



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 19/00105  
Dato: 10. desember 2019

---

Klager: Puma SE  
Representert ved: Tandberg Innovation AS

---

Innklaget: Isaksen Invest Holding AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Martin Berggreen Rove og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 11. juni 2019, hvor Patentstyret etter innsigelse opprettholdt registrering nr. 298625, det kombinerte merket RUMA, for samtlige varer og tjenester. Det kombinerte merket har følgende utforming:



Klasse 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

Klasse 30: Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk, konditorvarer og konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser; krydderier; is.

Klasse 41: Utdanningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter.

Klasse 43: Beverting og tilbringning av mat og drikke; midlertidig innlosjering.

- 3 Puma SE innleverte innsigelse basert på at registreringen ble ansett egnet til å forveksles med innsigers eldre norske og internasjonale registreringer, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b, jf. § 71. Innsigelsen var i tillegg basert på at den internasjonale registreringen krenket innsigers velkjente merke, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 andre ledd. Både for Patentstyret og Klagenemnda er følgende fire merker påberopt:

Registrering nr. 100855, ordmerket PUMA, er registrert med følgende varefortegnelse.

Klasse 18: Hele klassen.

Klasse 25: Hele klassen.

Klasse 28: Hele klassen.

Registrering nr. 123552, det kombinerte merket PUMA, ser slik ut og er registrert med følgende varefortegnelse.

**PUMA**

Klasse 18: Hele klassene.

Klasse 24: Hele klassene.

Klasse 25: Hele klassene.

Klasse 28: Hele klassene.

Registrering nr. 128344, det kombinerte merket PUMA, ser slik ut og er registrert med følgende varefortegnelse.



Klasse 14: Ur og klokker, deler (ikke opptatt i andre klasser) og utstyr hertil, nemlig etuier.

Registrering nr. 134048, det kombinerte merket PUMA, ser slik ut og er registrert med følgende varefortegnelse.



Klasse 9: Beskyttelsesklær mot ulykkestilfeller, vernesko og spesialklær for redningsformål, beskyttelsesskjermer for ansiktet, beskyttelsesbriller og -masker, hjelmer, beskyttelseshjelmer for motorsyklist og syklist; skulder- og bærevesker for kamera og fotografier; skritt-tellere, skritt-tellere for bestemmelse av treningsløpøytelser; apparater og instrumenter for måling, varsling, kontroll og styring på det sportsmedisinske område; undervisningsapparater for utdanningsformål på det sportsmedisinske område; briller, brilleglass og stativ herfor, kontaktlinser og deres deler (ikke opptatt i andre klasser), samt tilbehør, nemlig etuier, futteraler, kasser og esker; elektrisk oppvarmede klær, elektriske sigar- og sigarett-tennere for kjøretøy; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnet- opptaksbærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og computere; brannslukningsapparater; pusteapparater for dykkere, svømmebelter, svømmeføtter og flottører for dykkere; timere.

Klasse 16: Hele klassen.

- 4 Klage innkom 9. august 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 15. august 2018, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Patentstyret tar utgangspunkt i varemerkeloven § 4 andre ledd, og kom etter en helhetsvurdering til at RUMA for de aktuelle varene og tjenestene ikke vil skape en

assosiasjon til det velkjente merket. Det foreligger heller ingen risiko for forveksling mellom merkene etter varemerkeloven § 4 første ledd

- Det er fremlagt dokumentasjon som viser en omfattende og langvarig bruk, samt salgstall i Norge for klær, sko og tilbehør i perioden 2009 til 2016, men ikke tall på markedsandel, markedsføringskostnader eller markedsundersøkelser. En helhetsvurdering av den langvarige og omfattende bruken tilsier at merket er velkjent. Det legges her vekt på at merket har et iboende særpreg for varer som sportsklær, -bager og -sko, og at Patentstyret tidligere har funnet merket velkjent.
- For den videre vurderingen er det av betydning i hvilken grad merket er velkjent. Innsigers merke er ikke like velkjent som de store og verdenskjente varemerkene.
- De tre siste bokstavene UMA er like og utgjør et fellestrekk, men merkene skiller seg fra hverandre ved at det første bokstaven er forskjellig, henholdsvis R og P. Forbokstaver vil uttales forskjellig, men merkene har et likt antall stavelser og det foreligger en viss fonetisk likhet.
- Innehavers merke har et iøynefallende figurelement plassert sentralt over tekstelementet som ikke gjenfinnes i innsigers merker, og er klart forskjellig fra innsigers puma-figur.
- Innehavers merke har ingen konseptuell betydning som gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte, i motsetning til innsigers merke som vil bli oppfattet som navnet på et kattedyr og dermed har et klart betydningsinnhold. Merkene fremstår derfor som konseptuelt forskjellige.
- Selv om merkene har visuelle og fonetiske likhetstrekk, anses merkene i hovedsak for å være forskjellige. Den konseptuelle betydningen i innsigers merker vil påvirke hvordan merkene blir oppfattet visuelt ved at de visuelle forskjellene får større betydning enn likhetstrekkene. I vurderingen av om det foreligger en assosiasjonsrisiko, er det også relevant å vektlegge at dokumentasjonen ikke gir grunnlag for å fastslå at graden av velkjenthet er særlig høy i den norske omsetningskretsen. Bruken av innehavers merke for de aktuelle varene og tjenestene vil helhetlig sett ikke skape en assosiasjon til det velkjente merket.
- Da det ikke foreligger en risiko for assosiasjon til det velkjente merket, er det ikke nødvendig å foreta en vurdering av det siste vilkåret i varemerkeloven § 4 andre ledd. Det er da heller ikke nødvendig å foreta en vurdering av risiko for forveksling etter varemerkeloven § 4 første ledd.

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

- Klager er uenig i Patentstyrets avgjørelse, og ber om at avgjørelsen oppheves og at registreringen av det kombinerte merket RUMA oppheves. Prinsipalt anføres det at det foreligger en fare for forveksling mellom merkene.

- Subsidiært anføres det at klagers merker er velkjente og at det foreligger en assosiasjon mellom merkene som gjør at innklagede trekker urimelige vekslers på Pumas omdømme og posisjon i markedet, jf. 4 andre ledd.
- Det er klare likheter mellom merkene. De tre siste bokstavene UMA er identiske. Forskjellen består i forbokstaven P og R, som er to like bokstaver som lett kan forveksles. De to tekstelementene etterlater tilnærmet samme bilde visuelt sett i erindringen, og når forbruker møter på ordene RUMA og PUMA i handelen, er faren for sammenblanding stor.
- Figuren i innklagedes merker er enkel, og det er tekstelementet RUMA som fremstår som det dominerende element i dette merket. Figuren er plassert over teksten, og dette er en utforming som gjenkjennes fra Pumas plassering av figur ovenfor teksten. Bruken av figur i det yngre merket kan ikke anses nok til å hindre forveksling.
- Det foreligger identitet mellom varene i klasse 25. Varene i klasse 25 er også likeartet med klagers varer i klasse 14, da ur og klokker ofte brukes for å komplementere klær. Videre må tjenestene i klasse 41 i innklagedes merke anses som likeartet med klagers varer i klasse 9 og 16. Tjenestene i klasse 41 er nært beslektet med varer i klasse 9 og har en relasjon til varer i klasse 16. Enkelte av tjenestene er også nært relatert til varer i klasse 28, hvilket følger av Patentstyrets kryssgranskingsliste. For varene og tjenestene i klasse 30 og 43 i innklagedes merke, er det vanskelig å sannsynliggjøre en direkte forvekslingsfare, men her vil det foreligge en risiko for at tjenestene vil assosieres med PUMA.
- I helhetsvurderingen må det vektlegges at klagers merker har en høy grad av iboende særpreg som er ytterligere styrket gjennom en langvarig og omfattende bruk, og nyter dermed et styrket vern. Det vises her til at Patentstyret anså klagers merker som velkjente.
- Når det gjelder den subsidiære anførselen, er det fremlagt dokumentasjon for at klagers merker er velkjente. Dokumentasjonen er den samme som for Patentstyret, men i tillegg er det fremlagt noe ny dokumentasjon og argumentasjon som gjelder markedsandeler og markedsføringskostnader, som Patentstyret kommenterte at var utelatt. Klager kan ikke fremlegge markedsføringskostnader, men viser til at bruk av personer som Kylie Jenner og Usain Bolt sier noe om hvilke markedsføringskostnader som brukes. Videre er det fremlagt et utdrag fra oppslagsverket Snl.no, hvor det fremgår at klager «i mer enn 70 år [har] vært en av verdens ledende produsenter av sportssko».
- Dokumentasjonen viser at klagers merker har hatt en langvarig og bred tilstedeværelse på det norske markedet, og at merkene med PUMA brukes i stort omfang for blant annet klær, sko, hodeplagg, sportsutstyr og annet tilbehør.
- Som påpekt, er ordelementene PUMA og RUMA visuelt og fonetisk nærmest identiske, og merkene ligger helhetlig sett nært opptil hverandre. Likheten mellom merkene gjør at det vil oppstå en assosiasjon mellom dem når RUMA anvendes på identiske varer i klasse 25 og likeartede tjenester i klasse 41. Videre forbindes PUMA i hovedsak med fysisk aktivitet, sunnhet og helse, og det er en nær kobling mellom mat og helse. Avstanden er dermed kort til matvarene

i klasse 30 og servering av mat i klasse 43, eksempelvis under et idrettsarrangement. I så måte vil gjennomsnittsforbrukeren også skape en assosiasjon til PUMA når de møte RUMA på disse tjenestene.

- Det er åpenbart at den høye graden av iboende særpreg i PUMA vil bli skadelidende som følge av at bruken av RUMA vil utvanne klagers velkjente merker. Dette vil følge som en direkte og uunngåelig konsekvens av at omsetningskretsen jevnlig vil møte et annet merke fra en annen kommersiell aktør som har store likhetstrekk med Pumas velkjente merker. En risikerer at omsetningskretsen, som i dag umiddelbart assosierer PUMA med Pumas kvalitet og gode renommé, ikke lenger vil ha en garanti for at det er Puma som står bak.
- Bruken av RUMA vil også innebære en urimelig utnyttelse av klagers velkjente merker, da innklagede vil snylte på den enorme goodwill som klager nyter i det norske markedet, og de betydelige ressurser som er lagt ned i målrettet og omfattende arbeid for å etablere og opprettholde en posisjon som en ledende leverandør av kvalitetsprodukter innenfor sitt segment.

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

- Innklagede har ikke besvart klagen

#### **8 Klagenemnda skal uttale:**




#### **9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret, men har delt seg i et flertall og et mindretall.**

- 10 Det registrerte merket er et kombinert merke som består av merketeksten RUMA i en figurativ utforming. Merket er gjengitt ovenfor i avsnitt 2
- 11 I likhet med Patentstyret finner Klagenemnda det mest hensiktsmessig å vurdere klagers subsidiære anførsel først, og spørsmålet som Klagenemnda skal behandle blir dermed om innklagede krenker klagers velkjente merke, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.
- 12 Bestemmelsen 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 varemerkes særpreg eller anseelse.
- 13 I de vurderinger som må foretas av vilkårene etter varemerkeloven § 4 andre ledd, har Klagenemnda delt seg i et flertall bestående av førstvoterende Elisabeth Ohm og Martin Berggreen Rove, og et mindretall bestående av Ulla Wennermark.
- 14 Flertallet har gjennomgått dokumentasjonen som klager har sendt inn for å underbygge at PUMA må anses «velkjent». Flertallet ser det imidlertid ikke nødvendig, uten å konkludere den ene veien eller den andre, å ta konkret stilling til hvorvidt klagers merke er velkjent eller



ikke. Flertallet vurderer det slik – antatt at det eldre merket er velkjent – at det er spørsmålet om det foreligger en risiko for assosiasjon mellom merkene som i alle tilfeller er avgjørende for utfallet i denne saken.

- 15 Spørsmålet er om bruken av det yngre kombinerte merket RUMA, for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 25, 30, 41 og 43, vil skape en assosiasjon til klagers velkjente merke som inneholder PUMA. Hvis dette besvares bekræftende, blir spørsmålet om denne assosiasjonen vil medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse.
- 16 Hvorvidt det foreligger en assosiasjonsrisiko, beror på en konkret helhetsvurdering hvor kjennetegnslikhet, 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 kjennetegnslikhet etter § 4 andre ledd, i likhet med en tradisjonell forvekselbarhetsvurdering, skal være en visuell, fonetisk og konseptuell sammenligning av de aktuelle merkene som helhet. Vurderingen av om det foreligger en risiko for assosiasjon mellom det yngre merket og det eldre, velkjente merket er imidlertid 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.
- 17 Også her må den konkrete sammenligningen av likheten mellom merkene, i henhold til rettspraksis, 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-251/05, Sabel/Puma, avsnitt 24 og C-39/97, Canon/Metro-Goldwyn-Mayer, avsnitt 18.
- 18 Flertallet tar først for seg kjennetegnslikheten. Det er merkene slik de er registrert/søkt registrert som er gjenstand for vurderingen. Kjennetegnene som skal vurderes er følgende:

Innklagedes merke	Klagers merker
	<p>PUMA</p>  

- 19 Ordet PUMA er betegnelsen på et større kattedyr. Det har ingen direkte og umiddelbar beskrivende betydning for de ulike varene som registreringene omfatter, og ordelementet må anses å ha et iboende særpreg som igjen er styrket gjennom bruk. Flertallet kan imidlertid ikke se at dette alene kan begrunne at det vil oppstå en link mellom de to merkene.
- 20 Ordelementene RUMA og PUMA har klare visuelle og fonetiske likheter siden de tre siste bokstavene UMA er identiske. I merketeksten er det kun forbokstaven som skiller merkene, nemlig bokstavene R og P. Selv om disse to bokstavene har enkelte likheter, fremstår det tydelig at det er bokstaven R som står først i innklagedes kombinerte merke, og flertallet legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merketeksten som RUMA i det yngre merket. Videre inneholder det innklagede merket en særpreget figur som tilfører merkene en visuell forskjell, særlig i forhold til klagers merke som inneholder en stilisert versjon av kattedyret puma.
- 21 Flertallet kan ikke se at RUMA vil oppfattes som kattedyret puma. Ordet har ingen kjent betydning og fremstår som et rent fantasiord. Tekstelementet PUMA i klagers merker vil utvilsomt oppfattes som kattedyret, og vil umiddelbart gi en assosiasjon til nettopp dette kattedyret. I så måte er det en klar konseptuell forskjell mellom merkene.
- 22 Ved vurderingen av om det samlet sett foreligger kjennetegnslighet, er flertallet av den oppfatning at det foreligger en klar konseptuell forskjell som nøytraliserer de visuelle og fonetiske likhetene mellom merkene, og som gjør at merkene helhetlig sett ikke fremstår som like. I rettspraksis fra EU er det lagt til grunn at dersom minst ett av merkene har en klar konseptuell betydning, så kan dette nøytralisere visuelle og fonetiske likheter i helhetsvurderingen av hvorvidt merkene oppfattes som like eller ikke, se eksempelvis EU-domstolens avgjørelse i C-437/16P, *Wolf Oil v EUIPO/SCT Lubricants*, avsnitt 43-44 med videre henvisninger. Se også tilsvarende i EU-retten i T-546/17, *Lexware v, Leshare*, avsnitt 72, og T-554/14, *Massi v. Messi*. Sakene gjelder forvekslingsfare, men betydningen av konseptuell forskjell trekkes inn i «the overall assessment of the similarity of those signs», jf. C-437/16P, avsnitt 43. Siden vurderingen av kjennetegnslighet i hovedsak den samme etter § 4 første og andre ledd, legger flertallet til grunn at avgjørelsene er relevante også etter § 4 andre ledd.
- 23 På denne bakgrunn kan ikke flertallet se at det foreligger en tilstrekkelig merkelikhet som vil medføre at omsetningskretsen i sin bevissthet skaper en forbindelse (en assosiasjon) mellom merkene når det benyttes for de omstridte varene og tjenestene. I forlengelsen av dette kan ikke flertallet se at det er behov for å vurdere den nærmere avgrensningen basert på varelikheten eller hvor velkjent og særpreget klagers merke, da dette ikke kan oppveie for den manglende merkelikheten.
- 24 Flertallet har derfor kommet frem til at bruken av innklagedes kombinerte merke RUMA for varene og tjenestene i klasse 25, 30, 41 og 43, ikke vil skape en assosiasjon til klagers velkjente merker som inneholder PUMA.



- 25 Vilkårene i § 4 andre ledd er kumulative. Når vilkåret om risiko for assosiasjon ikke er oppfylt, er det derfor ikke grunnlag for å vurdere om bruken av det kombinerte merket RUMA vil medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse (goodwill). Vilkårene for vern etter § 4 andre ledd er ikke oppfylt.
- 26 Siden det ikke foreligger en risiko for assosiasjon etter § 4 andre ledd, vil det heller ikke foreligge en risiko for forveksling etter § 4 første ledd. Klagenemnda ser det derfor ikke nødvendig å vurdere klagers anførsler om dette rettsgrunnlaget ytterligere.
- 27 Klagenemndas mindretall, Ulla Wennermark, har et annet votum enn utvalgets flertall. Mindretallet har kommet frem til at klagers subsidiære anførsel om at det kombinerte merket RUMA krenker klagers vern etter varemerkeloven § 4 andre ledd, delvis må tas til følge.
- 28 For at et merke skal anses som velkjent, må det være kjent blant en betydelig del av den relevante omsetningskretsen, se T-477/04 TDK, avsnitt 48 og T-123/15 UNICORN, avsnitt 37 med videre henvisninger.
- 29 Mindretallet finner at det er det kombinerte merke PUMA med stilistisk avbildning av en puma, og det rene figurmerket som viser en puma, som er aller mest brukt av klager og at det må anses for at være dokumentert at disse merker er velkjent i Norge. Etter mindretallets oppfatning er det ordmerket PUMA som er nærmest det kombinerte merket RUMA og velkjentheten må også gjelde dette merket. Mindretallet viser her til at ordet PUMA brukes alene i mange tilfeller, og at så snart merkene omtales i tale, er det PUMA som benyttes for å identifisere klagers merker. Hvorvidt pumaen er med eller ikke, endrer ikke merkets semantiske innhold og merkets særpreg er derfor ikke forandret, jf. C-501/15 P, CACTUS, avsnitt 69-71. Den videre vurderingen vil derfor ta utgangspunkt i klagers ordmerke PUMA.
- 30 Det er mindretallets oppfattelse at klagers merker er velkjent for sportsklær, sportsko og sportsbagger.
- 31 Det neste spørsmålet mindretallet må ta stilling til, er om det kombinerte merket RUMA ligner det velkjente merket PUMA. Vurderingen 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. C-408/01 Adidas/Fitnessworld. Ifølge forarbeidene, Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s. 43, må graden av likhet «medføre at den berørte kundekretsen i sin bevissthet skaper en forbindelse, en «link», mellom tegnet og varemerket», jf. VM 18/00080, avsnitt 22.
- 32 Hvorvidt det foreligger en assosiasjonsrisiko, beror på en konkret helhetsvurdering hvor kjennetegnslikhet, 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 kjennetegnslikhet etter § 4 andre ledd, i likhet med en tradisjonell

forvekselbarhetsvurdering, skal være en visuell, fonetisk og konseptuell sammenligning av de aktuelle merkene som helhet, jf. VM 18/00080, avsnitt 23.

- 33 Spørsmålet i denne saken blir dermed om merkene er så like at gjennomsnittsforbrukeren i møte med det kombinerte varemerket RUMA på de aktuelle varer og tjenester vil få en assosiasjon til det velkjente merket PUMA.
- 34 Mindretallet bemerker at vurderingen må ta utgangspunkt i de private sluttbrukere, da disse har lavere oppmerksomhet enn profesjonelle innkjøpere. I relasjon til innkjøp av varer som klær og fottøy, er sluttbrukernes oppmerksomhet meget varierende. Normalt anses oppmerksomheten i denne sammenheng for å være gjennomsnittlig, se T-171/17 KIMIKA/KAMIK, avsnitt 60.
- 35 Mindretallet legger til grunn at ordmerket PUMA har et iboende særpreg i relasjon til varene i klasse 25 som er forholdsvis høy, eller i det minste gjennomsnittlig. Det må her vektlegges den ekstra graden av særpreg som merket må tilkjennes som følge av at det anses velkjent. Ordmerket PUMA er dermed berettiget til en meget bred beskyttelse.
- 36 Etter mindretallets syn er det visuelt meget store likheter mellom bokstavene R og P, og dermed mellom ordene RUMA og PUMA. Mindretallet finner at figuren i innklagedes merke i og for seg har særpreg, men graden av særpreg må anses for å være lav. Hertil kommer at kjøpere normalt gir merketeksten mer oppmerksomhet enn figurative elementer, jf. blant annet T-500/18, GINMG v. MG PUMA, avsnitt 33. Mindretallet legger avgjørende vekt på at det viktigste elementet i innklagedes merke er ordet RUMA. Helhetlig sett finner mindretallet at den visuelle likhet er stor mellom det kombinerte merke RUMA og ordmerket PUMA.
- 37 Mindretallet mener at det er en lydmessig forskjell mellom de innledende konsonantene R og P, som er merkene første bokstav og derfor ekstra viktige. Mindretallet ser det likevel slik at det er lydmessige tydelige likheter mellom merkene, som også rimer på hverandre, og viser til at merkene har samme oppbygning, de øvrige tre bokstavene er identiske og står i samme rekkefølge, inkludert vokalene i merkene to stavelser.
- 38 Mindretallet er enig med flertallet i at de to merkene er konseptuelt helt forskjellige i og med at PUMA er navnet på et kattedyr, mens RUMA vil oppfattes som et rent fantasiord. Figurelementet i merket RUMA vil oppfattes som et dekorativt element, uten særlig betydning.
- 39 På tross av den konseptuelle forskjellen, er mindretallet av den oppfatning at merkene ligner hverandre tilstrekkelig til at det helhetlig sett foreligger en risiko for assosiasjon. Det er dermed risiko for at sluttbrukerne vil komme til å tenke på PUMA når de ser det kombinerte merket RUMA. Det er imidlertid mindretallets oppfatning at denne assosiasjonsrisikoen – på grunn av den konseptuelle forskjellen mellom klagers og innklagedes merker – utelukkende kan bli aktuell i relasjon til de varer og tjenester som har en meget tydelig kobling til klagers mest intensive bruk av PUMA. Mindretallet er derfor kommet frem til at

det kun foreligger en risiko for en assosiasjon når det kombinerte merke RUMA anvendes på «klær, fottøy og hodeplagg» i klasse 25 og «sportslige aktiviteter» i klasse 41. Når det gjelder assosiasjonen til PUMA i relasjon til sportslige aktiviteter, viser mindretallet til klagers omfattende sponning av sportsbegivenheter.

- 40 Spørsmålet blir så om denne assosiasjon vil føre til en urimelig utnyttelse av eller skade på klagers velkjente varemerke.
- 41 Det er mindretallets syn at bruken av innklagedes kombinerte merke RUMA vil innebære en urimelig utnyttelse av klagers velkjente merke PUMA. Mindretallet ser det slik at dersom en forbruker får assosiasjonen til PUMA når han eller hun ser merket RUMA, vil dette innebære at forbrukeren lettere vil huske merket RUMA, og at RUMA raskere vil bli innarbeidet. I bruk vil det kombinerte merket RUMA uberettiget komme til å snylte på klagers merkes renommé, og dette medfører en urimelig utnyttelse av den goodwill som er forbundet med klagers varemerke.
- 42 Mindretallet kan ikke se at det er noe som indikerer at klager har samtykket til innklagedes bruk av det kombinerte merket RUMA.
- 43 Mindretallet har etter en helhetsvurdering kommet frem til at det kombinerte merket RUMA, når det anvendes på «klær, fottøy og hodeplagg» i klasse 25 og «sportslige aktiviteter» i klasse 41, krenker klagers rett etter § 4 andre ledd.
- 44 På bakgrunn av ovenstående votering som medfører dissens 2-1, blir flertallets slutning lagt til grunn. På denne bakgrunn har Klagenemnda kommet til at klagen må forkastes, og at registrering nr. 298625, det kombinerte merket RUMA, opprettholdes.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Registrering nr. 298625, det kombinerte merket RUMA, opprettholdes.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Martin Berggreen Rove  
(sign.)

Ulla Wennermark  
(sign.)