



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00028
Dato: 24.september 2024

Klager: DIPLOM IS AS
Representert ved: Kvale Advokatfirma DA

Innklaget: Arla Foods amba
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:
Sarah Wennberg Svendsen, Margrethe Lunde og Mikkel Lassen Ellingsen
har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 11. desember 2023, hvor registreringen av det kombinerte merket DREAMY DESSERT, med registreringsnummer 321576, og med søknadsnummer 202113355, ble opprettholdt, jf. varemerkeloven § 35. Merket ser slik ut:



Merket er registrert for følgende varer:

- Klasse 29 Meieriprodukter; desserter laget av meieriprodukter; kunstige melkebaserte desserter; matpreparater hovedsakelig av melk; preparater for å lage desserter og dessertsauser, hovedsakelig av melk; fruktdesserter.
- Klasse 30 Bakervarer, konfekt, sjokolade; dessertsuffléer; dessertpuddinger; müslidesserter; sjokoladedesserter; dessertmousser [konfekt]; vaniljepuddinger [desserter]; tilberedte desserter [konfekter]; risbasert puddingdessert; iskrem, frossen yoghurt og sorbeter; sauser; blandinger for tilberedning av sauser; sauser til iskrem; sauser til kaker og desserter; søte glasurer og fyllinger; sirup og melasse; aromatiske preparater til mat; preparater til kaker og desserter; aromatiske preparater for iskrem; kakaopreparater; sjokoladesauser; essenser til bruk i tilberedning av mat [annet enn eteriske oljer]; crème brûlée; preparater for fremstilling av crème brûlée; pannacotta; preparater for fremstilling av pannacotta; vanilje; smakstilsetninger med vanilje; vaniljesaus; fruktsauser.
- 3 DIPLOM IS AS leverte krav om administrativ overprøving den 27. april 2023 med krav om at varemerkeregistrering nr. 321576 DREAMY DESSERT må settes til side som ugyldig fordi merket er egnet til å forveksles med kravstillers eldre registrering nr. 193917, ordmerket DREAM, registrering nr. 306227, det kombinerte merket DREAM, og registrering nr. 307519, det kombinerte merket DREAM VEGAN, jf. varemerkeloven § 35 jf. § 16 bokstav a.
- 4 Registrering nr. 193917, ordmerket DREAM, er registrert for følgende varer:
- Klasse 30 Spiseis, iskrem.

- 5 Registrering nr. 306227, det kombinerte merket DREAM, ser slik ut, og er registrert for følgende varer:



- Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, frosne, tørkede og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; fruktbasert snacks; nøttebasert snacks; grønnsaksbasert snacks; wasabierter; snacksblandinger som består av bearbeidet frukt, bearbeidede nøtter eller rosiner; snacksblandinger som består av wasabi-erter, bearbeidede nøtter, tørket frukt eller rosiner, snacksblandinger som består av tørket frukt og bearbeidede nøtter; melkebaserte drikkevarer, milkshake, melkedrikk med kaffe, melkedrikk med frukt, proteinrik melk; drikkevarer basert på melkesubstitutter, milkshake basert på melkesubstitutter, kaffedrikk basert på melkesubstitutter, fruktdrikk basert på melkesubstitutter, proteinrik drikk basert på melkesubstitutter.
- Klasse 30 Bakervarer, konfekt, sjokolade; dessertsuffléer; dessertpuddinger; müsli-desserter; sjokoladedesserter; Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser [smakstilsetning]; krydder; is [frossent vann]; kjeks, kjeksdeig; kaker, kakedeig, kakepulver, kakemikser; glasur; dessertmousse; søtsaker, sjokolade, fylt sjokolade, nougat, sjokoladepynt, sjokoladeovertrukne nøtter, sjokoladedessert, sjokolademousse, sjokoladeplater, sjokoladepålegg, sjokoladepulver, sjokoladesaus, sjokoladesirup, karameller, konfekt, lakris, marshmallows, stivelsesbasert godteri, frosne søtsaker; kaffebaserte drikker, kakaobaserte drikker; sjokoladebaserte drikker; pulver til drikker; pulver til iskrem; kornbasert snacks, kornbarer med høyt proteininnhold; stenger og barer hovedsakelig basert på korn, müsli-snacks, müslibarer; maisbasert snacks; risbasert snacks; pretzels.
- Klasse 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; sports- og energidrikker, proteindrikker; pulver til å lage sportsdrikker og annet mineralvann; vegetabiliske drikkevarer.
- 6 Registrering nr. 307519, det kombinerte merket DREAM VEGAN, ser slik ut, og er registrert for følgende varer:



Klasse 30 Vegetabilsk spiseis.

- 7 Klage kom inn 12. februar 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 18. mars 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

8 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Registreringen opprettholdes, ettersom innklagedes merke ikke er egnet til å forveksles med klagers registreringer.
- merkene er registrert for samme eller lignende varer i klasse 29 og 30.
- Oppmerksomhetsnivået for forbrukervarene i klasse 29 og 30 er lavt eller i beste fall gjennomsnittlig.
- Ordet DREAM vil bli oppfattet som det engelske ordet for «drøm», som beskriver en sanseopplevelse under søvn. På samme måte som «drøm», er også DREAM et mye benyttet adjektiv for å indikere at varene har en ønsket kvalitet, jf. KFIRs avgjørelse VM 13/0077, DRÖMTRAPPOR, avsnitt 16. Merket må anses som suggestivt uten noen særlig høy grad av særpreg.
- Det tredje merket består av tekstelementene DREAM og VEGAN. Ordet VEGAN er både et substantiv «veganer» og et adjektiv «vegansk». Merketeksten kan oppfattes som «drømmeveganer» eller «drømmevegansk», eller slik at DREAM vil bli oppfattet på samme måte som ovenfor, mens VEGAN vil bli oppfattet som å angi at spiseisen er vegetabilsk. Den nære tilknytningen mellom betydningsinnholdene og varenes egenskaper og kvaliteter tilsier at dette merket ikke innehar noen særlig høy grad av særpreg.
- DREAMY er et adjektiv som blant annet betyr «drømmeaktig». Når det plasseres sammen med ordet DESSERT, vil det bli oppfattet som et helhetlig uttrykk i betydningen «drømmeaktig dessert» eller «drømmedessert». Teksten er direkte beskrivende for art og kvalitet, slik at merkets særpreg vil utledes av den spesielle og iøynefallende hjertefiguren med det røde hjertet i midten, samt merkets visuelle helhetsinntrykk. Merkeelementet DREAMY er derfor ikke det særpregete og dominerende elementet i innehavers merke. Ordet DREAMY vil i motsetning til DREAM bli oppfattet som en ren kvalitetsangivelse og fungerer som et adjektiv til substantivet DESSERT. Merkene vil derfor bli oppfattet som konseptuelt forskjellige.
- DREAM og DREAMY har fem like bokstaver i samme rekkefølge. Teksten har også en utforming som ligner på en typisk håndskrift. Innehavers merke har i tillegg teksten DESSERT som er større og mer sentralt plassert. Bakgrunnen i innehavers merke er

forskjellig fra bakgrunnen i kravstillers merke. Det foreligger en ganske lav grad av visuell likhet.

- Kravstillers merke vil bli uttalt med én stavelse: DREAM. Innehavers merke vil bli uttalt med fire stavelser: DREAM_Y DESS_ERT. Forskjellen i tekstens lengde og antall stavelser medfører at merkene gir et forskjellig lydbilde. Det foreligger derfor kun en lav grad av fonetisk likhet.
- Etter en helhetsvurdering foreligger det ikke fare for forveksling. Merkene er konseptuelt forskjellige, og kravstillers merke har lav grad av særpreg. Den konseptuelle forskjellen sammen med de visuelle og fonetiske forskjellene, vil nøytralisere de visuelle og fonetiske likhetene som foreligger. Dette er tilfellet selv om merkene retter seg mot de samme varene og oppmerksomhetsnivået ikke er særlig høyt.

9 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merket DREAMY DESSERT krenker klagers varemerkeregistreringer DREAM (ordmerke), DREAM (kombinert) og DREAM VEGAN (kombinert). Registreringen må derfor kjennes ugyldig i sin helhet, jf. varemerkeloven § 35, jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 første og andre ledd.
- DREAM-merkene har styrket sitt særpreg gjennom bruk, og merkene har oppnådd vern som velkjente merker, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd. Den inngitte dokumentasjonen viser dette.
- Diplom-Is lanserte en iskrem under varemerket DREAM i 1997. Siden lansering har iskremen hatt landsomfattende distribusjon gjennom dagligvarehandler, kiosker, bensinstasjoner og ulike isbarer over hele Norge. Basert på bred og langvarig distribusjon, må det være hevet over enhver tvil at nær sagt alle nordmenn, uavhengig av geografisk område, har blitt massivt eksponert for varemerket siden lanseringen for snart 30 år siden.
- I perioden fra 2002 til 2023 er det solgt DREAM-produkter i norsk dagligvarehandel for nærmere 3,5 milliarder kroner. Tall for kiosker og bensinstasjoner fra perioden 2017-2023 viser at det er solgt DREAM-produkter gjennom disse kanalene for ytterligere 175 millioner kroner. I 2023 omsattes det produkter under varemerket DREAM for over 200 millioner kroner.
- Diplom-IS har over mange år kontinuerlig brukt betydelige ressurser på markedsføring av DREAM. Diplom-Is har i perioden 1997-2019 hatt en mediespend på 61,2 millioner kroner for DREAM. Videre oversikter viser at Diplom-Is i 2021 hadde en mediespend for DREAM på 4,95 millioner kroner. Markedsføringen har skjedd gjennom mange kanaler for å nå ulike segmenter i befolkningen. DREAM har også fått bred redaksjonell dekning.

- Uttrekk fra en såkalt merketracker viser at 7.5 % av respondentene uhjulpet nevner DREAM når de blir spurt om hvilke merker de kjenner til innenfor varegruppen boksis. Når respondentene blir spurt om de kjenner til DREAM som varemerke for is, oppnår merket en score på 54,2 % kjennskap. Merketrackeren viser også at 29 % av Norges befolkning spiser boksis av merket DREAM i løpet av et år.
- Patentstyret tar feil når de mener at klagers merker har lavt iboende særpreg. DREAM har ingen umiddelbar og direkte betydning for de aktuelle vareslagene og må derfor sies å ha en normal grad av iboende særpreg. I alle tilfeller er det ikke tvilsomt at DREAM-merkene har oppnådd styrket særpreg gjennom bruk, og dette vil uansett ha avgjørende betydning for vurderingen av forvekslingsfare.
- Både DREAM-merkene og DREAMY DESSERT er registrert for varer i klasse 29 og 30. Det foreligger full overlapp mellom de aktuelle varene.
- Gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå må anses å være lavt, jf. T-547/08 Strumpf, avsnitt 43. Både DREAM og DREAMY DESSERT omfatter matprodukter, og da særlig produkter innenfor dessert-kategorien. Dette er varer med en relativt lav pris som handles ofte, og der beslutninger tas raskt i kjøpsøyeblikket. Dette øker faren for forveksling betraktelig.
- Det yngre merket tar innledningsvis opp i seg det eldre merket DREAM i sin helhet ved at fem av de seks første bokstavene, D-R-E-A-M, er identiske. Ordet DESSERT er åpenbart rent beskrivende for varene som merket er registrert for, og tilfører derfor ikke merket adskillende evne, særlig når den visuelle utformingen ikke kan hensyntas i sammenligningen med ordmerket DREAM.
- Fonetisk vil de samme likhetene gjøre seg gjeldende, og potensielt også i enda større grad. Når et merke består av et innledende element, i dette tilfellet DREAMY, etterfulgt av et helt generisk ord, DESSERT, er det sannsynlig at innklagedes produkter kun vil omtales i kortformen "Dreamy". Det medfører at merkene lett vil kunne henvises til som henholdsvis DREAM og DREAMY, og på den måten nærmest være umulig å skille ad når de benyttes på identiske produkter.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil neppe foreta en analyse av det marginalt ulike semantiske innholdet i DREAM og DREAMY. Siden begge merker indikerer noe som har med drømmer å gjøre, har forestillingsbildene som skapes av merkene klare likheter.
- Både det kombinerte merket DREAM og DREAMY DESSERT har en vanlig skrifttype der D-en er plassert både over og under resten av bokstavene og får en fremtredende plass. Videre har forbokstaven D et mellomrom på samme sted i merkene. De resterende felles bokstavene, r-e-a-m er tilnærmet identisk utformet. Det at det beskrivende ordet "DESSERT" er skrevet i store bokstaver med et hjerte i midten, skaper ikke tilstrekkelig avstand mellom merkene.

- DREAM-merkene har ikke bare styrket sitt særpreg gjennom langvarig og konsistent bruk, men de nyter også vern som velkjente merker, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd. Bruken av DREAMY DESSERT vil fremkalle en assosiasjon til de velkjente DREAM-merkene hos en ikke ubetydelig del av den relevante omsetningskretsen.
- Det er lagt til grunn i både juridisk teori og Borgarting lagmannsretts avgjørelse i sak nr. LB-2020-88741, Fotolotto vs. Lotto, at når det er konstatert at det eldre merket er velkjent og at det er risiko for assosiasjon, foreligger en presumsjon for at det vil skje en urimelig utnyttelse når vareslagene er identiske. Det er godt dokumentert at DREAM-merkene er velkjente og at det foreligger en risiko for assosiasjon mellom merkene.
- Bruken av DREAMY DESSERT medfører også skade på DREAM-merkens særpreg og/eller anseelse, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd. En introduksjon av et så likt merke for identiske varer på markedet, vil medføre at DREAM-merkene blir vannet ut og får svekket sin blikkfangeffekt.

10 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede bestrider at registreringen av DREAMY DESSERT vil krenke klagers rett til sine varemerker i Norge, verken etter alminnelig forvekselbarhetsbedømmelse eller ut fra en assosiasjonsrisiko-bedømmelse.
- Forbrukerne av de aktuelle varene vil ha et normalt oppmerksomhetsnivå, se blant annet Opposition Divisions avgjørelse i sak B 3 157 112 SALTY TRAIL vs SALT POINT. Det at varene har en lav pris betyr ikke automatisk at graden av oppmerksomhet er lavere enn gjennomsnittet, se EU domstolens T-623/11 MILANOWEK CREAM FUDGE, premiss 34.
- DREAM er et kort tegn som i seg selv bidrar til at forbrukeren lettere vil legge merke til selv små forskjeller i kjennetegnene. I praksis er det lagt til grunn at korte merker gjennomgående tilsier snevrere vernesone, se blant annet T-107/18 DIENNE, premiss 48.
- I de tilfeller hvor varemerkene som skal sammenlignes, har et særdeles svakt element, vil det være riktig å se bort ifra den likheten som skyldes dette elementet. DREAM vil anses som et svært svakt element, da ordet angir fordelaktige og ønskede egenskaper og kvaliteter ved varene, jf. KFIRs avgjørelse VM 13/0077, DRÖMTRAPPOR, avsnitt 16. Merket har heller ikke fått karakter av et sterkere merke gjennom innarbeidelse.
- Det bestrides ikke at søkers og klagers varer og tjenester er å anse som likeartede/samme når det gjelder «iskrem, frossen yoghurt og sorbeer». Det foreligger imidlertid ikke full overlapp eller identitet når det gjelder de øvrige varer i innklagedes merke og samtlige av klagers registreringer. Registreringsnummer 193917 (ordmerket DREAM) er registrert for kun «Spiseis, iskrem» og 307519 (det kombinerte merket DREAM VEGAN) er kun registrert for «vegetabilsk spiseis». I følge Patentstyrets kryssgranskningsliste er spiseis kun ansett likeartet med «melk, fløte og yoghurt» i klasse 29. Når det gjelder registrering

nr. 306227, det kombinerte merket DREAM, bestrides det ikke at det foreligger likeartethet/overlapp.

- Innklagede er enig i Patentstyrets vurdering om at det ikke foreligger kjennetegnslighet. Innklagedes merke skiller seg så markant fra klagers merke at det, til tross for vareslagslikhet, ikke foreligger noen fare for forveksling.
- Vurdert som helhet har man på den ene siden ordet DREAM med kun 5 bokstaver, mens man på den andre siden har to ord «Dreamy DESSERT» som skiller seg fullstendig fra klagers merke både i struktur, stilisering, utforming og ytterligere figurative og verbale elementer. Det mest iøynefallende elementet i innklagedes merke er S'ene i teksten «DESSERT» kombinert med de øvrige figurative elementene, som ikke gjenfinnes i klagers merke. Forbrukerens fokus vil derfor trekkes mot figurelementene. I tillegg er ordet DESSERT, selv om teksten er beskrivende, større og mer dominerende enn «Dreamy». Figuren som omslutter tekstelementene er også visuelt forskjellig da denne minner om en kyssende munn/fyldige lepper, til forskjell fra figurelementet i de motholdte merker, som minner om en sky.
- Når det gjelder ordelementene, så har også disse klart forskjellig uttrykk. Innklagede bestrider ikke at merket Dreamy DESSERT opptar de fem bokstavene DREAM. DREAM er imidlertid ikke det mest visuelle og iøynefallende elementet i innklagedes merke. Man må skille ut DREAM fra DREAMY for å få det med seg. Konklusjonen må derfor bli at merkene er visuelt svært ulike.
- Merkene gir som helhet ulike lydbilder, siden det er forskjell både på tekstlengden, antall ord og stavelser.
- Både klagers merke og innklagedes merke må leses som helhetlige uttrykk i betydningen «drøm/vegansk drøm» og «drømmeaktig dessert». Dette skaper ulike assosiasjoner, noe som gjør merkene konseptuelt forskjellige.
- Innklagede kan ikke se at det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon på at klagers merke har vært i så langvarig bruk og i en så omfattende grad at merket har kvalifisert seg som et velkjent merke som nyter utvidet vern etter varemerkeloven § 4 annet ledd, for «iskrem». Det skal mye til for å bringe et varemerke inn under Kodak-regelen. Det at merket utgjøres av et kort og alminnelig ord på bare fem bokstaver, tilsier også mer skjerpede krav. Store deler av dokumentasjonen som er inngitt, herunder den redaksjonelle omtalen, er lite egnet til å si noe om utbredelsen av merket og omsetningskretsens oppfatning av dette. Med den vrimmel av bruk av ordene «dream/drøm» skal det mye til for én næringsdrivende å innarbeide dette.

11 Klagenemnda skal uttale:

12 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.




- 13 Det aktuelle varemerket er det kombinerte merket DREAMY DESSERT (gjengitt over i avsnitt 2).
- 14 Merket har prioritetsdag 11. april 2021, det ble registrert 20. april 2022 og kunngjort i Norsk Varemerketidende den 25. april 2022. Registrering av varemerker som er skjedd før ikrafttredelsen av endringene i varemerkeloven av 1. mars 2023, kan bare settes til side som ugyldig i den utstrekning det ville vært grunnlag for det etter bestemmelsene som gjaldt før 1. mars 2023, jf. forskrift 17. februar 2023 nr. 230 om overgangsbestemmelser til endringene i varemerkeloven punkt 2.
- 15 Klagenemnda finner det mest hensiktsmessig å først ta stilling til klagers anførsel om at registreringen må kjennes ugyldig fordi bruken av merket DREAMY DESSERT krenker klagers rettigheter etter varemerkeloven § 4 andre ledd, jf. § 16 bokstav a.
- 16 Varemerkeloven § 4 andre ledd før lovendringene av 1. mars 2023 lyder slik:
- 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 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/Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utgave, 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 Det er ikke intensiteten av markedsføringen som er avgjørende, men hvilken virkning bruken av merket har hatt overfor den relevante omsetningskretsen, jf. HR-2005-1905-A Gule sider avsnitt 54. Terskelen for når et merke kan sies å ha oppnådd særpreg gjennom bruk er relativ og avhenger av sakens konkrete omstendigheter.
- 20 Klager har anført at DREAM-merkene har oppnådd vern som velkjente varemerker i Norge.

- 21 Klagenemnda bemerker at klagers dokumentasjon må sannsynliggjøre at merkene var innarbeidet og velkjent på prioritetsdatoen til det kombinerte merket DREAMY DESSERT, som i denne saken er 11. april 2021.
- 22 Klager har inngitt dokumentasjon i form av bilder av emballasje, markedsføringsmaterieil, salgstall, utgifter i forbindelse med markedsføring, redaksjonell omtale, og en markedsundersøkelse (uttrekk fra «merketracker»). Klagenemnda har kommet til at dokumentasjonen som helhet ikke er tilstrekkelig til å vise at klagers kjennetegnbruk har fått slik virkning at ordmerket og det kombinerte merket DREAM er velkjent her i riket for varer som spiseis/iskrem i klasse 30, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.
- 23 Etter Klagenemndas syn viser dokumentasjonen at DREAM har vært brukt i markedsføring og salg av spiseis/iskrem fra 1997 - 2023, med geografisk spredning over hele landet, gjennom salg i matbutikker, kiosker og lignende. Bildene av isboksenes emballasje gjennom årene underbygger etter Klagenemndas syn at merket er blitt brukt på varene på en måte som er lett synlig for forbruker som møter varene i handelen.
- 24 Salgstallene klager har inngitt fremstår høye, men uten dokumentasjon på hvilken markedsandel salget utgjør, kan ikke disse tillegges avgjørende vekt, jf. EU-domstolens sak C-25/05 Storck II, premiss 79. Klager har også inngitt en markedsundersøkelse, som viser at 7,5 % av respondentene uhjulpet oppga DREAM som et merke de forbinder med iskrem på boks. Klagenemnda finner ikke å kunne legge noen særlig vekt på resultatene fra de hjulpede spørsmålene i undersøkelsen, og bemerker at 7,5 % ikke kan anses som en høy grad av kjennskap.
- 25 Klager har fremlagt en del løsrevne eksempler på annonser, hvor det ikke er opplyst hvilket medium de eventuelt er publisert i, og når dette skal ha skjedd. Klager har også inngitt 170 sider med såkalt «redaksjonell omtale» i ulike aviser og lokalaviser. Klager har ikke fremhevet bestemte deler av den redaksjonelle omtalen, og mange av artiklene synes å ha et annet fokus enn på varemerket DREAM. Disse delene av dokumentasjonen har etter Klagenemndas syn begrenset bevisverdi.
- 26 Etter en samlet vurdering finner Klagenemnda det ikke dokumentert at bruken har hatt en slik effekt at merkene er blitt velkjent her i riket for «iskrem»/«spiseis» i klasse 30, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.
- 27 Etersom klagers kjennetegn ikke anses som velkjent er det ikke nødvendig for Klagenemnda å ta stilling til om de øvrige vilkårene i varemerkeloven § 4 andre ledd er oppfylt.
- 28 Klagenemnda konkluderer likevel med at DREAM-merkene har styrket sitt særpreg noe gjennom bruk i flere tiår.
- 29 Klagenemnda går så over til å ta stilling til klagers anførsel om risiko for forveksling.

- 30 Det følger av varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b at et merke ikke kan registreres dersom det er «risiko for forveksling» med et merke som allerede er registrert eller gitt virkning i Norge. Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 41–42.
- 31 Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Det er et innbyrdes avhengighetsforhold mellom disse momentene, slik at en svak grad av vareslagslikhet kan oppveies av en høy grad av kjennetegnslikhet og omvendt, jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 40 og EU-domstolens rådgivende uttalelse i C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 19. Se også EU-domstolens rådgivende uttalelser i sakene C-251/95 Sabèl/Puma avsnitt 18 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 17.
- 32 I helhetsvurderingen skal det tas hensyn til gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå, hvilke varer eller tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes. I tillegg er det relevant å se hen til det eldste merkets grad av særpreg. Jo mer særpreget det eldste merket er, desto større vil risikoen for forveksling være, jf. sakene C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18 og 19 og T-56/20 VROOM avsnitt 43. Merker med sterk grad av særpreg, enten iboende eller oppnådd som følge av bruk, har større verneomfang enn merker med svak grad av særpreg, jf. C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18.
- 33 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer, jf. EU-domstolens avgjørelse C-334/05 P Shaker avsnitt 35. Det må tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene side om side, men må stole på det bildet hun/han har i hukommelsen, jf. C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 26. Klagenemnda legger til grunn at omsetningskretsen for de aktuelle varene i klasse 29 og 30 vil være både private sluttbrukere og profesjonelle aktører. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96 Gut Springenheide avsnitt 31.
- 34 Etter Klagenemndas syn vil omsetningskretsen for varene og tjenestene ha en relativ lav grad av oppmerksomhet, som følge av at de aktuelle varene i klasse 29 og 30 er ordinære forbruksvarer som kan ha lav pris, jf. EU-rettens avgjørelser i T-29/23 avsnitt 24 og T-534/13 avsnitt 32. Klagenemnda bemerker at gjennomsnittsforbrukeren trolig har en noe større oppmerksomhet knyttet til valg av iskrem enn enkelte mer basale forbruksvarer, men allikevel slik at graden av oppmerksomhet fortsatt anses relativt lav.

Vareslagslikhet

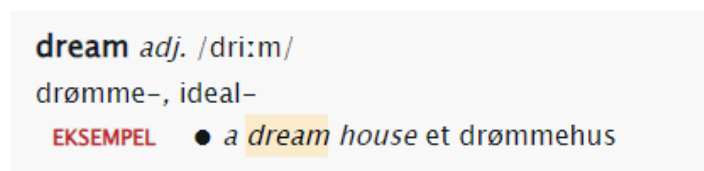
- 35 Temaet for vurderingen er om varene er av samme eller lignende slag, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. I vurderingen av om varene er av lignende slag, skal det ses hen til varenes art og anvendelsesformål, hvordan de benyttes, hvem som er sluttbruker og om de er i konkurranse med hverandre eller er komplementære, jf. EU-domstolens rådgivende uttalelse i C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 23. Andre kriterier som har blitt nevnt i rettspraksis er om varene har samme distribusjonskanaler, og om de normalt har samme kommersielle opprinnelse, se for eksempel EU-rettens avgjørelser i T-99/01 Mystery/Mixery avsnitt 40 og T-85/02 Castillo/El Castillo avsnitt 38.
- 36 Varen «meieriprodukter» i klasse 29 som DREAMY DESSERT er registrert for, er etter Klagenemndas syn likeartet med «spiseis» og «iskrem», som ordmerket DREAM er registrert for. Det samme gjelder for de melkerelaterte varene i klasse 29 som det kombinerte merket DREAM er registrert for. Klagenemnda bemerker videre at «bakervarer» og «sjokolade» inngår i klasse 30 både i den omtvistede registreringen og i registreringen av det kombinerte merket DREAM. Varen «iskrem» i klasse 30 DREAMY DESSERT er registrert for, er etter Klagenemndas syn likeartet med «Vegetabilsk spiseis» i klasse 30, som det kombinerte merket DREAM VEGAN er registrert for, og identisk med «spiseis», som DREAM-merkene er registrert for. Etter dette er alle varer omfattet av den omtvistede registreringen DREAMY DESSERT, enten identiske eller likeartet med varene i klagers tidligere registreringer.
- 37 Klagenemnda går så over til å vurdere vilkåret om kjennetegnslikhet. Merkene som skal sammenlignes er:

Innklagedes merke	Klagers merker
	DREAM  

- 38 Ved vurderingen av kjennetegnslikhet, må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet vektlegges. I denne vurderingen vil

særpregede og dominerende elementer ha større betydning for merkenes helhetsinntrykk enn svake og lite fremtredende elementer, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelser i C-251/95 Sabèl/Puma avsnitt 23 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 25-27 og C-334/05 P Shaker avsnitt 35.

- 39 Ved vurderingen av forvekselbarhet med DREAMY DESSERT tar Klagenemnda utgangspunkt i ordmerket DREAM og det kombinerte merket DREAM. Klagenemnda anser at disse merkene ligger nærmest merket DREAMY DESSERT med hensyn til betydningsinnhold og grafisk utforming, og finner derfor ikke grunn til å vurdere kjennetegnslikhet opp mot merket DREAM VEGAN.
- 40 Etter Klagenemndas syn vil teksten DREAM i de eldste merkene forstås som «drøm»; både som sanseopplevelsen man kan oppleve under søvn, og som det positive prefikset «drømme-», som for eksempel brukt i «drømmebilen», «drømmehuset», eller lignende. Se treff i Stor engelsk-norsk ordbok, hentet fra nettstedet Ordnett.no:



DREAM er ikke direkte beskrivende for de aktuelle varene, men som følge av at merketeksten kan forstås som et prefiks som angir positive egenskaper er merkene etter Klagenemndas oppfatning suggestive og har lav grad av iboende særpreg. Klagers dokumenterte bruk av DREAM-merkene medfører imidlertid at de har styrket sitt særpreg, som nevnt i avsnitt 28.

- 41 Basert på treff i Stor Engelsk – norsk ordbok, legger Klagenemnda til grunn at elementet DREAMY i DREAMY DESSERT vil forstås som «lekker» eller «drømmeaktig». Gjennomsnittsførbrukeren vil umiddelbart oppfatte elementet DESSERT som direkte beskrivende for de dessert-relaterte varene. Dette ordet er det samme på engelsk og norsk. Helheten vil derfor forstås som «lekker dessert» eller «drømmeaktig dessert». Merketeksten er etter Klagenemndas syn beskrivende for varenes art, egenskap eller formål som ingrediens i en dessert. Merkets figurative utforming er særpreget. Særlig de to S-ene og hjertefiguren som dannes mellom dem er figurer som skaper et blikkfang. Merkets ytterkant minner om en snakkeboble eller fyldige lepper. Dette er også et særpreget element som vil tiltrekke seg en viss oppmerksomhet.
- 42 Når det gjelder merkenes konseptuelle likheter skaper både DREAMY DESSERT og DREAM-merkene etter Klagenemndas syn liknende forestillingsbilder når merkene brukes på de aktuelle varene: Merkene gir et positivt budskap om produktene, ved at forbrukeren eksempelvis kan kjøpe en «drømmeis», eller at iskremen er en «drømmeaktig» eller «lekker» dessert.

- 43 Etter Klagenemndas syn har merkene visuelt og fonetisk både likheter og forskjeller. Ordelementet DREAMY og DREAM i de kombinerte merkene er skrevet i en svært lik skrifttype. Ordmerket DREAM har vern i alle grafiske utforminger, og dermed også utforming med samme skrifttype som er brukt for elementet DREAMY, jf. EU-rettens avgjørelser T-498/20 WOOD STEP LAMINATE FLOORING v STEP avsnitt 68. Begge de kombinerte merkene har svart bakgrunn, men grunnformen er forskjellig. Utformingen av de to S-ene og bruken av hjertefigur i DREAMY DESSERT-merket utgjør visuelle ulikheter mellom merkene. Fonetisk har DREAM én stavelse, mens DREAMY DESSERT har fire. Dette skaper et ulikt lydbilde.
- 44 I vurderingen av hvilken betydning det får for forvekselbarhetsvurderingen at DREAM-merkene har styrket sitt særpreg gjennom bruk, har Klagenemnda delt seg i et flertall og et mindretall.
- 45 Flertallet, som består av Margrethe Lunde og Mikkel Lassen Ellingsen, har etter en helhetsvurdering kommet til at det er risiko for forveksling mellom merket DREAMY DESSERT og ordmerket/det kombinerte merket DREAM med hensyn til alle de aktuelle varene, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Den dokumenterte bruken av DREAM-merkene for spiseis og iskrem medfører etter flertallets syn at det er risiko for forveksling med hensyn til alle varene DREAMY DESSERT er registrert for i klasse 29 og 30, på bakgrunn av at disse er liknende varer. Det styrkede særpreg gir de tidligere merkene en forsterket stilling ved vurdering av forvekselbarhet, jf. blant annet EU- domstolens avgjørelse i sak C-251/95 SABEL premiss 24. I helhetsvurderingen har flertallet lagt avgjørende vekt på at merkene gir liknende forestillingsbilder, og at DREAM-merkene har styrket sitt særpreg. Etter flertallets oppfatning vil derfor omsetningskretsen kunne ta feil av merkene, eller tro at det er en kommersiell forbindelse mellom innehaverne.
- 46 Mindretallet, som består av Sarah Wennberg Svendsen, er kommet til at det foreligger risiko for forveksling kun med hensyn til identiske og svært like varer, nemlig «iskrem, frossen yoghurt, og sorbeter» i klasse 30 i den omstridte registreringen. Mindretallet legger vekt på at DREAM-merkene i utgangspunktet har et svakt vern, slik at innehaver må finne seg i at andre aktører legger seg tett opptil merkene, og spiller på den samme konseptuelle ideen om en drøm. I en forvekselbarhetsvurdering uten styrket særpreg som følge av bruk, vil DREAMY DESSERT utgjøre et helhetlig språklig uttrykk hvor det ikke er naturlig å skille ut ordet DREAM fra helheten. Selv om fonten i DREAM og DREAMY likner, så er dette en såpass vanlig skrifttype at ingen kan hevde enerett til den. Det er kun for iskrem og spiseis at DREAM har oppnådd en styrket stilling. Etter mindretallets oppfatning foreligger det derfor ikke forvekslingsfare mellom merkene for varer i klasse 29 og 30 som bare er *likeartet* med iskrem og spiseis.
- 47 Klagenemnda har i tråd med flertallets votum kommet til at klagen tas til følge og at varemerkeregistrering nr. 321576, det kombinerte merket DREAMY DESSERT, i sin helhet settes til side som ugyldig etter varemerkeloven § 35, jf. § 16 bokstav a.

Sakskostnader

- 48 I henhold til patentstyrelova § 9 kan Klagenemnda, i en sak om administrativ overprøving, tilkjenne en part som fullt eller i det vesentlige har fått medhold de nødvendige sakskostnader fra motparten. Bestemmelsen gir anvisning på en skjønnsmessig vurdering, hvor det blant annet skal legges vekt på om det var god grunn til å få saken prøvd fordi den var tvilsom, og om det er rimelig ut fra typen sak og forhold hos motparten å pålegge kostnadsansvar.
- 49 Forarbeidene uttaler at dette er en kan-regel, slik at man ikke automatisk har krav på sakskostnader. Videre skal det bare tilkjennes kostnader som ligger innenfor det som fremstår som rimelig for å ivareta partens interesser i saken, og at man ved fastsettelsen av kostnadsansvaret må ha for øye at en administrativ overprøving skal være et enkelt og rimelig alternativ til behandling ved domstolene, jf. Prop.94 L (2011-2012) s. 12.
- 50 Klager har i tråd med flertallets votum fått fullt medhold i klagen. I klagen fremgår det at det kreves sakskostnader tilkjent for både Patentstyret og Klagenemnda. I klagen er det fremmet krav om dekning av kr 42 610,-, for behandlingen i Patentstyret, og kr 91 452,50 for behandlingen i Klagenemnda. Timeantallet for behandlingen i Klagenemnda fremstår noe høyt, men anses likevel nødvendig på grunn av fremskaffelsen av innarbeidelsesdokumentasjon, som ikke tidligere var fremlagt for Patentstyret.
- 51 Klagenemndas flertall finner grunnlag for å tilkjenne klager sakskostnader for begge instanser. Det samlede beløpet på kr 134 062,50 anses å være rimelige og nødvendige kostnader forbundet med saken.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Varemerket med registreringsnummer 321576 settes i sin helhet til side som ugyldig.
- 3 I sakskostnader betaler Arla Foods amba 134 062,50 – etthundreogtrettifiretusenogsekstio 50/100 – norske kroner til DIPLOM IS AS innen 2 – to – uker fra avgjørelsens meddelelse.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Margrethe Lunde
(sign.)

Mikkel Lassen Ellingsen
(sign.)