



# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

---

Sak: 20/00040  
Dato: 8. september 2020

---

Klager: Under Armour Inc  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Innklaget: Camilla Malika Hansen  
Chris Daniel Sørensen

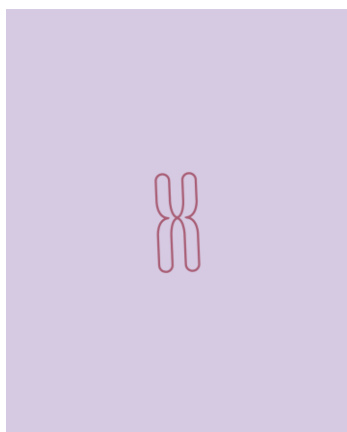
---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:  
Elisabeth Ohm, Amund Brede Svendsen og Anne Cathrine Haug-Hustad  
har kommet fram til følgende

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 6. januar 2020, hvor Patentstyret etter innsigelse opprettholdt et figurmerke med registrering nr. 299515:



Merket er registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 18: Klær for kjæledyr; klær for dyr.

Klasse 25: Klær; klær for barn; klær for spedbarn; klær for surfing; klær for jenter; klær for menn; klær for gravide; klær for damer; klær for gutter; klær for gymnastikk; klær, fottøy, hodeplagg; klær, skotøy, hodeplagg; klær for menn, damer og barn; vanntette klær.

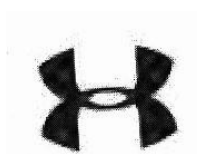
Klasse 37: Vasking av klær; stryking av klær.

- 3 Under Armour Inc innleverte innsigelse basert på at registreringen ble ansett egnet til å forveksles med klagers eldre rettigheter, registrering nr. 256686, det kombinerte merket UA og registrering nr. 249636 (figur), jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Videre var innsigelsen begrunnet med at de eldre merkene er velkjent og har vern etter varemerkeloven § 4 andre ledd. Innsigelsen var begrenset til varene i klasse 18 og 25 i det yngre figurmerket.

Registrering nr. 256686, det kombinerte merket UA, er registrert for varer i klasse 9, 10 og 28, og har følgende utforming:



Registrering nr. 1288979, (figur), er gitt virkning for følgende:



Klasse 18: Sportsvesker og -bager; reisevesker og -bager; duffel-bager; sekker; ryggsekker; drikkesekker; toalettmapper uten innhold.

Klasse 25: Klær; skotøy; hodeplagg; hansker; muffe (hand-warmers).

Klasse 35: Oppstilling, også elektronisk, for andre, av et utvalg av varer (unntatt transport av varene), nemlig klær, tilbehør til klær (accessories), fottøy og sportsartikler, slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene.

- 4 Klage innkom 27. februar 2020. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 24. mars 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

#### **5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Det yngre figurmerket krenker ikke innsigers rettigheter, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav. Det er ikke dokumentert at innsigers eldre merker er velkjente, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.
- Det er vareidentitet og vareoverlapping mellom varene i klasse 25 i det yngre merket og eldre registrering nr. 249636.
- Klær til dyr i klasse 18 i det yngre merket er ikke likeartet med klesvarene i klasse 25 i det eldre merket. Klær til mennesker og dyr er varer av ulik art og har forskjellig formål, de er ikke komplementære og heller i konkurranse med hverandre. Videre er det ikke vanlig at slike varer selges sammen.
- Det yngre merket består av en liten figur med et omriss som kan minne om en avrundet X eller H, plassert på en lys lilla rektangulær bakgrunn. Figuren i det eldre merket viser to buer som delvis overlapper hverandre, der bunnen i den ene og toppen i den andre er svært smal, mens ytterkantene er brede. Figuren ser ikke ut som noen bokstav, og vil like gjerne kunne oppfattes som en fantasifigur.
- Figuren i det yngre merket er rund i kantene, mens figuren i det eldre merket er mer skarp. Videre er figuren i det yngre merket åpen, smalere og mer langstrakt i høyden enn figuren i det eldre merket som er fylt og virker bredere og kraftigere. Selv om begge figurene består av to buer der én vender opp og én ned, er disse utformet forskjellig og plassert ulikt i forhold til hverandre i de to merkene.
- Det foreligger etter dette ikke kjennetegnslighet, og helhetsinntrykket er så forskjellig at merkene ikke vil forveksles i den alminnelige omsetningen.

- Det er ikke dokumentert at det eldre merket er velkjent, og det er dermed ikke grunnlag for å vurdere vern etter varemerkeloven § 4 andre ledd.

## **6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering. Prinsipalt anføres at det yngre merket gjør inngrep i et varemerke som har vern etter varemerkeloven § 4 andre ledd.
- Klagers merke er kjennetegnet til ett av verdens mest kjente selskap innen sportsbekledning og idrettsutstyr. For Klagenemnda er følgende dokumentasjon fremlagt:
  - o Bilag 1: Oversikt over internasjonale søknader og registreringer i andre tilliggende jurisdiksjoner.
  - o Bilag 2: Velkjente filmer (også vist på kino i Norge) som inneholder det aktuelle varemerket.
  - o Bilag 3: Velkjente TV-serier som inneholder produkter med det aktuelle varemerket.
  - o Bilag 4: Under Armour sponning av norsk utøver og SoMe-markedsføring i Norge.
  - o Bilag 5: Salgstall i Norge 2013 – 2019
  - o Bilag 6: Markedsføringskostnader Norge 2014 – 2019.
- Dokumentasjonen understøtter ikke bare en betydelig kjennskap til klagers kjennetegn, men også at kjennetegnet må anses for å være velkjent i varemerkerettslig forstand. Gjennom samarbeidsavtaler med og promotering gjennom store idrettsnavn, må det legges til grunn at folks oppmerksomhet rettet mot produktet har økt betydelig. Dette støttes av den lange rekke medieomtaler som det er vist til over, og som kun representerer et nokså tilfeldig utvalg av artikler og omtaler. Merket er i tillegg markedsført og solgt bredt hos XXL, som klart er den største tilbyderen av idrettsutstyr i Norge. Merket må etter dette anses som velkjent.
- For merker som er velkjent er det ikke et krav om at det må foreligge en risiko for forveksling. Det er tilstrekkelig at det foreligger en assosiasjonsrisiko.
- Både registrering og bruk av det yngre merket må forbys for alle varer.
- For det tilfelle at klager ikke skulle få medhold i at registreringen av det yngre merket må slettes i sin helhet, vil klager hevde at det foreligger forvekslingsfare mellom det yngre merket og klagers eldre merke innad i klasse 25.
- Klager er uenig i at varene i klasse 18 og 25 ikke er likeartede, da det stadig er mer vanlig å tilby samlekolleksjoner innen idrett og mote for menneske- og dyreklær. Det fremstår som søkt å sondre mellom disse kategoriene i dette konkrete tilfellet.
- Begge merkene består av en kunstferdig utformet figur som både kan leses som bokstaven X, eller U og A stilt over hverandre. Den eneste forskjellen er at de to buene ikke krysser hverandre i det yngre merket. Det er ingen fonetiske eller begrepsmessige forskjeller som er egnet til å skape avstand mellom merkene. Det foreligger merkelikhet.

- Ettersom figurene i merkene er svært like, vil vareslagslikhet mellom merkene være avgjørende i helhetsvurderingen av forvekslingsrisiko. Varene har tilsvarende anvendelsesområder og står i et konkurranseforhold til hverandre.
- Som følge av den konseptuelle likheten mellom merkene, gitt at begge merkene kan bestå av et lilla omriss mot lilla bakgrunn og at merkene gjelder identiske varer, gjøres det gjeldende at merkene er egnet til å forveksles. Det yngste merket må nektes registrert med hensyn til varene i klasse 18 og 25.

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

- Innklagede fastholder at varemerkene ikke er egnet til å fremkalle forveksling med hverandre.
- Innklagede viser til at deres merke i mye større grad er et symbol, og at klagers merke har en U og A i seg. Dette kan også se ut som en X, som de har påstått tidligere. Innklagedes logo kan minne mer om en bokstav H enn bokstavene U, A eller X, og er mer et symbol og et bilde på et kromosom som ikke kan forveksles med de nevnte bokstavene.
- Utformingen av innklagedes merke er mer feminin og avrundet, mens klagers merke er mer spisst og maskulint.
- Innklagede fremlegger tre eksempler der det er likheter i utformingen av logo, men hvor det ene ikke svekker det andres omdømme. Omsetningskretsen vet å skille logoene fra hverandre, selv om logoene i bunn og grunn er bygget opp på lik utforming og kan befinne seg innen samme bransje.
- Varemerkene er for ulike i sin utforming til at de kan forveksles eller til at det vil foreligge en risiko for slitasje på klagers sitt merke. Innklagede kan ikke se at deres merke kan svekke omdømmet til klagers merke.
- Patentstyrets avgjørelse må stadfestes, og innklagedes registrering må opprettholdes.

## **8 Klagenemnda skal uttale:**

### **9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 10 Det registrerte merket er et figurmerke og er gjengitt i avsnitt 2.
- 11 For Klagenemnda har klager prinsipalt anført vern etter § 4 andre ledd, og Klagenemnda vil først ta stilling til dette spørsmålet.
- 12 Bestemmelsen i varemerkeloven § 4 andre ledd legger opp til flere vurderinger som må foretas, nærmere bestemt om det eldre merket er velkjent, om det foreligger en risiko for assosiasjon mellom det yngre merket og det eldre, velkjente merket, og om denne

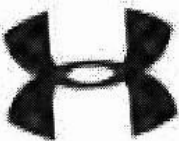
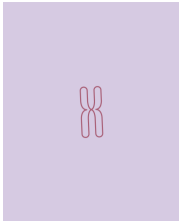
assosiasjonen vil medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkets særpreg eller anseelse.

- 13 I vilkåret «velkjent» ligger det 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».
- 14 I vurderingen av velkjentheth vil Klagenemnda innledningsvis bemerke at klager i innsigelsen for Patentstyret anførte to eldre registreringer som grunnlag for å oppheve innklagedes registrerte figurmerke. Merkene er gjengitt i avsnitt 3 og er tilnærmet identiske, hvor den eneste forskjellen er at det ene merket gjengir figuren noe mer skråstilt. Ved vurderingen av om vilkåret om velkjentheth ser ikke Klagenemnda at det er grunn for å skille mellom klagers merker.
- 15 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. Klagenemnda bemerker at det ikke er intensiteten av markedsføringen som i seg selv er avgjørende, men hvilken virkning bruken av merket har hatt overfor den relevante omsetningskretsen, jf. HR-2005-1905-A, Gule sider, avsnitt 54.
- 16 Oversikten over klagers registreringer i bilag 1 gir ikke grunnlag for å trekke noen slutninger om merket er velkjent eller ikke. I bilag 2 og 3 er det gitt en oversikt over filmer og TV-serier hvor klagers produkter skal være brukt. Dokumentasjonen sier imidlertid ikke noe om hvordan varemerket er vist, og Klagenemnda har derfor ikke grunnlag for å vurdere hvilken virkning den eventuelle bruken har hatt. Til denne dokumentasjonen kan det også bemerkes at det heller ikke er opplyst om når og i hvilket omfang den norske omsetningskretsen har vært eksponert for bruken. Dokumentasjonen i bilag 4 viser bruk av merket, men sier ikke noe om brukens omfang, spredning, hvor profilerte utøverne er eller andre forhold som kan gi grunnlag for å vurdere virkningen som bruken har hatt overfor omsetningskretsen. Salgs- og markedsføringstallene i bilag 5 og 6 mangler sammenligningstall eller bakgrunnsinformasjon som gir grunnlag for å vurdere dokumentasjonen.
- 17 Etter en helhetsvurdering kan ikke Klagenemnda se at dokumentasjonen samlet sett gir grunnlag for å konkludere med at merket er «velkjent» for den norske gjennomsnittsforbrukeren, jf. § 4 andre ledd.
- 18 Siden vilkårene i § 4 andre ledd er kumulative og Klagenemnda har funnet at klagers merke ikke er «velkjent», er det ikke grunnlag for å vurdere hvorvidt de øvrige vilkårene er oppfylt. Disse er for øvrig heller ikke redegjort for av klager.
- 19 Innklagedes registrering nr. 299515 blir derfor ikke å oppheve på grunnlag av varemerkeloven § 4 andre ledd, og klagen blir på dette punkt å forkaste.

- 20 Klagenemnda går så over til å vurdere klagers subsidiære påstand om at innklagedes figurmerke, for varene i klasse 18 og 25, krenker klagers rettigheter fordi det er forvekselbart med klagers eldre registrering nr. 1288979, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b
- 21 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 Rt-1998-1988 COSMEA side 1991, 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.
- 22 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 kjennetegnernes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 23 Både klagers eldre registrering og innklagedes yngre merke omfatter varer i klasse 25, og her foreligger det vareslagslikhet i form av identiske og overlappende varer. Partene har ikke bestridt dette.
- 24 Klager hevder videre at det også foreligger likeartethet mellom varene i klasse 18 i det yngre merket og varene i klasse 25 i klagers merke, og mener disse varene har tilsvarende anvendelsesområder og står i et konkurranseforhold til hverandre. Klagenemnda er ikke enig i dette. Klær til dyr og bekledning til mennesker er varer av forskjellig art. Siden det gjelder bekledning av dyr og mennesker, kan varene heller ikke sies å ha samme anvendelses- eller bruksområde, og varene er ikke komplementære. Videre kan ikke Klagenemnda se at dette er varer som normalt har fellesskap i produksjon eller omsetning, og siden varene retter seg mot enten dyr eller mennesker, kan de heller ikke anses for å være i noen konkurranse med hverandre.
- 25 Etter dette konstaterer Klagenemnda at det foreligger identitet mellom varene i klasse 25, men at det ikke foreligger vareslagslikhet mellom klagers varer i klasse 25 og innklagedes varer i klasse 18.
- 26 Det sentrale spørsmålet i denne saken blir om det foreligger tilstrekkelig merkelikhet. Dette må bero på 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.
- 27 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkens 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. Gjennomsnittsforbrukeren for varene i klasse 25 vil være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende, og vil ha et normalt oppmerksomhetsnivå.

28 Kjennetegnene som skal vurderes er følgende:

Klagers eldre merke	Innklagedes yngre merke
	

- 29 I henhold til rettspraksis må den konkrete forvekselbarhetsvurderingen skje i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreget, enten iboende særpreget eller gjennom bruk, vil ha en større beskyttelsessfære enn et merke med mindre særpreget, jf. EU-domstolens uttalelser i C-251/95 Sabel/Puma avsnitt 24 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18.
- 30 Figuren i det eldre merket består av to sorte buer som delvis overlapper hverandre, hvor toppen og bunnen som overlapper er smal, mens ytterkantene er brede. Klagenemnda er ikke uten videre enig med klager i at merket, uten at forbrukeren lærer opp til dette, vil oppfattes som bokstavene U og A plassert over hverandre, men legger til grunn at merket mest sannsynlig vil oppfattes som en fantasifigur, og at merket har en normal grad av særpreget.
- 31 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.
- 32 Siden begge merker er figurmerker, er det ingen fonetiske likheter eller forskjeller av betydning. Videre er Klagenemnda av den oppfatning at merkene visuelt er ulike. Figuren i klagers merke er mye bredere enn figuren i det yngre merket, som fremstår langt mer slank og utstrakt. Videre er figuren fylt, i motsetning til figuren i det yngre merket som er åpen. Det yngre merket kan ligne bokstaven X eller gi assosiasjoner til et kromosom. Figuren i det eldre merket gir ikke de tilsvarende samme assosiasjoner, men fremstår – som nevnt ovenfor – som en fantasifigur. Merkene er derfor ikke konseptuelt eller visuelt like.



- 33 Klagenemnda har etter dette kommet til at det ikke foreligger kjennetegnslighet mellom merkene. Klagenemnda kan derfor heller ikke se at en ikke-ubetydelig del av omsetningskretsen vil komme til å ta feil av merkene når de anvendes på varene i klasse 25 eller tro at det foreligger noen kommersiell forbindelse mellom innehaverne av merkene. Klagenemnda finner derfor at det ikke foreligger en risiko for forveksling.
- 34 Følgelig finner Klagenemnda at innklagedes figurmerke ikke er registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a.
- 35 På denne bakgrunn blir registrering nr. 299515 å opprettholde for samtlige varer og tjenester i klasse 18, 25 og 37. Klagen forkastes i sin helhet.

**Det avses slik**

## Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Registrering nr. 299515, opprettholdes for samtlige varer og tjenester i klasse 18, 25 og 37.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Amund Brede Svendsen  
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad  
(sign.)