



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00051
Dato: 21.november 2024

Klager: Hugo Boss AG
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Innklagede: BIRDIEBOSS AS
Representert ved: Codex Advokat Oslo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen, Tore Lunde og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 21. mars 2024, hvor registrering nummer 326816, ordmerket BIRDIEBOSS, ble opprettholdt i sin helhet. Merket er registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 25: Klær; sko; hodeplagg; belter [bekledning]; hansker [bekledning].

Klasse 28: Moroartikler (leker); sportsutstyr; sportsartikler.

Klasse 35: Salg (detaljhandel) av klær, moroartikler og sportsartikler; salg (engroshandel) av klær, moroartikler og sportsartikler; online detaljhandelstjenester for klær, moroartikler og sportsartikler.

3 Saken har sin bakgrunn i en innsigelse fra Hugo Boss AG, jf. varemerkeloven § 26. Innsigelsen er begrunnet med at bruk av merket vil krenke en annens rett, fordi det er egnet til å forveksles med innsigers varemerkeregistreringer nr. 105122, 135716, 1627834 og 1680565, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Innsigelsen er også begrunnet med at det registrerte merket er gitt virkning i Norge i strid med innsigers velkjente merker BOSS, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.

4 Registrering nr. 105122, ordmerket BOSS, er registrert for følgende varer:

Klasse 25: Hele klassen.

5 Registrering nr. 135716, merket ordmerket BOSS, er registrert for varer i klasse 9, 14, 18, 24, 28 og 34. I klasse 28 er merket registrert for følgende varer:

Klasse 28: Gymnastikk- og sportsartikler (ikke opptatt i andre klasser), spill og leketøy.

6 Internasjonal registrering nr. 1627834, det kombinerte merket BOSS, ser slik ut og er gitt virkning i Norge for varer og tjenester i klasse 12, 18, 21, 25 og 35. I klasse 25 og 35 er merket gitt virkning for følgende varer og tjenester:

BOSS

Klasse 25: Clothing for men, women and children; stockings; headgear; underwear; nightwear; swimwear; bathrobes; belts; shawls; accessories, namely

headscarves, neck scarves, shawls, dress handkerchiefs; ties; gloves; shoes; belts of leather.

Klasse 35:

Wholesale and retail services in relation to clothing, footwear, headgear and clocks and watches, spectacles, fashion accessories, cosmetics and perfumery, goods of leather, namely travelling bags and casual bags, brief bags, beach bags, wallets, shopping bags, casings, of leather, for springs, covering of skins (furs), fur blankets, purses, holdalls, suitcase handles, handbags, bum bags, card wallets [leatherware], garment bags for travel, vanity cases, not fitted, credit card cases [wallets], toiletry bags, cosmetic bags sold empty, straps (leather-), animal skins, umbrella handles, traveling sets, backpacks, key bags, satchels, gym bags, bags [envelopes, pouches] of leather, for packaging, leather bags or pouches for packaging purposes, bags, bed linen, home textiles, household articles, stationery, luggage, sporting articles and smoking articles; promotion of business relationships by providing of commercial and business contacts; commercial information and advice for consumers [consumer advice shop]; information and advice for consumers on the choice of products to buy in relation to fashion; organization of fashion shows for commercial, industrial and advertising purposes; online wholesale and retail services and online ordering services in relation to clothing, footwear, headgear and clocks and watches, spectacles, fashion accessories, cosmetics and perfumery, goods of leather, namely travelling bags and casual bags, brief bags, beach bags, wallets, shopping bags, casings, of leather, for springs, covering of skins (furs), fur blankets, purses, holdalls, suitcase handles, handbags, bum bags, card wallets [leatherware], garment bags for travel, vanity cases, not fitted, credit card cases [wallets], toiletry bags, cosmetic bags sold empty, straps (leather-), animal skins, umbrella handles, traveling sets, backpacks, key bags, satchels, gym bags, bags [envelopes, pouches] of leather, for packaging, leather bags or pouches for packaging purposes, bags, bed linen, home textiles, household articles, stationery, luggage, sporting articles and smoking articles; mail ordering services and computerized online ordering services in relation to clothing, footwear, headgear and clocks and watches, spectacles, fashion accessories, cosmetics and perfumery, goods of leather, namely travelling bags and casual bags, brief bags, beach bags, wallets, shopping bags, casings, of leather, for springs, covering of skins (furs), fur blankets, purses, holdalls, suitcase handles, handbags, bum bags, card wallets [leatherware], garment bags for travel, vanity cases, not fitted, credit card cases [wallets], toiletry bags, cosmetic bags sold empty, straps (leather-), animal skins, umbrella handles, traveling sets, backpacks, key bags, satchels, gym bags, bags [envelopes, pouches] of leather, for packaging, leather bags or pouches for packaging purposes, bags, bed linen, home textiles, household articles, stationery, luggage, sporting articles and smoking articles.

- 7 Internasjonal registrering nr. 1680565, det kombinerte merket BOSS, ser slik ut og er gitt virkning i Norge for varer i klasse 18, 20, 21 og 28. I klasse 28 er merket gitt virkning for følgende varer:

BOSS

Klasse 28:

Playing balls; dog toys; play mats for dogs, namely snuffle mats; imitation bones being toys for dogs; skis; ski sticks; ski covers; ski cases; ski bags; ski boards; surf skis; skim boards; tennis balls; tennis rackets; table-tennis balls; table tennis rackets; tennis racket covers; cases for tennis balls; american footballs; rugby balls; toy balls; golf irons; golf putters; golf clubs; golf tees; golf balls; golf bags; golf gloves; golf bag tags; golf bag trolleys; covers for golf clubs; covers for golf bags; caddie bags for golf clubs; golf bag tags of leather; golf bags with or without wheels; apparatus for games other than those adapted for use with an external display screen or monitor; video game machines; apparatus for games; pocket-sized apparatus for playing video games; pocket-sized video game machines; pocket-sized electronic game machines; hand-held games with liquid crystal displays; portable games with liquid crystal displays; stand-alone video game machines; arcade video game machines; controllers for game consoles; balls for games; counters [discs] for games; bladders of balls for games; ring games; conjuring apparatus; roulette wheels; skittles [games]; shuttlecocks; marionettes; kites; kite reels; quoits; toy vehicles; radio-controlled toy vehicles; toy cars; kaleidoscopes; toys; toy masks; play balloons; toy pistols; dolls; dolls' beds; dolls' feeding bottles; dolls' clothes; dolls' houses; dolls' rooms; teddy bears; spinning tops [toys]; puzzles; jigsaw puzzles; parlour games; mobiles [toys]; building blocks [toys]; flying discs [toys]; scooters [toys]; rocking horses; dominoes; building games; soap bubbles [toys]; slides [playthings]; practical jokes [novelties]; butterfly nets; scale model vehicles; playing cards; playing card cases; dice; draughts [games]; draughtboards; backgammon games; checkers [games]; board games; chess games; chess sets; chess pieces; football chess; checkerboards; chessboards; mah-jong; bingo cards; bats for games; nets for sports; race tracks [toys]; darts; swimming pools [play articles]; rattles [playthings]; infant rattles; baby rattles incorporating teething rings; cot musical toys for babies; cases for play accessories; bells for Christmas trees; decorations for Christmas trees; snow globes; scratch cards for playing lottery games; plush characters and animals; rubber character toys; construction toys; toy figures; stuffed toys and unstuffed toys in the form of plastic character toys; puppets; stuffed puppets; plush toys; stuffed toys; tables for indoor football; tables for table tennis; divot repair tools [golf accessories]; billiard cues; billiard cue tips; billiard markers; billiard tables; billiard balls; rackets; battledores; strings for rackets; bowling apparatus and machinery; cricket bags; hockey sticks; coin-operated billiard tables; grip tapes for rackets; bob-sleighs; discuses for sports; surf boards; sleighs [sports articles]; snow sledges for recreational use; sailboards; snowboards; machines for physical exercises; foils for fencing; harpoon guns [sports articles]; bar-bells; appliances for gymnastics; fencing weapons; climbers' harness; mountaineering equipment, namely, ascenders, binding straps, hook and ring combinations; paragliders; skateboards; spring boards [sporting articles]; twirling batons; bags especially designed for surfboards; harness for sailboards; masts for sailboards; paintball guns [sports apparatus]; surfboard leashes; starting blocks for sports; sling shots [sports articles]; horizontal bars for gymnastics; weight lifting belts [sports articles]; parallel bars for gymnastics; exercise platforms; poles for pole vaulting; jump ropes; batting gloves [accessories for games]; fencing gloves; exercise pulleys; exercise benches; skipping ropes; body-building apparatus; body-training apparatus; archery implements; punching bags; roller skates; in-line roller skates; ice

skates; skating boots with skates attached; boxing gloves; baseball gloves; gloves for games; snowshoes; swimming belts; swimming boards; swimming flippers; swimming floats; arm floats for swimming; swimming jackets; hunting game calls; fishing tackle; rods for fishing; lines for fishing; bows for archery; fencing gauntlets; camouflage screens [sports articles]; children's playhouses; hoops for children; children's multiple activity toys; children's multiple activity tables [playthings]; electronic educational game machines for children; infant swings; educational toys for infants; infant development toys; infant swings for playgrounds; play mats incorporating infant toys [playthings]; multiple activity toys for babies; crib toys; action toys for cribs; crib mobiles [toys]; accessories for dolls; bath toys; beach balls; children's four-wheeled vehicles [playthings]; children's playthings; children's toys; cloth toys; clothing for dolls; clothing for toy figures; doll clothing; games; hand puppets; kick boards; pet toys; play balls; plastic toys; playthings; soft toys; sports games; toys for animals; toys for babies; toys for cats; toys for dogs; toys for pet animals; video game apparatus; arcade games; amusement machines; yoga blocks; yoga straps; yoga swings; gym balls for yoga; gymnastic articles, gym balls; barbells; sport balls; gloves for sport; sport training apparatus.

- 8 Klage kom inn 10. mai 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 23. mai 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

9 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det er ikke dokumentert at innsigers merker er velkjente i Norge. Mye av dokumentasjonen er knyttet til merket på verdensbasis. Dette er relevant, men mindre egnet til å avgjøre hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merkene.
- Både rapporten fra Retailhub og en del av markedsføringsmaterialet omhandler merket HUGO BOSS, og ikke BOSS alene.
- Det er ikke levert noen oversikt over salgstall, forholdstall, markedsføringskostnader eller direkte bevis som markedsundersøkelser. Etersom vilkåret om at merket må være velkjent ikke er oppfylt, er det ikke nødvendig å ta stilling til de øvrige vilkårene i varemerkeloven § 4 andre ledd.
- Den innsendte dokumentasjonen er for begrenset til å vise at merket har oppnådd styrket særpreg gjennom bruk.
- Varene og tjenestene til de to partene er identiske. Det avgjørende blir derfor om det er kjennetegnslikhet.
- Det engelske ordet BOSS betyr «sjef» og «leder» på norsk. Det framgår av ordbøker at BOSS også kan bety «konge (hverdaglig), førsteklases, topp, prima». Når BOSS brukes på varer

som sportsutstyr, klær og salgstjenester knyttet til dette, vil det først og fremst oppfattes som «sjef» og «leder». BOSS-merkene har middels grad av iboende særpreg.

- Merkeelementet BIRDIE, i BIRDIEBOSS, er et golfuttrykk, men dette ordet er ikke beskrivende for golfutstyr. I relasjon til slike varer vil det oppfattes å sikte til en som er flink til å slå «birdie», som i «birdiesjefen». BIRDIE kan også sikte til en liten fugl som en spurv. For varer som ikke er golfutstyr vil helheten oppfattes som «fuglesjefen». I alt tilfelle har BIRDIEBOSS et helhetlig selvstendig meningsinnhold. Sammenstillingen utgjør et bokstavrim, som bidrar til at merket vil oppfattes som en helhet.
- Merkene har visuelle likheter ved at ordet BOSS gjenfinnes i begge, mens de er ulike ved at BIRDIE innleder innehavers merke. Fonetisk er de like ved at BOSS uttales likt, mens de er ulike ved at innehavers merke innledes med BIRDIE, som gir to ekstra stavelser utover felleselementet BOSS.
- Etter en helhetlig sammenligning foreligger det ikke kjennetegnslikhet. Merkene gir ulike forestillingsbilder. Innehavers merke framstår som en helhet med et annet betydningsinnhold. Merkene er derfor ikke egnet til å forveksles.
- Det er ikke dokumentert en merkefamilie for merket BOSS, som kunne forsterket risikoen for forveksling. Dokumentasjonen viser ikke hvordan omsetningskretsen har blitt eksponert for BOSS-merkene som en familie.

10 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyret har feiltolket hvordan merkene vil oppfattes, hvordan innklagedes merke er bygget opp og hvilke assosiasjoner merkene vil gi. Videre har terskelen for å dokumentere styrket særpreg, velkjenthet og merkefamilie blitt lagt for høyt. Klagenemnda bes om å oppheve innklagedes registrering for samtlige varer og tjenester.

Merkene er forvekselbare

- Det foreligger full vare- og tjenesteoverlapping i varefortegnelsene. Dette medfører at det kreves lavere grad av kjennetegnslikhet for å statuere forvekslingsfare.
- Kjennetegnene er like ved at BOSS inngår i sin helhet i BIRDIEBOSS.
- Merkedelen BOSS vil bli oppfattet som et selvstendig element i innklagedes merke, ettersom det åpenbart er en sammenstilling av BIRDIE og BOSS. Patentstyrets avgjørelse er ikke i samsvar med praksis fra norske og europeiske myndigheter og domstoler, jf. bl.a. EU-retten avgjørelse i sak T-281/07 ECOBLUE, p. 32-3, Høyesteretts dom Rt. 2008 s. 1268 «Pascal søtt & salt» og EU-domstolens avgjørelse i sak C-120/04 THOMSON LIFE, p. 28.

- Merkedelen BIRDIE er et vanlig golfuttrykk, og vil oppfattes generisk i relasjon til golfvarer. Flere av innklagedes vide angivelser omfatter golfklær og golfutstyr. BIRDIEBOSS vil kunne oppfattes som et sub-brand under varemerket BOSS.
- I EUIPOs avgjørelse av 5. juli 2024 i tilsvarende innsigelsessak, legges det til grunn at partenes merker er konseptuelt, visuelt og fonetisk like «at least to an average degree». EUIPO finner det ikke nødvendig å ta stilling til styrket særpreg gjennom bruk, ettersom merkedelen BIRDIE har lav grad av særpreg, og at det foreligger fare for forveksling.

Varemerket BOSS har styrket sitt særpreg gjennom bruk, og kvalifiserer som et velkjent merke

- BOSS må anses som et velkjent varemerke, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd. Selv om merketeksten i utgangspunktet betyr «sjef» eller «leder» i relasjon til de aktuelle varene, har klagers merke blitt så kjent at omsetningskretsen ikke lenger vil tenke på ordets leksikalske betydning.
- Klager har opparbeidet seg rettigheter til en merkefamilie med BOSS som hovedelement. Risikoen for forveksling er styrket som følge av omsetningskretsens kjennskap til klagers merkefamilie bestående av ulike BOSS-merker.
- Når det gjelder påstandene om, og dokumentasjon for, styrket særpreg og velkjenthet, samt rettigheter til en merkefamilie med BOSS som hovedelement i merkene, skal det mest sannsynlige faktum legges til grunn. Det gjelder ikke et skjerpet sannsynlighetskrav, og det er ikke slik at enhver uklarhet skal tolkes i klagers disfavør.
- BOSS er ett av de mest velkjente varemerkene innen moteindustrien. Varemerket BOSS har vært registrert i Norge for klasse 25 siden 1980. Som dokumentasjon for styrket særpreg og velkjenthet har klager blant annet lagt fram sin årsrapport for 2022, utklipp fra sine egne nettsider som viser salg av golfklær, rapport fra Retailhub som viser «topp 300 klesmerker i Norge» i 2019 (Hugo Boss på 38. plass), om lag 20 artikler fra magasiner som Elle, KK og Costume som viser BOSS motevarer for salg, artikkel fra Klikk som omhandler de mest populære herremerkene, artikkel fra Nettavisen om BOSS, utklipp fra nettbutikken Boozt og en artikkel fra magasinet The Hut om HUGO BOSS.
- På verdensbasis har klager 17 000 ansatte og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 3,7 milliarder euro. For Klagenemnda framlegges også spesifikke salgstall for Norge for perioden 2015-2024, og kopier av fakturaer til norske forhandlere.
- Forholdstall er vanskelig å si noe om innenfor moteindustrien, men til sammenligning er det flere ulike BOSS-produkter til salgs på Zalando.no, enn produkter fra eksempelvis ARMANI og LACOSTE.
- Markedsføringskostnader i Norge for perioden 2018-2022 er framlagt. Klager framhever særlig året 2022 hvor merket BOSS ble markedsført for 146 150 euro.

- Tredjeparter som Torvet Klær og Ferner Jacobsen omtaler BOSS på sine nettsider som «et av de mest ikoniske merkene i verden» og «et av de mest anerkjente luksusmerkene i verden».
- I en artikkel fra Klikk.no fra 2017 beskrives en kåring fra Luxury Institute, hvor Hugo Boss ble rangert som det tredje mest populære luksusklesmerket på verdensbasis. Artikkelen omtaler «topp 5-sjiktet» i undersøkelsen som bestod «av velkjente merker også her i Norge».
- I artikkelen fra Nettavisen fra 2008 framgår det at BOSS oppfattes som hovedelementet i en merkefamilie. I dag er HUGO og BOSS hovedsakelig skilt fra hverandre, men sammenstillingen HUGO BOSS brukes fortsatt som en samlebetegnelse.
- Det er etablert at BOSS er et velkjent merke og at merkene likner på hverandre. Videre er vilkåret om «urimelig utnyttelse» i § 4 andre ledd oppfylt. Det knytter seg en betydelig goodwillverdi til klagers varemerke. Når et yngre varemerke tar opp i seg det velkjente merket i sin helhet, må det legges til grunn at innehaver ved bruk av sitt merke drar en uberettiget fordel av BOSS-merket sin berømmelse. Bruken vil også medføre skade på særpreget til det velkjente merket, ved at blikkfangereffekten utvannes og at det eksklusive preget går tapt.
- Klager har en egen golfkolleksjon. BOSS er også offisiell sponsor av golfturneringen The Open. Det kan dermed ikke herske tvil om at partene faktisk henvender seg til samme publikum.

11 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

Merkene er ikke forvekselbare

- Selv om det er overlapp i vareslag, er dette bare ett av flere momenter i vurderingen. Merkene framstår som helt forskjellige.
- Uansett om et nytt merke inneholder et tidligere merke i sin helhet, er det en helt vanlig forvekselbarhetsvurdering som skal foretas. EU-rettens avgjørelse i sak T-281/07 ECOBLUE, Høyesteretts dom Rt. 2008 s. 1268 «Pascal søtt & salt» og EU-domstolens avgjørelse C-120/04 THOMSON LIFE kan ikke være avgjørende for skjønnsutøvelsen. Avgjørelsene er av eldre dato og det er betydelige forskjeller mellom sakene.
- Det foreligger verken fonetisk, konseptuell eller visuell likhet. Visuelt er BIRDIEBOSS mer enn dobbelt så langt som BOSS. Begynnelsen av ordet tillegges særlig betydning av forbrukerne, og BIRDIE framstår som mest dominerende. Merkene uttales helt ulikt.
- BOSS er beskrivende for kvalitet eller gir inntrykk av at man er best/sjef. BIRDIE henspiller til et golf-uttrykk eller en liten fugl. For varer og tjenester relatert til golf, vil BIRDIEBOSS

kunne gi et forestillingsbilde om noen som er flinke til å slå «birdie», altså «birdiesjef» eller «birdiemester».

- BOSS vil ikke oppfattes som et selvstendig element i merket BIRDIEBOSS. Ved at begge ordene BIRDIE og BOSS begynner på ordet B, utgjør sammenstillingen BIRDIEBOSS et bokstavrim. Dette bidrar til at merket vil oppfattes som en helhet og med et tydelig selvstendig meningsinnhold, slik at omsetningskretsen får et annet konseptuelt bilde enn BOSS.
- BOSS er et vanlig begrep for å beskrive kvalitet, og gir inntrykk av at man blir best/sjef ved bruk av varene. En generisk og beskrivende betegnelse som BOSS kan ikke monopoliseres slik at andre aktører forhindres i å benytte betegnelsen i sammenstillinger. Elementet BOSS er brukt hyppig i kombinasjon med andre elementer.
- Den økte merkebevisstheten for klær bidrar til å redusere faren for forveksling.
- Innehaver er sterkt uenig i resultatet i EUIPOs parallelle avgjørelse, som klager viser til. Avgjørelsen er ikke rettskraftig avgjort, og er derfor ikke relevant for Klagenemndas vurdering. Videre er EUIPOs avgjørelser ikke bindende for andre stater.
- Den snevre dokumentasjonen oppfyller ikke betingelsene for å dokumentere en merkefamilie. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke tro at BIRDIEBOSS er et undermerke i en merkefamilie der BOSS er hovedmerke.

Varemerket BOSS har ikke styrket sitt særpreg gjennom bruk, og kvalifiserer ikke som et velkjent merke

- Klagers dokumentasjon tilføyer ikke noe mer enn det som ble anført overfor Patentstyret.
- Det er ikke bevist at BOSS er et velkjent varemerke. Det bør blant annet tas hensyn til at BOSS-merkene ikke er like velkjent som HUGO BOSS. Selv om merket skulle anses velkjent kan bruken av BIRDIEBOSS umulig sies å medføre en urimelig utnyttelse av, eller skade på, merkets særpreg eller goodwill.

12 Klagenemnda skal uttale:

13 Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 14 Det aktuelle varemerket er ordmerket BIRDIEBOSS. Søknaden ble innlevert den 4. november 2022, det ble registrert 19. mai 2023 og kunngjort i Norsk Varemerketidende den 30. mai 2023.

- 15 Klagenemnda finner det mest hensiktsmessig å først ta stilling til klagers anførsel om at varemerket BOSS er velkjent og at registreringen må oppheves fordi bruken av merket BIRDIEBOSS krenker klagers rettigheter etter varemerkeloven § 4 andre ledd, jf. § 16 bokstav a. Klager må dermed sannsynliggjøre at merket var velkjent da søknaden om ordmerket BIRDIEBOSS ble inngitt den 4. november 2022. I tillegg til dokumentasjonen som ble framlagt for Patentstyret har Klagenemnda blant annet mottatt salgstall og markedsføringstall for Norge, artikler fra Nettavisen og Klikk, og utklipp fra nettsidene til Torvet Klær og Ferner Jacobsen. Saken står dermed i et annet lys for Klagenemnda.

Vurdering av om klagers merke er velkjent

- 16 Varemerkeloven § 4 andre ledd lyder slik:

«For et varemerke som er velkjent her i riket, innebærer varemerkeretten at ingen uten samtykke fra innehaveren i forbindelse med varer eller tjenester i næringsvirksomhet kan bruke tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller annet slag, hvis bruken uten rimelig grunn ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkets særpreg eller anseelse (goodwill).»

- 17 Vilkåret om at et varemerke er «velkjent» er ifølge EU-domstolen 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. C-375/97 Chevy avsnitt 26 og 28. 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.
- 18 Ifølge juridisk teori ligger det i ordet «velkjent» at det kreves «et visst bekjenthetsnivå», jf. Lassen og Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utgave, 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».
- 19 Dersom det aktuelle merket er beskrivende, skal det mye til for å innarbeide det, jf. høyesteretts uttalelser i HR-2005-1905-A Gule sider avsnitt 46 - 48. Klagenemnda legger til grunn at det samme gjelder for vurderingen av om et merke er velkjent. Det er lettere å innarbeide et varemerke i så stor grad at det anses som «velkjent» dersom merket er særpreget i utgangspunktet. Klagenemnda finner, i likhet med Patentstyret, at BOSS har iboende særpreg for klær og salg av klær. I betydningen «sjef, leder» er ikke ordet direkte beskrivende. Det kan imidlertid oppfattes suggestivt fordi det henleder tanken til

en formell stil, eller til varer som er av så god kvalitet at de egner seg for en sjef. Merket har etter Klagenemndas syn middels til lav grad av iboende særpreg.

- 20 Klager har for Klagenemnda framlagt en oversikt over netto salg i Norge for perioden 2015-2024 og kopier av fakturaer til norske forhandlere. I 2015 var omsetningen i Norge på omtrent 11 millioner euro. I årene 2016 – 2019 lå omsetningen på over 9 millioner euro hvert av årene. I perioden 2020 – 2022 var omsetningen på mellom 5,8 og 7,6 millioner euro. Det er framlagt fakturaer som viser salg til butikker i ulike deler av landet, for eksempel Mandal, Kristiansand, Trondheim, Tromsø og Oslo.
- 21 Klager har for Klagenemnda lagt fram markedsføringskostnader som gjelder for Norge i perioden 2018-2022. I 2022 ble merket BOSS (uten tilleggs-elementer) markedsført i Norge for 146 150 euro. Den mottatte talltabellen er ikke nærmere forklart av klagers fullmektig og er nokså vanskelig å tolke, men det framstår som at markedsføringskostnadene for merket BOSS alene i årene 2018-2021 har variert fra 28 261 til 62 547 euro.
- 22 Klager har lagt fram eksempler på annonsering i motemagasiner som KK, Elle og Costume i perioden 2019-2023. Her er merket BOSS brukt alene uten andre merkeelementer, for både dame- og herreklær. Klager har videre framlagt tall som viser norske IP-adressers besøk på klagers nettsider boss.com/hugoboss.com. Fra juni til oktober 2022 (månedene forut for skjæringstidspunktet) ble nettsiden besøkt i snitt 23.500 ganger per måned av norske brukere. Dette tolkes av Klagenemnda som unike brukere av en viss størrelse.
- 23 En rapport fra Retailhub, som er en tilbyder av en nettbutikkplattform, viser at klagers merke var det 38. mest søkte klesmerket på Google i Norge de siste 12 månedene før august 2019.
- 24 Skjermdumper fra nettsidene til Torvet Klær og Ferner Jacobsen viser at BOSS omtales som «et av de mest ikoniske merkene i verden» og «et av de mest anerkjente luksusmerkene i verden» av tredjeparter. Forhandlere av merket BOSS kan ha et subjektivt syn på merkets popularitet, slik at den bevismessige verdien er begrenset. Likevel gir uttalelsene en antydning om hvilken status merket BOSS har i klesbransjen, særlig når de ses i sammenheng med høye salgstall og markedsføringsutgifter.
- 25 En moteartikkel fra Klikk.no fra 2017 omtaler en internasjonal kåring av verdens mest populære herremerker, foretatt av det uavhengige Luxury Institute. Her kommer HUGO BOSS på tredjeplass. Artikkelforfatteren bemerker at de fem vinner-merkene også er velkjent i Norge. En artikkel fra Nettavisen fra 2008 omtaler HUGO BOSS som et velkjent merke for moteentusiaster og spesielt blant menn. Det at Nettavisen valgte å skrive om at Hugo Boss skulle åpne ny butikk i Akersgata i Oslo, tyder på at dette var et etablert og populært klesmerke i Norge i 2008.
- 26 En omsetning på verdensbasis på nesten 3,7 milliarder euro framstår som betydelig. Salgstallene i Norge framstår også som høye, og må ses i sammenheng med den

internasjonale berømmelsen merket BOSS har oppnådd. BOSS har iboende særpreg, og klagers dokumentasjon viser at merket har blitt brukt og markedsført med en viss intensitet overfor den norske omsetningskretsen. Selv om Klagenemnda ikke har fått framlagt markedsandeler eller markedsundersøkelser, sannsynliggjør den samlede dokumentasjonen at merket BOSS var velkjent i Norge da søknaden om merket BIRDIEBOSS ble inngitt. På denne bakgrunnen har Klagenemnda kommet til at klagers kjennetegnbruk har fått slik virkning at kjennetegnet BOSS er velkjent her i riket for klær og salg av klær, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.

Anførsel om innarbeidet merkefamilie

- 27 Klager anfører å ha en innarbeidet merkefamilie som har styrket særpreget til BOSS. Det hevdes at dette forsterker risikoen for forveksling og for at BIRDIEBOSS assosieres med BOSS. Klager er innehaver av en rekke varemerkeregistreringer som inneholder elementet BOSS, blant annet HUGO BOSS, BOSS Black, BOSS Kidswear og BOSS SELECTION. I Nettavisens artikkel fra 2008 ble produktlinjene «Boss selection», «Boss black menswear», «Boss black womenswear», «Boss orange menswear», «Boss orange womenswear» og «Boss green» nevnt. Undermerker som BOSS Black, BOSS Green, BOSS Orange, BOSS Women og BOSS Kidswear framgår også på nettbutikken Boozt.com.
- 28 For at et merke skal oppfattes å tilhøre en merkefamilie, må klager som et minimum dokumentere «use of a sufficient number of trade marks capable of constituting a family or a series», jf. EU-domstolens avgjørelse C-234/06 P BAINBRIDGE avsnitt 64.
- 29 Klagenemnda finner det dokumentert en innarbeidet merkefamilie som består av merkene BOSS og HUGO BOSS. Det framstår sannsynlig at den norske gjennomsnittsforbrukeren kjenner til at HUGO BOSS og BOSS er del av samme merkefamilie og har samme kommersielle opphav. Dokumentasjonen viser imidlertid ikke tilstrekkelig bruk av de andre varemerkene klager har anført som del av merkefamilien. Det at klager er innehaver av varemerkeregistreringer, er ikke tilstrekkelig til å dokumentere en innarbeidet merkefamilie.

Risiko for assosiasjon

- 30 Det neste spørsmålet er om merket BOSS ligner på klagers velkjente merke for varer av samme eller annet slag, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd. Vurderingen av om kjennetegnene ligner etter varemerkeloven § 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 er altså ikke nødvendig at kjennetegnslikheten er så sterk at det oppstår risiko for forveksling, det er tilstrekkelig at det oppstår risiko for assosiasjon, jf. EU-domstolens avgjørelse C-552/09 P Ferrero v OHIM avsnitt 53. Om det foreligger risiko for assosiasjon beror på en konkret

helhetsvurdering av graden av kjennetegnslighet, vareslagslighet og hvor velkjent og særpreget klagers merke er, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i C-136/08 P Japan Tobacco v OHIM avsnitt 26 og C-552/09 P Ferrero v OHIM avsnitt 64. EU-domstolen har uttalt at det vil foreligge risiko for assosiasjon dersom «the later mark would call the earlier mark to mind», se C-252/07 Intel avsnitt 60. Terskelen for at det foreligger assosiasjonsfare er dermed ikke særlig høy.

- 31 Varene og tjenestene er identiske. I vurderingen av merkelikhet, skal det tas i betraktning om merkene har visuelle, fonetiske og konseptuelle likheter, jf. EU-domstolens avgjørelse i C-552/09 P Ferrero v OHIM avsnitt 51 og 52.
- 32 I vurderingen av om det foreligger risiko for assosiasjon til det velkjente merket BOSS, har Klagenemnda delt seg i et flertall og et mindretall. Klagenemndas flertall har kommet til at det ikke foreligger risiko for assosiasjon.
- 33 Klagenemndas flertall, som består av Sarah Wennberg Svendsen og Amund Grimstad, bemerker at det ikke er noen automatikk i at det foreligger assosiasjonsrisiko, selv om innklagedes merke tar opp i seg klagers velkjente merke. Det må foretas en konkret helhetsvurdering.
- 34 Ordet BOSS er i utgangspunktet et vanlig engelsk ord som betyr «sjef», «leder» eller «konge», jf. Gyldendals Stor norsk ordbok. Merket har et suggestivt preg ved at det gir inntrykk av at varene eigner seg for en sjef, og dermed har god kvalitet. Det legges til grunn at BOSS i utgangspunktet hadde en normal til lav grad av iboende særpreg, men at innarbeidelsen har gitt BOSS en sekundærbetydning som et velkjent varemerke.
- 35 Fonetisk og visuelt har merkene både likheter og ulikheter. De er like ved at klagers merke, BOSS, gjenfinnes i sin helhet i innklagedes merke. Visuelt er de ulike ved at det noe uvanlige ordet BIRDIE kommer først, og fanger gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet. Fonetisk er merkene forskjellige ved at BIRDIEBOSS har tre stavelser, mens BOSS har bare én. I merket BIRDIEBOSS ligger trykket på det første ordet BIRDIE.
- 36 Etter flertallets syn er de to kjennetegnene konseptuelt ulike. For varer og tjenester relatert til golf, vil helheten BIRDIEBOSS oppfattes som en person som er flink til å ta en «birdie», altså å slå ballen i hullet på ett slag under hullets par. For andre varer og tjenester vil merket oppfattes som en litt barnslig og kreativ uttrykksmåte i betydningen «fuglesjef/fuglekonge». BOSS vil oppfattes som et kjent klesmerke, med opprinnelig betydning «leder, sjef». Klagenemndas flertall kan ikke se at elementet BOSS vil gjenkjennes som klagers velkjente merke i sammenstillingen BIRDIEBOSS. I denne konkrete sammenstillingen vil BOSS heller oppfattes i ordets opprinnelige betydning, som «leder» eller «sjef».
- 37 Det manglende mellomrommet i BIRDIEBOSS og bokstavrimet med to B-er, bidrar til at BIRDIEBOSS vil anses som et samlet uttrykk som ikke assosieres med varemerket BOSS. Bruksdokumentasjonen underbygger at BOSS ikke har vært brukt på noen måter som kan

minne om oppbygningen av BIRDIEBOSS. Verken dyrenavn eller golfuttrykk har vært brukt foran merkeelementet BOSS.

- 38 Siden merkene gir ulike forestillingsbilder, er det ikke sannsynlig at gjennomsnittskonsumenteren i møte med BIRDIEBOSS vil skape en forbindelse til klagers merke BOSS i sin bevissthet. Selv om bruken har medført at klagers merke er velkjent, er ikke innarbeidelsen av en slik karakter at vernet kan anses å ramme et hvert merke som inneholder ordelementet BOSS. Det er heller ikke avgjørende at BOSS oppfattes som familienavnet i merkefamilien BOSS og HUGO BOSS. Det er enda større konseptuell forskjell mellom HUGO BOSS og BIRDIEBOSS enn det er mellom BOSS og BIRDIEBOSS.
- 39 I vurderingen av assosiasjonsrisiko, kan ikke Klagenemndas flertall legge avgjørende vekt på den forvekselbarhetsvurderingen som ble foretatt av det europeiske forvaltningsorganet EUIPO. Dette er en enkeltstående konklusjon fra en lavere instans i en annen jurisdiksjon.
- 40 Siden vilkåret om risiko for assosiasjon ikke er oppfylt, er det ikke nødvendig for Klagenemndas flertall å ta stilling til om vilkårene for urimelig utnyttelse eller skade på merkets særpreget eller anseelse (goodwill) er oppfylt, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.
- 41 Klagenemndas mindretall, som består av Tore Lunde, er kommet til at det er risiko for at merket BIRDIEBOSS utløser en assosiasjon til klagers velkjente og særpregede BOSS-merker. Merket BIRDIEBOSS tar opp i seg BOSS-merkene fullt ut. Videre dreier det seg om identiske varer og tjenester i klasse 25, 28 og 35.
- 42 Klagenemndas mindretall er i tillegg kommet til at de øvrige vilkårene i varemerkeloven § 4 andre ledd er oppfylt. Den assosiasjonen som oppstår hos gjennomsnittskonsumenteren vil uten rimelig grunn føre til en svekkelse av særpreget til det velkjente merket, ettersom bruk av BIRDIEBOSS vil kunne medføre utvanning av merkets identitet og berømmelse i omsetningskretsens bevissthet. I tillegg vil bruken av merket BIRDIEBOSS medføre en urimelig utnyttelse av den betydelige goodwillverdien til det velkjente merket BOSS. De positive følelsene omsetningskretsen har, vil kunne overføres til merket BIRDIEBOSS. Innklagede oppnår dermed en uberettiget fordel på grunn av assosiasjonen til det velkjente merket.

Risiko for forveksling

- 43 Klagenemndas flertall har kommet til at klagers merker er velkjente, men at det ikke foreligger risiko for assosiasjon. Derfor vil det heller ikke foreligge forvekslingsfare mellom merkene BOSS og BIRDIEBOSS. Klagenemndas flertall finner dermed at bruken av merket BIRDIEBOSS ikke krenker klagers rettigheter til de eldre kjennetegnene BOSS, etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.

- 44 Klagen har etter dette ikke ført fram. Innklagedes varemerke er ikke registrert i strid med varemerkeloven § 4 andre ledd eller § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Varemerkeregistrering nr. 326816 opprettholdes i sin helhet.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)