



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00018
Dato: 9. september 2019

Klager: Cinderella Technology AS
Representert ved: Onsagers AS

Innklaget: Separett AB
Representert ved: Apace IP AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Liv Turid Myrstad og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 29. oktober 2018, hvor ordmerket CINDI med søknadsnummer 201615127, ble opprettholdt med følgende varefortegnelse:

Klasse 11: Forbrenningstoiletter samt deler, tilbehør og hjelpemidler for nevnte varer.

- 3 Cinderella Technology AS innleverte innsigelse basert på forvekselbarhet med registrering nr. 282486, ordmerket CINDERELLA, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b:

Klasse 11: Apparater og innretninger for sanitære formål; forbrenningstoiletter, herunder elektriske, gassdrevne eller dieseldrevne forbrenningstoiletter; deler, komponenter, utstyr, tilbehør og reservedeler til de forannevnte varer.

- 4 Klage innkom 19. desember 2018. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 29. januar 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det registrerte ordmerket CINDI er ikke egnet til å forveksles med innsigers registrerte ordmerke CINDERELLA når det brukes for varer i klasse 11, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.
- Merkene er registrert for identiske varer, nærmere bestemt forbrenningstoiletter og deler og tilbehør til dette. Avgjørende er hvorvidt det foreligger merkelikhet, og eventuelt graden av denne.
- Merkene har visse likhetstrekk ved at de fire første bokstavene i de to merkene er identiske. Merkene har derimot også klare forskjeller ved at det yngre merket avsluttes med bokstaven I, mens innsigers merke avsluttes med ERELLA. Dette gjør at merkene også uttales forskjellig, med henholdsvis to og fire stavelser, CIN-DI og CIN-DE-RELL-A.
- CINDERELLA er mest kjent som navnet på en eventyrprinsesse, og CINDI er en variant av navnet CINDY og CYNDI, som er vanlige amerikanske kvinnenavn som må antas å være godt kjent i Norge. For dem som oppfatter CINDI som et kvinnenavn, vil det være en klar konseptuell forskjell mellom dette og navnet på en kjent eventyrfigur.
- Det foreligger ingen holdepunkter for å anta at CINDI/CINDY vil bli oppfattet som en kortversjon av CINDERELLA.

- Det legges avgjørende vekt på de klare visuelle, fonetiske og konseptuelle forskjellene som foreligger, og at omsetningskretsen, som vil ha et høyt oppmerksomhetsnivå ved kjøp av de aktuelle varene, vil oppfatte disse forskjellene.
- Forskjellen mellom merkene er så stor at det ikke får betydning at innsigers merke både har et iboende særpreg og et styrket særpreg gjennom bruk.
- Det foreligger ikke en fare for forveksling, og innsigelsen blir å forkaste.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager bestrider Patentstyrets vurdering og fastholder at de to varemerkene er forvekselbare etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- Klager har i tillegg anført to nye rettslige grunnlag for å oppheve registreringen av ordmerket CINDI. Klager anfører at ordmerket CINDERELLA er et velkjent varemerke, og at registreringen av CINDI utgjør en urimelig utnyttelse av merkets særpreg eller anseelse, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd. Videre har klager anført forvekselbart med klagers innarbeidede rettigheter til ordmerket CINDY.
- Hva gjelder forvekselbarhet etter § 4 første ledd bokstav b, viser klager til at det foreligger full vareidentitet i klasse 11 og at det derfor må kreves en betydelig avstand mellom merkene.
- Merketeksten CINDERELLA har ingen betydning i relasjon til varene, og må anses som et sterkt og særpreget merke. Særpreget styrkes av motsetningen mellom de vanlige assosiasjonene mellom CINDERELLA, nemlig en eventyrprinsesse, og forbrenningstolett. Et merke med stor grad av særpreg vil ha en større beskyttelsessfære enn et svakt og tilnærmet beskrivende merke.
- Klager er markedsledende og merket CINDERELLA har en usedvanlig sterk markedsposisjon for de aktuelle varene, og må anses som et svært godt innarbeidet merke som har styrket vern.
- Merkene har en identisk innledning med tekstelementet CIND-, og omsetningskretsen vil ofte legge mest merke til starten av et merke. Bruken av den sjeldne bokstaven «C» på norsk, bidrar til å forsterke den visuelle likheten.
- Det er ikke tilstrekkelig for å unngå forvekslingsfare at klagers merke CINDERELLA er lengre enn CINDI. Det er relativt vanlig at lengre veletablerte merker omtales med forkortelser, slik som «Coke» for COCA COLA eller «MC» for «McDonalds». Ordet CINDI må oppfattes som en naturlig forkortelse for CINDERELLA, og CINDI/CINDY benyttes som forkortelse i filmen «Cindy» fra 1978 og på produktet URINOVA CINDY som selges av Hyttetorget under lisens fra klager. Dette viser tydelig at ordelementet CINDY/CINDI effektivt kommuniserer en kommersiell forbindelse med varemerket CINDERELLA.

- Tekstelementet CIND- gjør at merkene også har en fonetisk identisk innledning. I og med at CINDI er den forkortede versjonen av CINDERELLA, vil merkene være fonetisk og konseptuelt identiske.
- Selv om CINDI ikke oppfattes som en forkortelse, vil det likevel være en særdeles sterk konseptuell likhet mellom dem siden de begge formidler sterke, feminine kvinnenavn på bokstaven «C» og de anvendes på forbrenningstolett. Merkene gir derfor klare sammenfallende assosiasjoner som står i kontrast til varene.
- I det svenske markedet har det foregått faktisk forveksling, og det fremlegges en erklæring fra klagers svenske importør samt e-post fra en kunde. Med de sterke likhetene til det svenske språket og markedet, må det legges til grunn at sannsynligheten for tilsvarende forvekslingsfare i utgangspunktet vil være den samme i Norge.
- Klager anfører videre at CINDERELLA er velkjent og at bruk av CINDI medfører en urimelig utnyttelse på det velkjentes merkets særpreget eller anseelse, jf. § 4 andre ledd.
- Som dokumentasjon på at ordmerket CINDERELLA er velkjent, har klager innlevert følgende dokumentasjon:
 - o Artikkel fra Klikk.no datert 03.12.2015
 - o Artikkel fra Dagbladet.no datert 07.03.2011
 - o Artikkel fra DinSide.no datert 17.06.2005
 - o Salgsside Hyttespesialisten.no
 - o Rapport fra Sensacon
 - o Utskrift fra regnskap 2016
 - o SSB tall fra importkoden
 - o Artikkel på nettstedet Hytte.no fra 2004
 - o Artikkel fra Hjem og Hage
 - o «Cinderella - Best i test ... Igjen!!» - fra cinderellaeco.com
 - o Artikkel Test Fakta
- Ut fra deler av dokumentasjonen som er innlevert, har klager i tillegg foretatt beregninger av markedsandeler som tilsier en markedsandel på 77,8 %.
- Klager har også anført at ordmerket CINDI er forvekselbart med det innarbeidede ordmerket CINDY, og det er fremlagt en lisensavtale mellom klager og Hyttetorget.no som dokumentasjon på varemerkerettighetene til CINDY.

7 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede bestrider at klager kan fremsette nye grunnlag etter inngivelsen av klagen, jf. varemerkeloven § 50 andre ledd bokstav d, og viser til klagers anførsler om påstått innarbeidelse av ordmerket CINDY for likeartede varer og henvisning til § 4 andre ledd.

- Innklagede mener det har lite for seg å vurdere styrket særpreg siden både CINDERELLA og CINDI er registrert uavhengig av bruk.
- Klager kan ikke høres med at de to varemerkene er forvekslebare fordi de begge er kvinnenavn, da klager ikke kan ha enerett til kvinnenavn på toaletter.
- Det er ikke fremlagt dokumentasjon på forveksling i Norge. Dokumentasjonen på den angivelige forekomsten av faktisk forveksling stammer fra Sverige.
- Det er ikke grunnlag for å anta at CINDERELLA har oppnådd utvidet vern, og i så måte kan det ikke foreligge noen urimelig utnyttelse av goodwill. Dokumentasjonen viser bare noen annonser og at klager har vært omtalt i media, men viser ikke at merket er velkjent. Den påståtte markedsandelen på 77,8 % er ikke understøttet av noen substansiell markedsundersøkelse.
- Dokumentasjonen på innarbeidelse av CINDY kan ikke under noen omstendighet være tilstrekkelig.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret, men basert på et annet grunnlag.

- 10 For Klagenemnda står saken i en annen stilling enn det den gjorde for Patentstyret.
- 11 Under klagebehandlingen er det fremsatt to nye rettsgrunnlag for opphevelse. Klager har anført at ordmerket CINDERELLA er velkjent, og at bruken av ordmerket CINDI utgjør en urimelig utnyttelse, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd, og at det foreligger forvekselbarhet mellom ordmerket CINDI og klagers innarbeidede rettigheter til ordmerket CINDY. De nevnte rettsgrunnlagene er fremsatt svært sent i klageprosessen, nærmere bestemt i klagers kommentarer til tilsvaret og ikke i selve klagen.
- 12 En slik fremgangsmåte fremstår for Klagenemnda som kritikkverdig, og nemnda bemerker at det i utgangspunktet er «avgjørelsen av en innsigelsessak [som] kan påklages» til Klagenemnda, jf. varemerkeloven § 49 andre ledd, hvilket samsvarer med forvaltningslovens prinsipp om at klageretten gjelder det konkrete enkeltvedtaket truffet av den tidligere instansen. Videre fremgår det av varemerkeloven § 50 første ledd bokstav d at «[k]lagen skal oppgi: hvilke grunner klagen bygger på». Selv om det i forarbeidene til loven står at det ikke «stilles strenge krav til begrunnelsen», så er dette ment å forstås som «et absolutt krav om begrunnelse», jf. ot.prp.nr. 98 (2008-2009) s. 78.
- 13 De nevnte rettsgrunnlagene kan ikke anses å være en del av den opprinnelige innsigelsen som er påklaget, og utgjør heller ikke grunnene som klagen i utgangspunktet bygger på. Generelt sett fremstår det som svært uheldig at grunnlagene for opphevelse, med tilhørende dokumentasjon, fremsettes såpass sent i prosessen, særlig med tanke på at klager burde

vurdert disse grunnlagene på et tidligere stadium, og i det minste fremsatt grunnlagene med forbehold om ytterligere dokumentasjon. Dette kan bidra til unødvendig merarbeid og kan svekke mulighetene for en reell kontradiksjon.

- 14 Klagenemnda har imidlertid valgt å vurdere varemerkeloven § 4 andre ledd som grunnlag for opphevelse, og begrunner dette med at Klagenemnda selv kan «ta opp både rettslige og faktiske forhold som ikke var fremme under behandlingen i Patentstyrets første avdeling, og som heller ikke er berørt i klagen», jf. Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) s. 79. For Klagenemnda er det – slik saken er opplyst – «hensynet til å oppnå riktige registreringsavgjørelser» som må veie tyngst, jf. ot.prp.nr. 98 (2008-2009) s. 79.
- 15 Det Klagenemnda vil ta stilling til først er om ordmerket CINDERELLA er «velkjent», og om bruken av ordmerket CINDI således 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.
- 16 Varemerkeloven § 4 andre ledd 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)».
- 17 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».
- 18 Vilkåret 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 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. 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. Den brede skjønnsmessige helhetsvurderingen som EU-domstolen gir anvisning på, sikrer stor fleksibilitet ved praktiseringen av kodakbeskyttelsen, jf. Lassen/Stenvik (2011) side 369.

- 19 Før den innsendte dokumentasjonen gjennomgås, vil Klagenemnda bemerke at det tilsynelatende er enkelte uoverensstemmelser mellom dokumentasjonen og klagers egne opplysninger og det som fremgår av dokumentasjonen og Klagenemndas egne undersøkelser. Klagenemnda har derfor sett seg nødt til å ettergå dokumentasjonen forholdsvis nøye og kontrollert dette opp mot egne undersøkelser.
- 20 Deler av dokumentasjonen viser at CINDERELLA gjennom flere år har blitt eksponert gjennom omtale i media, herunder i riksdekkende media som Dagbladet.no og Dinside.no, samt bransjemedier som Hytte.no og Hjemoghage.no (annonse-artikkel). I artiklene er CINDERELLA brukt som et varemerke, er gjenstand for hovedsakelig positiv omtale, og det anvendes formuleringer som «publikumsfavoritt» og «de mest populære modellene på markedet er norske Cinderella ...».
- 21 Inntrykket fra disse artiklene underbygges i de to testene som er innlevert. I den ene brukerundersøkelsen, gjennomført av Norges Hytteforbund og Hytte.no i 2004, fremheves det at tilbakemeldingene på forbrenningstolett fra CINDERELLA er «så positive at vi vil trekke dette toalettet frem som brukernes favoritt». Den andre testen som er innlevert, gjennomført av Testfakta, er riktignok fra 2018, men Klagenemnda anser denne for å likevel være relevant. I testen fremgår det nemlig at «Cinderella Comfort ble kåret til best i test igjen», og det vises til at dette er den andre forbrukertesten som gjennomføres. Den første ble gjennomført i 2014, forut for registreringen av ordmerket CINDERELLA.
- 22 Klagenemnda oppfatter denne omtalen i artiklene og testene som en ganske klar indikasjon på at CINDERELLA er et merke som innenfor sitt snevre marked er veldig godt kjent blant brukerne, og som anses for å være det beste innenfor dette markedet. Dette understøttes av egne undersøkelser hvor Klagenemnda har funnet flere artikler hvor CINDERELLA har vært omtalt i tilsvarende ordelag.
- 23 Klager har, på bakgrunn av egne beregninger, oppgitt en markedsandel på 77,8 %. Klagenemnda kan ikke se at denne uten videre kan legges til grunn. For det første kan ikke Klagenemnda gjenfinne det oppgitte tallet – kr. 64 459 362 – på klagers omsetning i den innleverte dokumentasjonen. Derimot fremgår det av dokumentasjonen at toalettene står for 48 822 601 kroner av omsetningen i Norge, hvilket utgjør 2 672 toaletter til en snittpris på 18 271 kroner. Klager oppgir at de to konkurrentene Incinolet og Eldorado har en omsetning på henholdsvis 600 og 400 toaletter. Beregnet ut ifra antall solgte toaletter blir markedsandelen nærmere 70 %. Til dette kommer det også at klagers beregning ikke inkluderer innklagedes toaletter. Klagenemnda kan ikke se at det er holdepunkter for at innklagede er ubetydelig i markedet på en slik måte at klagers beregninger av markedsandel forblir upåvirket. Den reelle markedsandelen fremstår derfor som usikker for Klagenemnda. På bakgrunn av den samlede dokumentasjonen og Klagenemndas egne undersøkelser, er det likevel klart nok at klager uansett er markedsledende i Norge.
- 24 Klager bemerker at deres klart dominerende markedsandel opprettholdes til tross av at forbrenningstolettene under merket CINDERELLA er markedets dyreste. Selv om markedsandelen er relevant, kan ikke Klagenemnda se at prisen nødvendigvis er av

betydning for vurderingen av om merket er velkjent. Forøvrig viser søk på sider som selger forbrenningstoaletter at prisen er avhengig av hvilken modell under hvert enkelt merke som velges, og at flere modeller under andre varemerker har en høyere pris enn enkelte av klagers modeller. Dette har imidlertid ikke betydning for den samlede vurderingen.

- 25 Klagenemnda er, etter en helhetlig vurdering av den innsendte dokumentasjonen og egne undersøkelser foretatt i saken, av den oppfatning at ordmerket CINDERELLA er «velkjent», jf. § 4 andre ledd.
- 26 Det neste spørsmålet er om bruken av det yngre ordmerket CINDI – når det anvendes på forbrenningstoaletter og tilhører til dette – vil skape en assosiasjon til det velkjente ordmerket CINDERELLA, og om denne assosiasjonen vil medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse.
- 27 Klagenemnda vil her understreke at assosiasjonsrisiko er nødvendig, men ikke i seg selv tilstrekkelig til at det foreligger en krenkelse etter varemerkeloven § 4 andre ledd, jf. EU-domstolen i sak C-487/07, L'oreal, avsnitt 37. Innehaveren av det velkjente merket må også sannsynliggjøre at assosiasjonen som skapes mellom merkene utgjør en urimelig utnyttelse av eller skade på merkets særpreg eller anseelse.
- 28 Vurderingen om det foreligger en risiko for assosiasjon etter § 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 kreves altså en likhet mellom merkene, men ikke en risiko for forveksling, jf. EU-domstolens avgjørelse C-408/01, ADIDAS/FITNESSWORLD, og C-552/09, Ferrero v OHIM, avsnitt 53. Graden av likhet skal medføre at omsetningskretsen i sin bevissthet skaper en forbindelse – en assosiasjon – mellom merkene.
- 29 Hvorvidt det foreligger en assosiasjonsrisiko beror på en konkret helhetsvurdering hvor kjennetegnslighet, vareslagslikhet og graden av hvor velkjent og særpreget 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.
- 30 Gjennomsnittsførbrukeren for de aktuelle varene i klasse 11 vil både være profesjonelle næringsdrivende og private sluttbrukere. Gjennomsnittsførbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96, Gut Springenheide. Sett hen til at det ikke selges veldig mange forbrenningstoaletter, og at disse i hovedsak er kostbare produkter til 25-30 000 kroner, legger Klagenemnda til grunn at omsetningskretsen må antas å ha en høy grad av oppmerksomhet.
- 31 Merkene som skal vurderes opp mot hverandre er CINDI mot CINDERELLA.

- 32 Merketeksten CINDERELLA vil gjenkjennes som navnet på den berømte, fiktive karakteren som på norsk er kjent under navnet Askepott. Merket har således ingen betydning i relasjon til varene, og innehar et iboende særpreg. Merketeksten CINDI i det yngre merket fremstår som et jentenavn, og har heller ikke en betydning i relasjon til varene.
- 33 Etter Klagenemndas oppfatning foreligger det imidlertid likheter som er egnet til å skape en forbindelse – en assosiasjon – mellom merkene. Merkene innledes med det identiske tekstelementet CIND-, og fremstår begge som et jentenavn. Klagenemnda er enige i at det ikke foreligger holdepunkter for å si at CINDI er en vanlig forkortelse for CINDERELLA. Når det yngre merket likevel består av et navn som deler den samme innledningen CIND-, og anvendes på identiske varer innenfor et snevert marked, er likhetene tilstrekkelig egnet til å skape en forbindelse – en assosiasjon – mellom merkene.
- 34 Klagenemnda har på denne bakgrunn kommet frem til at bruken av innklagedes ordmerke CINDI vil skape en assosiasjon til det velkjente ordmerket CINDERELLA når det anvendes på de samme varene i klasse 11.
- 35 Det neste spørsmålet blir da hvorvidt den forbindelsen som skapes mellom merkene utgjør en urimelig utnyttelse av eller skade på merkets særpreg eller anseelse. Det er innehaveren av det velkjente merket som må sannsynliggjøre at det foreligger en urimelig utnyttelse av eller skade på merkets særpreg eller anseelse.
- 36 Klager har anført at det foreligger en utnyttelse eller skade på det velkjente merkets særpreg eller anseelse. Det vises til at utnyttelse eller skade vil oppstå i de tilfeller hvor det yngre merket utløser en assosiasjon til det velkjente merket, og at assosiasjonen som oppstår hos gjennomsnittsforbrukeren vil svekke særpreget til CINDERELLA.
- 37 Når det gjelder vilkåret «skade» på det velkjente merkets særpreg – også kjent som utvanning av blikkfangseffekten – må klager godtgjøre at det foreligger eller kan være en alvorlig risiko for «a change in the economic behaviour of the average consumer of the goods or services for which the earlier mark was registered», jf. EU-domstolen i sak C-252/07, Intel, avsnitt 76-77. Klagenemnda kan ikke se at dette er sannsynliggjort av klager.
- 38 Vilkaåret om «urimelig utnyttelse» av det velkjente merkets særpreg eller anseelse – det å dra nytte («free-riding») av det velkjente merkets suksess – vil foreligge når en tredjepart oppnår en uberettiget fordel av den goodwill som knytter seg til det velkjente merket. I Lassen/Stenvik (2011), side 372, fremgår det at dette «ikke nødvendigvis [innebærer] negative konsekvenser for det velkjente merket, men positive konsekvenser for den tredjepart som bruker (...) et lignende kjennetegn». Med henvisning til etablert rettspraksis, uttaler EU-retten i T-61/16, Coca Cola v. EUIPO, at en urimelig utnyttelse foreligger hvor det er «an attempt at clear exploitation and free-riding on the coat-tails of a famous mark. (...) the risk of free-riding is the risk that the image of the mark with a reputation or the characteristics which it projects will be transferred to the goods covered by the mark applied for, with the result that the marketing of those goods will be made easier by that association with the earlier mark with a reputation», jf. avsnitt 65.

- 39 Også i denne vurderingen vil graden av kjennetegnslikhet, vareslagslikhet og av hvor velkjent og særpreget klagers merke er, være relevante momenter, jf. EU-domstolen i sak C-487/07, L'oreal, avsnitt 44. I samme avsnitt uttaler EU-domstolen at det følger klart av «case-law that, 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».
- 40 Etter Klagenemndas syn er CINDERELLA, anvendt på forbrenningstoalletter, et velkjent merke som er både lett og umiddelbart gjenkjennbart blant omsetningskretsen. Etter Klagenemndas oppfatning er det derfor nærliggende at gjennomsnittsforbrukeren vil assosiere CINDI med det velkjente merket CINDERELLA. Av den grunn er det nærliggende at assosiasjonen som oppstår hos gjennomsnittsforbrukeren vil medføre at innehaveren av det yngre merket vil dra en fordel av den suksess og goodwill som tilligger klagers velkjente merke. I denne vurderingen er det ikke avgjørende hvorvidt likheten mellom merkene er bevisst eller ikke. Innklagede har likevel valgt å bruke et merke bestående av et jentenavn som deler stammen CIND- med det velkjente merket, og det er nærliggende at innklagede var kjent med klagers merke og dets popularitet på søknadstidspunktet. I så måte vil innklagede kunne nyte godt av en markedsføring som gjøres enklere på grunn av assosiasjonen til det velkjente merket, jf. C-487/07, L'Oreal, avsnitt 44. Klagenemnda bemerker forøvrig at klagers eksempler på forveksling i Sverige underbygger at innklagede – på grunn at likhetene mellom merkene – kan ha dratt nytte at det velkjente merket CINDERELLA i markedet.
- 41 Etter en helhetsvurdering, hvor alle sakens relevante forhold er tatt i betraktning, finner Klagenemnda at det foreligger en assosiasjonsrisiko mellom merkene, og at denne forbindelsen mellom merkene utgjør en urimelig utnyttelse av særpreget eller anseelsen til klagers velkjente merke.
- 42 Villkårene etter varemerkeloven § 4 andre ledd er oppfylt. Av den grunn ser ikke Klagenemnda grunn til å vurdere verken klagers prinsipale eller ytterligere subsidiære påstand.
- 43 Klagenemnda har etter dette kommet til at innklagedes ordmerke CINDI er registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a.
- 44 På bakgrunn av dette har Klagenemnda kommet til at klagen tas til følge, og at registrering nr. 291964, ordmerket CINDI, oppheves for varene i klasse 11, jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Registrering nr. 291964, ordmerket CINDI, oppheves for samtlige varer i klasse 11.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)