhet, vareslagslikhet og hvor velkjent og særpreget klagers merke er, jf. blant annet C-136/08 P Japan Tobacco v OHIM avsnitt 26 og C-552/09 P Ferrero v OHIM avsnitt 64. EU-domstolen har uttalt at det vil foreligge risiko for assosiasjon dersom «the later mark would call the earlier mark to mind», se C-252/07 Intel avsnitt 60. Terskelen for at det foreligger assosiasjonsfare er dermed ikke særlig høy.
- 16 Etter en samlet vurdering har Klagenemnda kommet til at bruken av JØRNSBERG for «oster» utløser risiko for assosiasjon hos gjennomsnittsforbrukeren til klagers velkjente merke JARLSBERG, og at merkene dermed «ligner», jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.
- 17 Merkene i saken er registrert for varer av samme slag. Det eldste merket JARLSBERG må regnes som et sterkt særpreget kjennetegn for nettopp disse varene, som følge av omfattende innarbeidelse i Norge gjennom flere tiår. I et slikt tilfelle kan det foreligge risiko for assosiasjon mellom merkene selv der graden av kjennetegnslikhet må anses som relativt begrenset, se til sammenligning Klagenemndas avgjørelse i VM 22/00061 RED DAWG avsnitt 35. Når det gjelder kjennetegnslikheten i denne saken, finner Klagenemnda at det foreligger både visuelle, fonetiske og konseptuelle likhetstrekk mellom JØRNSBERG og JARLSBERG som øker risikoen for assosiasjon. Merkene starter og slutter likt, deler syv av ni bokstaver, og har samme lengde, noe som skaper både visuelle og fonetiske likheter. Konseptuelt kan begge merkene oppfattes som en sammenstilling av et fornavn – JØRN og JARL, en genitivs-s og BERG, som er en vanlig avslutning i etternavn og stedsnavn.
- 18 Innklagede anfører at JØRN vil assosieres med et mannsnavn, mens JARL vil oppfattes som en tittel eller et uvanlig mannsnavn. Klagenemnda kan ikke se at dette er tilstrekkelig til å avverge risiko for assosiasjon mellom merkene. Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt ikke gjøre en nærmere analyse av merkenes enkelte bestanddeler, men heller oppfatte merkene helhetlig, jf. C-334/05 P Shaker avsnitt 35. Det må særlig gjelde for merker som brukes for en dagligvare som ost. Det dreier seg om en svært vanlig forbruksvare som normalt handles i dagligvarebutikker. I en slik kjøpsituasjon kan det ikke forventes at forbrukeren gjør noen grundig analyse av merkenes enkeltelementer, deres opphav eller meningsinnhold. Helhetlig sett fremstår JØRNSBERG å være bygget over samme lest som det velkjente merket JARLSBERG. Som følge av den sterke innarbeidelsen av JARLSBERG for ost, fremstår det overveiende sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil legge merke til

likhetstrekkene når han eller hun møter JØRNSBERG for de samme varene og at tanken bringes hen til det velkjente merket JARLSBERG.

- 19 Klagenemnda går over til å vurdere om det omstridte yngste merket krenker det velkjente merket. Varemerkeloven § 4 andre ledd oppstiller tre alternative krenkelsesgrunnlag. Klagenemnda vurderer først om bruk av JØRNSBERG vil medføre en «urimelig utnyttelse» av særpreget eller anseelsen til JARLSBERG.
- 20 En urimelig utnyttelse – også omtalt som «snylting» eller «free-riding» – vil foreligge dersom det yngste merket oppnår en uberettiget fordel av den goodwill som knytter seg til det velkjente merket. Bestemmelsen rammer særlig tilfeller der det velkjente merkets image eller egenskaper som forbindes med det velkjente merkets varer, overføres til det yngste merket, jf. C-487/07 L'Oréal avsnitt 41. Også her må det gjøres en konkret helhetsvurdering hvor sentrale momenter er kjennetegnslighet, vareslagslikhet, og hvor velkjent og særpreget klagers merke er, jf. L'Oréal, avsnitt 44. I samme avsnitt uttaler EU-domstolen at «the more immediately and strongly the mark is brought to mind by the sign, the greater the likelihood that the current or future use of the sign is taking, or will take, unfair advantage of the distinctive character or the repute of the mark».
- 21 Klagenemnda er kommet til at bruk av JØRNSBERG vil medføre en «urimelig utnyttelse» av særpreget eller anseelsen til JARLSBERG, jf. varemerkeloven §4 andre ledd.
- 22 I vurderingen har det avgjørende betydning at JARLSBERG med tiden er blitt et svært kjent merke for nettopp ost, og at JØRNSBERG er registrert for identiske varer. Når vareslagene er identiske vil utnyttelse av et lignende merke ofte innebære en urimelig utnyttelse av det velkjente merkets goodwill, jf. Patentstyrets Annen avdelings avgjørelse i PS-2007-7628 RED BULL og Lassen og Stenvik, *Kjennetegnssrett*, 3. utg, 2011 på side 373. Etter Klagenemndas syn må JARLSBERG regnes for å ha betydelig goodwill i tilknytning til ost. JARLSBERG har i en årrekke vært markedsført som en karakteristisk og velsmakende halvfast ost, noe som illustreres gjennom slagordet «Bare Jarlsberg er Jarlsberg», som går igjen i mye av markedsføringen. Reklamekampanjene som klager har fremlagt viser også at markedsføringen gjennomgående fremhever bruk av råvarer og produksjonsmetoder som resulterer i en velsmakende ost av høy kvalitet. På grunn av dette er JARLSBERG egnet til å vekke positive følelser hos gjennomsnittsforbrukeren når det brukes for ost. Klagenemnda finner at bruk av JØRNSBERG for de samme varene vil føre til en overføring av disse positive følelsene, slik at det velkjente merkets image som en kvalitetsost vil smitte over på innklagedes produkter. Ved å skape en assosiasjon til JARLSBERG oppnår innklagede en uberettiget fordel av den goodwill som knytter seg til det velkjente merket. Selv om gjennomsnittsforbrukeren skulle forstå at det er tale om to forskjellige varemerker, finner Klagenemnda det sannsynlig at assosiasjonen til JARLSBERG vekker nysgjerrigheten til å prøve osten JØRNSBERG. Forbrukeren vil for eksempel lure på om JØRNSBERG smaker annerledes enn JARLSBERG, og sammenlikne prisen på varene. Når en slik sammenlikning gjøres i bevisstheten, og dette leder forbrukeren til å kjøpe osten JØRNSBERG, har Ostegården en uberettiget fordel av JARLSBERGs goodwill og renommé.

- 23 Innklagede og Patentstyret anfører at assosiasjonene til JARLSBERG blir flyktige som følge av at merket også har en rekke sekundære betydninger. Klagenemnda er ikke enig. For det første vil gjennomsnittsforbrukeren ikke bruke tid på å analysere merkets opphav og betydningsinnhold, jf. det som allerede er sagt om dette i avsnitt 18. Merkene har visuelle, fonetiske og konseptuelle likhetstrekk, som bidrar til at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil tenke på det velkjente merket JARLSBERG når han eller hun møter JØRNSBERG i handelen. For det andre har langvarig og omfattende bruk ført til at varemerket JARLSBERG på skjæringstidspunktet var svært godt kjent. Oppfattelsen av JARLSBERG som nettopp et varemerke for ost, vil etter Klagenemndas syn overskygge eventuelle sekundærbetydninger som gjennomsnittsforbrukeren måtte kjenne til. Assosiasjonene mellom JØRNSBERG og JARLSBERG anses derfor ikke å være flyktige, men heller umiddelbare og sterke.
- 24 Patentstyret har i sin avgjørelse lagt vekt på at klager ikke reagerte på at JØRNSBERG ble brukt for ost i omtrent ti år før det ble registrert. Etter Klagenemndas syn kan man ikke trekke noen sikre slutninger utfra slike passivitetsbetraktninger i denne saken. Det kan være ulike strategiske grunner som ligger bak klagers beslutning om ikke å reagere mot varemerkebruken før varemerket ble registrert. Klager har fremmet innsigelse mot innklagedes registrering innenfor innsigelsesperioden, og dermed handlet i tråd med varemerkelovens system.
- 25 Innklagede og Patentstyret anfører at det ikke er vist tilfeller av faktisk forveksling eller assosiasjon mellom merkene. Etter Klagenemndas syn kan det ikke kreves at klager dokumenterer at forveksling eller assosiasjon faktisk skjer. Kodakregelen kommer til anvendelse så lenge det er en *risiko* for assosiasjon, og i denne saken tilsier både kjennetegnslikheten, vareslagslikheten og innarbeidelsesgraden til det eldste merket at en slik risiko foreligger.
- 26 Etter en helhetlig vurdering konkluderer Klagenemnda med at bruk av JØRNSBERG for «oster» i klasse 29 vil krenke klagers rett til det velkjente merket JARLSBERG, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd. Ettersom bruk av JØRNSBERG utgjør en «urimelig utnyttelse» etter § 4 andre ledd, er det ikke nødvendig for Klagenemnda å gå inn på de alternative krenkelsesgrunnlagene i bestemmelsen. Det er heller ikke nødvendig å vurdere om merkene også er forvekslebare etter første ledd. Klagenemnda bemerker imidlertid at Patentstyret, når de konkluderte med at det *ikke* forelå en krenkelse etter andre ledd, burde ha gjort en vurdering av om merkene er forvekselbare etter første ledd, ettersom dette er selvstendige nektelsesgrunnlag.
- 27 På denne bakgrunn tar Klagenemnda klagen til følge og omgjør Patentstyrets beslutning. Registrering nummer 321549, ordmerket JØRNSBERG, oppheves i sin helhet, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

Klagen tas til følge.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Thomas Frydendahl
(sign.)

Katrine Malmer-Høvik
(sign.)