



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 20/00062  
Dato: 29. mai 2020

---

Klager: RasenBallsport Leipzig GmbH  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Maria Foskolos og Anne Cathrine Haug-Hustad

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 13. februar 2020, hvor det kombinerte merket RB LEIPZIG, internasjonal registrering nr. 1350443, med søknadsnummer 201707948,



ble nektet virkning for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Electronic publications (downloadable).

Klasse 16: Printed matter; leaflets; magazines [periodicals]; books; printed publications; newspapers; newsletters; prospectuses; manuals [handbooks]; booklets; graphic representations; cards; greeting cards; brochures and folders [stationery]; photographs; periodicals; posters; calendars; catalogues; instructional and teaching material [except apparatus]; writing materials; drawing materials.

Klasse 38: Telecommunications; information about telecommunication; communication by telephone; cellular telephone communication; audio, video and multimedia broadcasting via the Internet and other communications networks; streaming of data; video-on-demand transmission; electronic mail; providing internet chatrooms; radio and television broadcasting; electronic bulletin board services [telecommunications services]; providing telecommunications connections to a global computer network; telecommunications routing and junction services; teleconferencing services; providing user access to global computer networks; providing access to databases; voice mail services; news agencies; rental of telecommunication equipment; satellite transmission; providing telecommunication channels for teleshopping services; rental, hire and leasing in connection with the aforesaid, included in this class; advice, consultancy and information for the aforesaid, included in this class.

Klasse 41: Entertainment; presentation of live performances; radio, music, cinema and television entertainment; sporting and cultural activities; production of radio and television programmes; film production, other than advertising films; theatre productions; production of music; production of shows; videotaping; microfilming; publication of texts, other than publicity texts; publication of books; on-line publication of electronic books and journals; electronic desktop publishing; providing on-line electronic publications, not downloadable; game services provided on-line from a computer network; karaoke services; music composition services; songwriting; screenplay writing; layout services, other than for advertising purposes; publishing; entertainment and sports.

3 Varemerket ble nektet virkning for de ovennevnte varene og tjenestene som følge av at det ble ansett å være forvekselbart med eldre varemerkeregistrering nr. 233055, ordmerket RB, og registrering nr. 233057, RB (kombinert), jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

4 Varemerkeregistrering nr. 233055, ordmerket RB, er registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Elektroniske publikasjoner.

Klasse 16: Aviser, brosjyrer, bøker, trykksaker.

Klasse 35: Annonse, reklamevirksomhet.

Klasse 38: Telekommunikasjon, radio- og fjernsynssendinger.

Klasse 41: Produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer, radiounderholdning, fjernsynsunderholdning, utgivelse av aviser, utgivelse av bøker, utgivelse av tekster.

5 Varemerkeregistrering nr. 233057, det kombinerte merket RB, er registrert for følgende varer og tjenester:



Klasse 9: Elektroniske publikasjoner.

Klasse 16: Aviser, brosjyrer, bøker, trykksaker.

Klasse 35: Annonse, reklamevirksomhet.

Klasse 38: Telekommunikasjon, radio- og fjernsynssendinger.

Klasse 41: Produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer, radiounderholdning, fjernsynsunderholdning, utgivelse av aviser, utgivelse av bøker, utgivelse av tekster.

6 Klage innkom 10. april 2020 og Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 4. mai 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

## 7 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det foreligger fare for forveksling mellom det yngre kombinerte merket RB LEIPZIG og de to eldre registreringene, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b. Den internasjonale registreringen må derfor nektes virkning for enkelte varer og tjenester i klasse 9, 16, 38 og 41.
- De eldre merkene og den internasjonale registreringen omfatter både identiske varer og tjenester og dels lignende varer og tjenester. Patentstyret legger til grunn at det foreligger vare- og tjenesteslagslikhet mellom merkene. Dette er heller ikke bestridt av merkeinnhaver.
- De to tidligere merkene består av bokstavkombinasjonen RB. I det tidligere kombinerte merket er RB gjengitt i små og røde bokstaver. Disse bokstavene har ingen kjent betydning for de aktuelle varene og tjenestene og anses særpreget.
- Bokstavene RB gjenfinnes også i det yngre merket og er plassert foran stedsangivelsen LEIPZIG. Merket består også av figurative elementer.
- Bokstavene RB fremstår ikke som underordnet i det yngre kombinerte merket. Det er merketeksten gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved da denne kan leses og uttales og vil lettere erindres. RB er i tillegg det innledende tekstelementet i den internasjonale registreringen. Figurelementene er fremtredende og skaper visuelle forskjeller, men RB opptas i sin helhet i det nyeste merket. De tidligere merkene består ikke av grafiske elementer som skaper nevneverdig avstand til det nyeste merket.
- Merkene har klare fonetiske likheter og LEIPZIG motvirker ikke de fonetiske likhetene.
- Bokstavene RB fremstår som konseptuelt nøytrale i de eldre merkene. Det yngre kombinerte merket vil gi assosiasjoner til fotball eller en fotballklubb. Følgelig er ikke merkene konseptuelt like, men de eldre merkene har ikke noe klart betydningsinnhold som trekker merkene i en annen retning.
- Omsetningskretsen kan tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom innehaverne av merkene. Det foreligger derfor fare for indirekte forveksling. I vurderingen har Patentstyret lagt særlig vekt på at RB opptas i sin helhet i merkeinnhavers merke. Det at RB ikke utgjør et dominerende element i det nyeste merket, visuelt sett, kan ikke få avgjørende betydning. Gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved RB i det nyeste merket på grunn av bokstavkombinasjonens iboende særpreg og plassering.
- Det legges også vekt på at det foreligger varer og tjenester av samme eller svært lignende slag. I slike tilfeller kreves det en større ulikhet i kjennetegnene for at forvekslingsfare ikke skal foreligge, jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT.
- I helhetsvurderingen er det også lagt vekt på graden av særpreg i de eldre merkene. Et sterkt merke vil nyte godt av en større beskyttelsessfære enn et svakt merke.

- De eldre merkene har ikke svært lav grad av særpreg kun på grunn av at de består av to bokstaver. Det må foretas en konkret vurdering opp imot hvilke varer og tjenester tobokstavsmerket gjelder for. RB er ikke spesielt svakt for de aktuelle varene og tjenestene og gjenfinnes som nevnt i det nyeste merket.
- Merkebevisstheten for de fleste av varene og tjenestene må anses fra nokså lav til høy. Selv om merkebevisstheten skulle være høy for enkelte av varene og tjenestene, veier ikke dette opp for omstendighetene i saken som trekker i retning av risiko for forveksling. Det følger av Klagenemndas saker VM 19/00130, avsnitt 20, og sak VM 19/00084, avsnitt 18, at oppmerksomhetsnivåets betydning kan variere avhengig av om merkene er direkte eller indirekte forvekslebare. Ved indirekte forveksling, som her, er omsetningskretsen allerede klar over at det foreligger to forskjellige merker, men vil kunne komme til å tro at merkene har en kommersiell forbindelse på grunn av merkenes helhetsinntrykk.

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

- Klager bestrider at det foreligger en risiko for forveksling, og begrunner dette med at de kjennetegnsmessige likhetene må anses svært beskjedne, nærmest ikke-eksisterende, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.
- Klagen retter seg mot de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9, 16, 38 og 41 som er omfattet av Patentstyrets nektelse.
- Gjennomsnittsforkbrukeren vil i møte med merket se en stor mangfoldighet av elementer. De figurative og fargede elementene dominerer helhetsinntrykket, det vil si de røde oksene og fotballen. Helhetlig sett etterlater figuren et inntrykk av et skjold eller familievåpen.
- De eldre merkene består ikke av noen elementer som har likhetstrekk med de figurative elementene i klagers merke.
- Forbrukere flest vil oppfatte LEIPZIG som det mest synlige tekstelementet i klagers merke. Bokstavene RB er underordnet og nærmest drukner i helhetsinntrykket. Merketeksten er i tillegg små størrelsesmessig sammenlignet med merkets øvrige elementer. Elementet som Patentstyret anser som felles med de eldre merkene kan også oppfattes som bokstaven «A» og tallet «8».
- De forskjellige designelementene i klagers merke fremkaller forskjellige assosiasjoner, i retning av enorm kraft, raseri, eksplosivitet og kamp, samt fotball og fotballkamp så vel som mot noe forsvarsmessig gjennom skjoldet/familievåpenet. Disse konseptene har ingen paralleller i de motholdte merkene.
- Merkenes lengde vil virke inn på hvilket vern de tidligere merkene kan innrømmes. Jo kortere det eldre merket er, jo lettere vil det være for forbrukeren å skille det yngre merket fra det eldre. I dette tilfellet er de tidligere merkene svært korte.

- Det følger av EUIPOs Guidelines at kjennetegn er ulike hvis det eneste elementet de har til felles er uvesentlig i ett eller begge merkene. Klager viser til praksis fra EU-organer hvor man kom til at det ikke forelå forvekslingsfare. Disse eksemplene er relevante for foreliggende sak. Felleselementet RB fremstår som uvesentlig i klagers merke sett som helhet. De sterkt distinktive og øvrige figurelementene overskygger fullstendig den svake likheten til bokstavkombinasjonen RB i de eldre merkene.
- Det foreligger dermed ingen forvekslingsfare mellom merkene.
- Samlet sett anføres det at internasjonal registrering nr. 1350443 gis virkning for samtlige varer og tjenester omfattet av utpekningen.

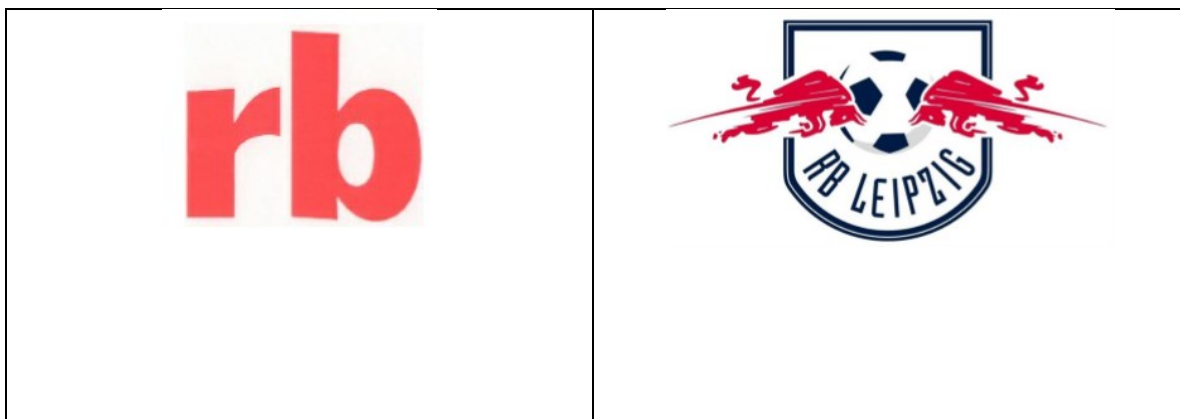
## 9 Klagenemnda skal uttale:

### 10 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 11 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke som består av teksten RB LEIPZIG. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 12 Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til er om det yngre kombinerte merket RB LEIPZIG er forvekselbart med de eldre registreringene som er anført som mothold, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 13 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.
- 14 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.
- 15 Selv om det ikke er bestridt av klager, skal Klagenemnda for ordens skyld bemerke at det foreligger vareidentitet mellom merkene for enkelte varer i klasse 9 og 16, og for enkelte tjenester i klasse 41. Det foreligger videre full tjenesteidentitet mellom tjenestene i klasse 38. Siden vare- og tjenesteslagslikheten og merkelikheten skal vurderes samlet i helhetsvurderingen, må det i utgangspunktet kreves en større avstand mellom merkene for å unngå forvekslingsrisiko når de aktuelle varene og tjenestene er identiske. jf. EU-domstolens avgjørelse i C-39/97, Canon, avsnitt 17.

- 16 Det avgjørende spørsmålet er om det foreligger tilstrekkelig merkelikhet ut fra 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.
- 17 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Han/hun må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96, Gut Springenheide, avsnitt 31. Det må imidlertid tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bildet han/hun har av dem i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker, avsnitt 35 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, avsnitt 25.
- 18 Gjennomsnittsforbrukeren for varene i klasse 9 og 16 vil være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende, og vil ha et normalt oppmerksomhetsnivå. For enkelte tjenester i klasse 38, for eksempel tjenester av mer teknisk karakter, vil gjennomsnittsforbrukeren være profesjonell. Dette medfører at oppmerksomhetsnivået kan være noe høyere. Klagenemnda legger derfor til grunn at oppmerksomhetsnivået kan variere fra normalt til høyt for tjenestene i klasse 38. For tjenester tilknyttet underholdning, media og kringkastning i klasse 41, anses oppmerksomhetsnivået som normalt. Slike tjenester retter seg både mot private sluttbrukere og næringsdrivende.
- 19 Når det gjelder betydningen av oppmerksomhetsnivået, vil Klagenemnda bemerke at dette kan bli forskjellig avhengig av om det er snakk om direkte eller indirekte forvekslingsfare. Dersom oppmerksomhetsnivået er høyere enn vanlig, kan omsetningskretsen legge merke til mindre forskjeller ved merkene, noe som *kan* forhindre direkte forveksling. Ved indirekte forveksling er omsetningskretsen klar over at det foreligger to forskjellige merker, men vil på grunn av helhetsinntrykkene merkene skaper, kunne tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom merkenes innehavere.
- 20 Kjennetegnene som skal vurderes er følgende:

De eldre merkene	Klagers merke
RB	



- 21 I henhold til rettspraksis må den konkrete forvekselbarhetsvurderingen skje i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg, enten iboende særpreg eller gjennom bruk, vil ha en større beskyttelsessfære enn et merke med mindre særpreg, jf. EU-domstolens uttalelser i C-251/95 Sabel/Puma avsnitt 24 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18.
- 22 Bokstavkombinasjonen RB i de eldre merkene har ikke noen konkret betydning for de aktuelle varene og tjenestene. Klagenemnda bemerker likevel at tobokstavkombinasjoner er nokså vanlig brukt som forkortelser innen avis- og mediebransjen, særlig i domenenavn. Klagenemnda anser til tross for dette at RB har iboende særpreg for varene og tjenestene. Merker bestående av to bokstaver er likevel tradisjonelt ansett å ha et begrenset verneomfang, se eksempelvis Klagenemndas avgjørelse VM 15/108, LV, avsnitt 19.
- 23 Ved vurderingen av kjennetegnslikhet 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.
- 24 Klagenemnda er av den oppfatning at merkene gir svært forskjellige visuelle helhetsinntrykk. Bokstavene RB er gjengitt i en ordinær rød font i det tidligere kombinerte merket, og i ordmerket RB uten grafiske elementer. Klagers merke domineres derimot av den figurative og stilistiske gjengivelsen av en fotball og den fantasifulle utformingen av to okser som stanger mot hverandre, plassert inne i en våpenskjold-lignende ramme. Fotballen og oksene er iøynefallende både hver for seg og samlet og gjenfinnes ikke i de eldre merkene. Klagers merke består videre av det stedsangivende og beskrivende tekstelementet LEIPZIG, og to tegn som kan oppfattes som bokstavene RB, men også som bokstaven A og et 8-tall.
- 25 Klagenemnda kan ikke se at det foreligger noen konseptuelle likheter mellom merkene. Merket vil samlet sett oppfattes med assosiasjoner til et fotballag/klubb fra den tyske byen Leipzig. Bokstaven B kan i lys av dette oppfattes med en henvisning til ordet «ball». Merkene fremstår dermed samlet sett som konseptuelt ulike.



- 26 Merkene har fonetiske likheter da felleselementet RB er det eneste særpregede elementet som vil uttales i klagers merke. Selv om LEIPZIG er beskrivende, har elementet likevel en viss påvirkning på merkenes lydmessige helhetsinntrykk, all den tid LEIPZIG består av langt flere bokstavlyder enn RB.
- 27 Klagenemnda legger etter dette til grunn at det foreligger en svak grad av merkelikhet.
- 28 Hvorvidt det foreligger en risiko for forveksling, må bero på en helhetlig vurdering av vare- og tjenesteslagslikheten og kjennetegnslikheten, hvor alle momenter relevant for saken må vektlegges, jf. C-251/95, Sabèl/Puma, og C-39/97, Canon.
- 29 Klagenemnda er av den oppfatning at merkene, etter en konkret helhetsvurdering, ikke er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. I denne vurderingen har Klagenemnda lagt avgjørende vekt på merkenes klare visuelle og konseptuelle forskjeller. Et totegnemerke har i tillegg et begrenset verneomfang, og bokstavene RB er størrelsesmessig underordnet i klagers merke. Det forhold at merkene har noe fonetisk likhet og delvis gjelder for identiske varer og tjenester, kan ikke veie opp for merkenes kjennetegnsmessige ulikheter.
- 30 På denne bakgrunn foreligger det ikke forvekslingsfare mellom de to eldre merkene bestående av bokstavene RB og klagers internasjonale registrering nr. 1350443, det kombinerte merket RB LEIPZIG, jf. varemerkeloven § 16 første ledd bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 31 Den internasjonale registreringen kan etter dette gis virkning i Norge for samtlige varer og tjenester omfattet av utpekingen. Patentstyrets avgjørelse må oppheves.

**Det avsies slik**

## Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1350443, med søknadsnummer 201707948, det kombinerte merket RB LEIPZIG, gis virkning i Norge for samtlige varer og tjenester i klasse 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 38, 41 og 45.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Maria Foskolos  
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad  
(sign.)