



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00003
Dato: 23. april 2021

Klager: Academy of Motion Picture Arts and Sciences
Representert ved: Zacco Norway AS

Innklagede: Odeon Cinemas Holdings Limited
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Anne Cathrine Haug-Hustad og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 20. oktober 2020 hvor Patentstyret, etter innsigelse, opprettholdt beslutningen om å registrere følgende kombinerte merke, registrering nr. 306135:

OSCAR'S CAFÉ

Varemerket ble den 8. oktober 2019 registrert for følgende tjenester:

Klasse 43: Bevertning og tilbringning av mat og drikke; restauranter, selvbetjeningsrestauranter, bistroer, kafeer, kafeteriaer, snackbarer, kantiner, catering og bartjenester; tilveiebringelse av lokalteter for kommersielle utstillinger og handelsmesser, konferanser, konserter, møter og promoterings- og veldedighetseventer; tilveiebringelse av konferansefasiliteter; konsultasjoner, informasjon og rådgivningstjenester relatert til det forannevnte.

- 3 Academy of Motion Picture Arts and Sciences innleverte innsigelse basert på at registreringen må oppheves etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b, da registreringen er egnet til å forveksles med innsigers eldre registrering. Innsigelsen er også basert på at registreringen er registrert i strid med innsigers vern for sitt velkjente merke OSCAR og OSCAR'S, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd. Både for Patentstyret og Klagenemnda er følgende merke påberopt:

Registrering nr. 140831, ordmerket OSCAR, er registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Videobånd og kinematografisk film (eksponert).

Klasse 41: Underholdningstjenester og utdeling av priser for fortjenestefulle prestasjoner.

- 4 Klage innkom 7. desember 2020. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 5. januar 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det registrerte merket anses ikke forvekselbart med innsigers eldre registrering, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Selv om innsigers registrering anses velkjent, foreligger ingen assosiasjonsrisiko mellom merkene, og henvisningen til varemerkeloven § 4 andre ledd fører derfor ikke frem.

§ 4 første ledd bokstav b

- Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt.
- Det foreligger høy grad av merkelikhet mellom OSCAR og innehavers merke OSCAR'S CAFÉ. Elementet CAFÉ er svakt og har lav grad av adskillende evne.
- Det foreligger imidlertid ikke tjenesteslagslikhet. Selv om ulike arrangementer kan følges fra et serveringssted, og det er vanlig å nyte mat og drikke i forbindelse med kinobesøk, er ikke dette i seg selv tilstrekkelig til å konstatere tjenesteslagslikhet. Underholdningstjenester og serveringstjenester er ulike i art, de har ulikt formål og har ikke samme bruksmåte. De er heller ikke i konkurranse med hverandre, og er ikke komplementære.
- Merkene er etter dette ikke egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.

§ 4 andre ledd

- For at et merke skal ha krav på vern etter bestemmelsen, må merket være «velkjent» her i riket. Det registrerte merket må videre være identisk med eller ligne det velkjente merket.
- Det er ingenting i den innsendte dokumentasjonen som tyder på at OSCAR'S, det vil si i genetivform, er et innarbeidet og velkjent varemerke for innsigeren. At «The Oscars» brukes i flertallsform blir noe annet.
- Det er uansett liten tvil om at OSCAR er en svært kjent filmpris, noe også den norske gjennomsnittsforbrukeren er klar over. Gjennomsnittsforbrukeren er også godt kjent med at Oscar-filmprisene deles ut årlig i USA, og at det i denne sammenhengen er et udelingsshow som blant annet vises på TV i Norge.
- Spørsmålet blir deretter om det foreligger urimelig «utnyttelse» av eller «skade» på det velkjente merkets særpreg eller anseelse, og om innehavers merke utløser en assosiasjon til det velkjente merket, jf. EU-domstolen C-375/97, Chevy.
- OSCAR vil først og fremst oppfattes som et alminnelig og populært guttenavn. I sammenstillingen OSCAR'S CAFÉ vil merket i tilknytning til tjenestene i klasse 43 oppfattes som et serveringssted der innehaveren heter OSCAR, eventuelt at en person med dette navnet står bak tjenestene på en eller annen måte.
- Innehavers merke vil dermed ikke utløse en assosiasjon til den kjente OSCAR-utdelingen. Dette gjelder selv om serveringen finner sted på en kino. Til dette foreligger det et for avledet forhold mellom OSCAR og OSCAR'S CAFÉ, og tjenestene som OSCAR-utdelingen er kjent for og innehavers tjenester i klasse 43.
- Innsigelsen blir dermed å forkaste, og registreringen opprettholdes.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det anføres prinsipielt at det foreligger fare for forveksling mellom det registrerte merket og klagers varemerkeregistrering, og innarbeidet rett til OSCAR og OSCAR'S, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.
- Subsidiært anføres det at innklagedes merke krenker klagers rett her i riket til varemerket OSCAR og OSCAR'S, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.
- For å underbygge at merket er innarbeidet og velkjent har klager sendt inn noe dokumentasjon i saken. Det er blant annet vist til historien bak Oscar-utdelingen, og til flere artikler som eksempelvis omtaler hvilke norske filmer som i de siste år har blitt nominert til filmprisen Oscar.

§ 4 første ledd bokstav b

- En høy grad av innarbeidelse styrker merkets særpreg, og kan dermed øke faren for forveksling. OSCAR/OSCAR'S må her anses å ha en høy grad av innarbeidelse.
- Det foreligger merkelikhet mellom kjennetegnene, slik Patentstyret legger til grunn. Selv om det ikke er overlapp mellom vare- og tjenesteklassene som merkene er registrert for, foreligger det en klar forbindelse mellom bevertning og tilbringning av av mat og drikke og lignende i klasse 43, og det OSCAR/OSCAR'S er innarbeidet for. Slike tjenester nytes nemlig sammen med film, særlig på kino, og er komplementære. Det foreligger dermed en ikke ubetydelig grad av vare- og tjenesteslagslikhet.

§ 4 andre ledd

- Klagers varemerkerettigheter til OSCAR/OSCAR'S er velkjent i Norge.
- For at et varemerke kan anses å være velkjent, må det være godt kjent blant «a significant part of the public concerned», jf. EU-domstolens sak C-375/97 Chevy. Relevante faktorer for vurderingen er blant annet «market share held by the trade mark, the intensity, geographical extent and duration of its use, and the size of the investment made by the undertaking in promoting it.»
- Patentstyret har funnet at OSCAR er velkjent som en filmpris. OSCAR sin status som «velkjent» går etter klagers syn lenger enn som så, og må i det minste strekke seg til alt innen film og underholdning.
- Varemerket OSCAR'S CAFÉ vil dermed utløse assosiasjon til OSCAR/OSCAR'S som en følge av den sterke innarbeidelsen av disse elementene, og den merkelikhet og vare- og tjenesteslagslikheten som foreligger. Assosiasjonsrisikoen forsterkes av OSCAR'S CAFÉ er registrert for tjenester i klasse 43 som det er vanlig å finne i kinobygninger.
- Innklagedes merke vil oppfattes som et sideordnet brand fra klagers berømte OSCAR-merke, og feilaktig bli ansett som en form for spin-off-virksomhet, som har samme kommersielle opprinnelse som klagers OSCAR. Innklagedes merke representerer derfor også en urimelig

utnyttelse av OSCAR og klagers innsats, og vil føre med seg en sannsynlighet for skade både på særpreget og anseelsen som er knyttet til OSCAR.

- For klager fremstår det som sannsynlig at OSCAR'S CAFÉ er blitt valgt med det formål å dra nytte av den enorme berømmelsen og verdien som er knyttet til OSCAR. Slike valg av parasittmerker utgjør kjernen av det som er ment rammet av varemerkeloven § 4 andre ledd.
- Varemerkeloven § 4 andre ledd oppstiller flere alternative forbudsregler, det vil si 1) urimelig utnyttelse, 2) skade på særpreg og 3) skade på anseelse/goodwill, som hver for seg er tilstrekkelig til at bestemmelsen kommer til anvendelse. I denne saken er samtlige tre vilkår oppfylt.
- Ordvalget i varemerket OSCAR'S CAFÉ må anses som en utnyttelse av den kommersielle innsatsen som ligger bak varemerket OSCAR/OSCAR'S. Klager er uenig i at OSCAR først og fremst vil oppfattes som guttenavnet Oscar, som kun i nyere tid har blitt et populært navn i Norge. Innklagede bruker for øvrig OSCAR'S BAR som et varemerke på et serveringssted inne på Norges største kino, Odeon Storo. Ifølge innklagedes hjemmeside kan man medbringe alt man får kjøpt i OSCAR'S BAR inn i kinosalen. Dette viser at foreligger en direkte sammenheng mellom det OSCAR er kjent for og den faktiske bruken av innklagedes merke.
- En film som nomineres til eller vinner Oscar, kan i tråd med strenge retningslinjer fra klager, markedsføres sammen med klagers velkjente merke. Dette innebærer at filmer som vises på innklagedes kinoer, kan promoteres sammen med OSCAR-elementet i samme lokaler som innklagede bruker sitt varemerke OSCAR'S CAFÉ.
- En assosiasjonsrisiko avverges ikke av at OSCAR-elementet i innklagedes merke er ment som en hyllest til grunnleggeren av ODEON (innklagede), Oscar Deutsch. Dette er ikke kjent for den relevante omsetningskretsen. Omsetningskretsen vil heller ikke oppfatte ODEON som et akronym for «Oscar Deutsch Entertains Our Nation». Ordet Odeon kommer fra gresk og romersk oldtid, og betegner en mindre teaterbygning, noe som er sammenlignbart med dagens kino. OSCAR'S BAR er for øvrig et bar- og lounge-område på innsiden av ODEON sine kinoer.
- Klager anser det som lite relevant for vurderingen at Oscar/Oskar er et vanlig brukt navn i Norge, og at navnet er vanlig i Skandinavia, samt at Oscar er et kongenavn. Det samme gjelder det forhold at det finnes andre OSCAR/OSKAR-registreringer i registeret, all den tid det er innklagedes merke som denne innsigelsen er rettet mot. I de merkene innklagede viser til hvor OSCAR er sammenstilt med et etternavn, skaper også etternavnene en viss avstand.
- Foreliggende sak hadde muligens stilt seg annerledes hvis innklagedes merke hadde vært OSCAR DEUTSCH'S CAFÉ, men her har innklagede valgt å kun benytte seg av OSCAR'S, hvilket fremstår som et forsøk på å dra nytte av den enorme berømmelsen til klagers OSCAR varemerke.

- Innklagedes henvisning til AMANDA og at dette også er en filmpris, er ikke sammenlignbart for foreliggende vurdering etter varemerkeloven § 4 andre ledd. AMANDA kan ikke sies å være i nærheten så kjent som OSCAR.
- Klagenemnda bes med dette om at registrering nr. 306135, det kombinerte merket OSCAR'S CAFÉ, oppheves.

7 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede er enig i Patentstyrets vurdering og konklusjon, både hva gjelder tjeneste- og kjennetegnslikheten etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b, og § 4 andre ledd.
- For Klagenemnda fastholdes det fra innklagedes side at det kombinerte merket OSCAR'S CAFÉ ikke er egnet til å forveksles med klagers registrerte varemerke OSCAR, og at det heller ikke foreligger noen risiko for assosiasjon mellom partenes kjennetegn.

§ 4 første ledd bokstav b

- Det bestrides ikke at det foreligger merkelikhet mellom de aktuelle merkene.
- Det foreligger imidlertid ingen forvekslingsfare mellom merkene, da ingen vare- og tjenesteslagslikhet foreligger mellom de aktuelle varene og tjenestene i henholdsvis klasse 9 og 41, og 43.
- Verken innklagede eller klager bruker sine varemerker for kinovirksomhet eller lignende. I den grad klagers varemerke OSCAR måtte være kjent, er det utelukkende for en filmprisutdeling, og ikke noe annet.
- Selv om klagers filmprisutdeling med navnet OSCAR har en viss relasjon til filmkonseptet, foreligger det uansett ingen kjennetegnskonflikt mellom klagers kjennetegn og innklagedes kinodrift, rent faktisk, da innklagede benytter merket ODEON for slik virksomhet. Det er uansett de tjenestene innklagedes merke er registrert for, som er relevant for vare- og tjenesteslagslikhetsvurderingen, ikke slik merket brukes.

§ 4 andre ledd

- Ved valget av OSCAR'S CAFÉ som kjennetegn foreligger det ingen bevisst snylting eller urimelig free-riding på klagers rettigheter. OSCAR er ment som en hyllest til grunnleggeren av innklagedes selskap, Oscar Deutsch, i varemerket OSCAR'S CAFÉ. Innklagede, ODEON, som er et akronym for «Oscar Deutsch Entertains Our Nation», er i dag Europas største «kinoimperium». OSCAR'S BAR benyttes som navn på en bar- og serveringsfasilitet tilknyttet innklagedes ODEON-kinoer.
- Det bestrides ikke at OSCAR, og muligens THE OSCARS (i bestemt form flertall) er relativt godt kjent som navn på en amerikansk filmprisutdeling, også i Norge, i alle fall blant den film- og kulturinteresserte del av befolkningen.

- Innklagede er som Patentstyret likevel ikke av den oppfatning at OSCAR'S (navnet Oscar i genitivform) er innarbeidet for klager, og/eller er godt kjent her i riket.
- Den goodwill som måtte knytte seg til klagers varemerke OSCAR rammer under enhver omstendighet ikke innklagedes serveringsvirksomhet og lokalutleie, som må anses som noe vesentlig annet en amerikansk filmprisutdeling eller galla.
- OSCAR er videre et alminnelig fornavn i Norge og i Skandinavia, samt et historisk kongenavn, som i stor grad inngår i norske varekjennetegn. Innklagede viser i denne sammenheng til navnestatistikk, registrerte foretaksnavn og oversikter over varemerkeregistreringer som inneholder navnet OSCAR/OSKAR.
- I USA er derimot OSCAR et langt mindre vanlig fornavn, og mer originalt og særegent. Fra et «Hollywood-perspektiv» kan derfor OSCAR fremstå som mer unikt enn i Norge og Skandinavia.
- Fra et varemerkehistorisk ståsted er Oscar, eller King/Kung Oscar, velkjente varekjennetegn, for sardiner og pepperkaker.
- I lys av dette vil ikke OSCAR'S CAFÉ være egnet til å medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på særpreget eller anseelsen til klagers kjennetegn OSCAR, når førstnevnte merke benyttes for serveringssteder, cafeer og eventlokaler, og klagers kjennetegn brukes for en amerikansk filmprisutdeling.
- Det foreligger etter dette ingen assosiasjonsrisiko mellom kjennetegnene. Dette gjelder selv om innklagedes serveringstjenester kan foregå i tilknytning til kinodrift.
- Det kan også nevnes at AMANDA er registrert for statuetter av edelmetall i klasse 14, og utdeling av norske filmpriser i klasse 41, og at merket ikke ble ansett for å være til hinder for registrering nr. 253734, ordmerket AMANDA, ble registrert for blant annet serveringstjenester, café-tjenester, restauranter i klasse 43. Dette til tross for at AMANDA, ifølge SSB sin database, er et sjeldnere navn i Norge, enn OSCAR/OSKAR.
- Klagenemnda bes etter dette om å forkaste klagen, og opprettholde innklagedes registrering.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 Det registrerte merket som er gjenstand for innsigelsen, er et kombinert merke som består av merketeksten OSCAR'S CAFÉ i en figurativ utforming. Merket er gjengitt ovenfor i avsnitt 2.
- 11 Klagenemnda vil først vurdere klagers prinsipale påstand, det vil si spørsmålet om det yngre merket OSCAR'S CAFÉ er forvekselbart med klagers registrering nr. 140831, ordmerket OSCAR, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 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 gjennomsnittsforbrukerens 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 kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for varene og tjenestene i klagers merke i klasse 9 og 41, og i innklagedes merke i klasse 43, vil både være profesjonelle næringsdrivende og private sluttbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96, Gut Springenheide.
- 15 Klagenemnda vil først kommentere kjennetegnslikheten. Merkene som her skal sammenlignes er ordmerket OSCAR og det kombinerte merket OSCAR'S CAFÉ, slik det er gjengitt i avsnitt 2.
- 16 Felles for begge merkene er at de inneholder navnet OSCAR. Det yngre merket tar dermed opp i seg klagers merke i sin helhet, og det foreligger visuelle og fonetiske likheter. Ordelementet CAFÉ har lav grad av adskillende evne for serveringsrelaterte tjenester, og har liten innvirkning på merkenes helhetsinntrykk. Det samme har det forhold at OSCAR er gjengitt i genitivsform i det yngre merket.
- 17 Det avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen blir derfor om det er vare- og tjenesteslagslikhet, og eventuelt graden av denne, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.
- 18 Klagenemnda finner i likhet med Patentstyret at det ikke foreligger vare- og tjenesteslagslikhet mellom de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9 og 41, og i klasse 43. Varen film i klasse 9, og tjenester som «utdeling av priser for fortjenestefulle prestasjoner» og «underholdning» i klasse 41, har forskjellig art, formål og bruksområder enn serveringstjenestene omfattet av det yngre merket. Slike tjenester er heller ikke i direkte konkurranse med hverandre, er ikke komplementære og tilbys normalt ikke av samme kommersielle tilbydere.
- 19 Som påpekt av klager, kan et prisutdelingsarrangement følges fra en bar eller serveringssted, samtidig som mat og drikke kan nytes i forbindelse med kinobesøk. Slike tjenester kan følgelig ha overlappende omsetningskretser. At tjenestene har overlappende omsetningskretser, utgjør imidlertid kun ett av de totalt åtte Canon-kriteriene, som danner

utgangspunktet og grunnlaget for vurderingen av vare- og tjenesteslagslikhet mellom varemerker, jf. EU-domstolens avgjørelse C-39/97, Canon. Som nevnt, anses her seks av åtte Canon-kriterier for *ikke* å være oppfylt, noe Klagenemnda finner som mer enn tilstrekkelig for å konkludere med at ingen vare- og tjenesteslagslikhet foreligger mellom merkene. For øvrig skal det bemerkes at tilveiebringelse av mat og drikke, og det å nyte mat og drikke i forbindelse med fremvisning av film, på ingen måte er noen nødvendighet for filmfremvisning på en kino. Kinodrift og serveringstjenester tilbyes normalt heller ikke under samme varemerke. Det siste eksemplifiseres også av sakens opplysninger, hvor det fremkommer at innklagede driver en bar under navnet OSCAR'S BAR på kinoen ODEON på Storo, Oslo.

- 20 Merkene er dermed ikke forvekselbare. Klagenemnda finner på denne bakgrunn at innklagedes registrering nr. 306135 ikke er registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 21 Klagenemnda går så over til å vurdere klagers subsidiære påstand, nemlig spørsmålet om klagers varemerkerettighet til navnet OSCAR er «velkjent», og/eller om klager har en innarbeidet rett til OSCAR'S, og om bruken av det kombinerte merket OSCAR'S CAFÉ dermed vil medføre en «urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse (goodwill)», jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 andre ledd.
- 22 Varemerkeloven § 4 andre ledd lyder:

«For et varemerke som er velkjent her i riket, innebærer varemerkeretten at ingen uten samtykke fra merkehaven 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)».
- 23 Vilkåret om at varemerke er «velkjent» er ifølge EU-domstolens avgjørelse i C-375/97, Chevy, avsnitt 26 og 28, 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. I vurderingen må det tas hensyn til «alle sagens relevante omstændigheder, således navnlig varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af varemærket, samt størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket», jf. C-375/97, Chevy, avsnitt 27.
- 24 Ifølge juridisk teori ligger det i ordet «velkjent» 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».

- 25 I tillegg til å være et velkjent prisutdelingsshow, anfører klager at OSCAR sin status som velkjent må anses å gå lenger enn som så, og i det minste må strekke seg til alt innen film og underholdning.
- 26 Av den innsendte dokumentasjonen fremkommer det at OSCAR er det offisielle kallenavnet på en amerikansk filmpris, som egentlig heter «Academy Award», og at den årlige utdelingen av denne prisen kalles «The Academy Awards», som er «commonly known as the Oscars». Klagenemnda legger i likhet med Patentstyret til grunn at OSCAR er en kjent amerikansk filmpris, og at «Oscar-utdelingen», som prisutdelingen kalles i Norge, er godt kjent i den norske omsetningskretsen.
- 27 OSCAR sin velkjenthets som en filmpris og en prisutdeling, medfører at merket er velkjent for «utdeling av priser for fortjenestefulle prestasjoner» i klasse 41, og underholdningstjenester i klasse 41, i form av et prisutdelingsshow, «Oscar-utdelingen», som kan vises i Norge enten via lineær TV eller strømmetjenester. Etter Klagenemndas syn kan det likevel ikke sluttes ut ifra dokumentasjonen at OSCAR er velkjent for «alt» av underholdning og film, slik klager hevder. Det er ingenting i dokumentasjonen, i form av «harde fakta», som salgstall, markedsandel eller markedsundersøkelser, som underbygger at OSCAR har vært brukt i tilknytning til andre underholdnings- og filmrelaterte tjenester, slik som eksempelvis kinodrift. Dokumentasjonen er derfor for svak for å legge til grunn at OSCAR er velkjent for øvrige underholdningstjenester i klasse 41, herunder kinodrift.
- 28 Hva gjelder anførselen om at OSCAR i genitivsform, OSCAR'S, er et velkjent kjennetegn for klager, er ikke dette tilstrekkelig dokumentert. Riktignok har nok deler av den norske omsetningskretsen kjennskap til at «Oscar-utdelingen» gjerne omtales som «The Oscars» eller «Oscars» på engelsk, altså i flertallsform. Dette blir likevel noe annet enn genitivsformen av OSCAR, som uttrykker et tilhørighets- eller eiendomsforhold. Forskjellen mellom flertalls- og genitivsformen av et substantiv på engelsk er noe den norske gjennomsnittsforbrukeren, som har gode engelskkunnskaper, forstår. Omtalen av OSCAR som «The Oscars» eller «Oscars» i dokumentasjonen, kan derfor ikke tas til inntekt for å konstatere en innarbeidet rett for klager til OSCAR i genitivsform.
- 29 Det neste spørsmålet er om bruken av det yngre kombinerte merket OSCAR'S CAFÉ vil skape en assosiasjon til klagers velkjente merke OSCAR, og om denne assosiasjonen vil medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente merkets særpreg eller anseelse. Ved denne vurderingen må det tas hensyn til en rekke forhold, herunder avstanden mellom vare- og tjenestelagene, og den grad av særpreg som det velkjente merket innehar. Jo større grad av særpreg og anseelse et velkjent merke anses å ha, desto lettere vil skade kunne antas å kunne forekomme, jf. EU-domstolen C-375/97, Chevy, avsnitt 30.
- 30 Kjennetegnsvurderingen etter varemerkeloven § 4 andre ledd er ikke sammenfallende med forvekselbarhetsvurderingen etter § 4 første ledd. Det kreves en likhet mellom merkene, men ikke en risiko for forveksling, jf. EU-domstolens avgjørelse C-408/01 ADIDAS/FITNESSWORLD. 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.

- 31 Klagenemnda anser merkene som tilstrekkelig like til at de «ligner» i varemerkeloven § 4 andre ledds forstand. På grunn av avstanden mellom de tjenestene OSCAR er velkjent for i klasse 41, nemlig «utdeling av priser for fortjenestefulle prestasjoner», og underholdningstjenester, i form av et prisutdelingsshow, og serveringstjenester omfattet av innklagedes merke i klasse 43, vil det likevel ikke utløses noen assosiasjon til Oscar-utdelingen eller filmprisen Oscar, når OSCAR'S CAFÉ brukes for de tjenestene merket er registrert for. Siden OSCAR er et vanlig fornavn i Norge, og har vært det i mange år, noe som understøttes av SSB sin «topp 10-liste» over populære guttenavn, <https://www.ssb.no/navn>, er det assosiasjonen til guttenavnet OSCAR, og til at eieren eller personen bak det aktuelle serveringsstedet heter Oscar, gjennomsnittsforkbrukeren vil få i møte med OSCAR i innklagedes merke, når dette brukes for tjenestene i klasse 43. Dette gjelder selv om serveringstjenestene utøves på en kino.
- 32 Når innklagedes merke ikke utløser en assosiasjon til klagers velkjente merke OSCAR for filmpris, prisutdeling og et prisutdelingsshow, vil bruken av det kombinerte merket OSCAR'S CAFÉ ikke medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkets særpreg eller anseelse (goodwill), jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.
- 33 På bakgrunn av dette legger Klagenemnda til grunn at innklagedes registrering nr. 306135 ikke er registrert i strid med varemerkeloven § 4 andre ledd.
- 34 Klagenemnda har dermed kommet til at alle klagers anførsler må avvises og at klagen må forkastes i sin helhet.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Varemerkeregistrering nr. 306135, det kombinerte merket OSCAR'S CAFÉ, opprettholdes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)