



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 21/00021  
Dato: 23. juni 2021

---

Klager: Industria de Diseño Textil SA (Inditex SA)  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Innklagede: Breeze Hotel LLC  
Representert ved: -

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Torger Kielland og Kari Anne Lang-Ree

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 10. desember 2020 hvor Patentstyret, etter innsigelse, opprettholdt beslutningen om å registrere følgende kombinerte merke, internasjonal registrering nr. 1406893:



Varemerket ble den 25. november 2019 besluttet gjeldende i Norge for følgende tjenester:

Klasse 41: Entertainment; sporting and cultural activities.

- 3 Industria de Diseño Textil SA (Inditex SA) innleverte innsigelse basert på at den internasjonale registreringen må oppheves etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b, da registreringen er egnet til å forveksles med innsigers eldre registreringer. Innsigelsen er også basert på at den internasjonale registreringen er besluttet gjeldende i strid med varemerkeloven § 4 andre ledd. Både for Patentstyret og Klagenemnda er følgende merker påberopt:

Registrering nr. 272523, ordmerket ZARA, er registrert for følgende tjenester:

Klasse 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bistand ved bedriftsledelse eller kommersielle funksjoner for en industri- eller handelsbedrift; organisering av utstillinger for handels- og reklameformål, handels- og reklameutstillinger, organisering av messer for salg og markedsføring; salgsfremmende tjenester og markedsføringstjenester tilveiebragt av et handelsselskap ved hjelp av kundelojalitetskort; modelltjenester for reklame og salg; redigering av reklametekster; dekorering av butikkvinduer; bistand ved drift av handelselskaper som franchiseselskap; demonstrasjon av varer; salgsfremmende tjenester (for tredjemann); auksjonssalg, salg på offentlige auksjoner; markedsførings-, reklame- og ledelsestjenester for og på kjøpesentre; bistand ved kommersielle funksjoner til bedrifter bestående av behandling av ordre gjennom et globalt kommunikasjonsnettverk; import- og eksportagenturer; on-line reklamevirksomhet på et computernetttverk; prokura (handel på andres vegne); distribuering av vareprøver; administrasjon av dataarkiver; public relation (PR-virksomhet); byråer for handelsinformasjon; reklamebyråer; utleie av salgsautomater; utleie av reklameplass; spredning av reklameannonser; bistand ved ledelse av bedrifter; datasøk i datafiler (for andre); innsamling av informasjon for bruk i databaser; avskrift (transkripsjon); utarbeidelse av reklametekster; bistand for ledelse av handels- eller industribedrifter; bedriftsledelse for utøvende kunstnere; utsendelse av reklamemateriell (flyveblader, hefter, trykksaker, vareprøver); oppdatering av reklamemateriale; dokumentkopiering; markedsstudier; reklameoppslag; utendørs reklameoppslag; meningsmåling;

systematisering av informasjon for bruk i databaser; publisering av reklametekster; salgsagenttjenester og tjenester vedrørende organisering av salg; engros- og detaljsalgstjenester ved ethvert middel for blekemidler og andre midler for klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, skopussemidler, kremer og voks, sjampo, kosmetikksett, hårfjerningspreparater, avsminkingspreparater, lepestift, blyanter for kosmetikkformål, hårspray, after shave lotioner, neglepleiepreparater, røkelse, dekorative motiver for kosmetisk bruk, falske øyevipper og negler, aromatisk potpurri, toalettpreparater og -produkter, munnvann (ikke for medisinske formål), badesalter (ikke for medisinske formål), solkrem, solbeskyttende midler (kosmetiske preparater for soling av huden), vattpinner for kosmetisk bruk, stearinlys og veker for belysning, fett for skotøy, lampeveker, fett for lær, deodoranter, ikke for mennesker, luftfjerningsmidler, ikke for personlig bruk, håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), knivsmedvarer, manikyrbestikk, fotpleiebestikk, barbersett, vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, grammofonplater, kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier, mekanismer for myntstyrte apparater, salgsautomater, kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner, dataprogramvare, brannslukningsapparater, computer periferutstyr, antiblendingsbriller, briller (lorgnett), optiske linser, brillekjerder (lorgnett), kontaktlinser, brillesnorer (lorgnettsnorer), skreddermål, briller, brilleglass, brilleetui, innfatninger for lorgnetter og briller, solbriller, etui for lorgnetter, etui for kontaktlinser, sko for vern mot ulykker, stråling og brann, kodete magnetkort, timeplaner, dagbøker (elektroniske), telefonapparater, bokholdermaskiner, beskyttelseshjelmer, hjelmer til bruk i sport, teleskop og kikkerter, kronografer (tidsregisteringsapparater), CD-plater (audio-video), dobbeltkikkerter, brilleinstrumenter, dataspillprogrammer, strek-kodelesere, luper (optiske), dataprogrammer (software) (innregistrerte på databærere), audiovisuelle apparater for spill, spilleapparater alene for bruk med tv-apparater, elektroniske publikasjoner (nedlastbare), antiblendingskjermer, hodetelefoner, briller for sport, ørepropper, videospillkassetter, lagringsenheter for datamaskiner, lamper, edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, juvelerverer, edle stener, bijouterivarer, ur og kronometriske instrumenter, smykkenåler, slipsnåler, nøkkelringer (bijouteri), medaljer, mynter, gullsmedvarer (unntatt knivsmedvarer, gafler og skjær), mansjettknapper, lommeurkjerder, urkasser, armbåndsur, urremmer, ur, klokker, papir, papp og varer laget av disse materialer, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker, artikler til bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler), instruksjons- og undervisningsmaterieell (ikke apparater), plastemballasje, trykktyper, klisjeer, graveringer, bokser laget av papp eller papir, mønstre for konfeksjon av klær, pennaler, poser for emballasje (av papir eller plast), håndklær av papir, kalkerlerret, kalkerpapir, album, dagbøker, almanakker, skrivesaker og instrumenter, kalendere, plakater, kataloger, farvelitografi, aviser, ukeblader, magasiner (tidsskrifter), bøker, litografier, innpakkingspapir, kort, spillkort, kunngjøringskort (papirvarer), hilsningskort, fotografiholdere, bokmerker, lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer og parasoller, spaserstokker, sveper, seletøy og salmakerverer, sekker for fjellklatrere, campingsekker og strandsekker, varenett for innkjøp, vesker, håndvesker, poser for sko (av lær), for av lær for fottøy, reisemapper (lærvarer), dokumentkofferter, garderobeposer for klær (for reiseformål), hatteesker (av lær), sekker og bæremeiser for bæring av barn, kasser av lær, kunstdlær eller kartonglær, dokumentmapper, lommebøker, skolesekker, ransler, dokumentmapper, dokumentbeholdere, kosmetikkofferter, ryggsekker, tursekk, notemapper (av lær), poser for emballasje (av lær), verktøyvesker av lær (tomme), kunstdlær, lærkartong, lærremmer, trillebager, mollskinn (lærimitasjon), møbler, speil, billedrammer, varer av tre, kork, rør, rotting,

kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere, kammer og svamper, børster (ikke malerpensler), materialer for børstebinding, gjenstander til rengjøringsformål ( ikke av edelt metall), glassvarer, porselen og keramikk, brett for husbruk (ikke av edelt metall), flasker, pottemakervarer, dørknapper av porselen, hansker for husholdningsbruk, skotøylester (former), sparebøsser (ikke av metall), såpebokser, toalettetuier, toalettbeholdere, kunstgjenstander av porselen, terrakotta eller glass, holdere for barberkoster, svampholdere, parfymespredere, fottøytøylester (former), toalettredskaper, tannbørster, tanntråd, pudderkvaster, hårbørster, pottes, luftfjerningsapparater for personlig bruk, såpedispensere, klesstrammere, tekstiler og tekstilvarer, sengetepper, bordduker, badetøy (unntatt bekledning), avsminkingsservietter av tekstil, etiketter av tekstil, for (stoffer), veggtapecer av tekstil, lommetørklær av tekstil, gardiner av tekstil eller plast, husholdningslintøy, håndklær av tekstil, pledd, reisetopper, fortrekksgardiner, ederdunstepper, varetrekk for møbler, putetrekk, madrastrekk, putevar for hodeputer, putetrekk, stoffer for sko og støvler, klær, fottøy, hodeplagg, klær for bilister, bekledning for syklist, smekker (ikke av papir), hodebånd (bekledning), morgenkåper, badedrakter, badetøy, badehetter, badesandaler, boer (kraver), pelskraver, bleiebukser (klær), hode- og hals tørklær av silke, sportsstøvler, strandsko, hetter (klær), sjal, belter (bekledning), pengebelter (bekleddingsgjenstand), våtdrakter for vannsport, slips, korsett, korsetter (undertøy), skjert, stolar (pelsverk), foulard, luer, alpeluer, hatter, lueskygger, hansker, vanntette kapper, hofteholder (undertøy), undertøy, mantilla (spansk sjal), strømper, sokker, bandanas (halstørklær), barnebleier av tekstiler, pels (klesplagg), pyjamas, såler (for fottøy), hæler, slør (bekledning), bukseseler, sportsklær, barnetøy, halslinninger, undertrøyer, trøyer, halvhansker, votter, øreklaffer (bekledning), innleggsåler, innleggsåler for sko, sløyfer, strandsjal, strandpledd, mansjetter, preserver, armbeskyttere, ermelapper, strandklær, forkle, morgenkjole, lommer for klær, sokkeholdere, strømpeholdere, underskjørt, strømpebukser, tights, forklær, fangskinn (bekledning), maskeradekostymer, uniformer, lueskygger, badehetter, alpeluer med rynkekappe, luer med rynkekappe, strømpebånd, frakker, espadriller (badesko med såler av espartogress), sandaler, sklibeskyttere for støvler og sko, badekåper, badesko, baret, bluser, undertøy, alpeluer, fotmuffer (ikke elektrisk oppvarmede), snørestøvler, støvler, overlær for støvler, halvstøvler, skoflikker, sålekanter for sko og støvler, hælflikker for støvler og sko, benklær, bukser, skjorter, bærestykker for skjorter, skjortebryst, kortermet skjorte, underliv, t-skjorter, trøyer, underskjorter, vester, jakker, fiskevester, trikotjakker, kombinasjons-drakter, underkjoler (undertøy), konfeksjonsklær, løskraver og kraver, klær av lær, klær av lærimitasjoner, badehetter, halvsokker, skjørt, bukser, ferdigsydd for [deler av klesplagg], kapper, overfrakk, gabardinklær, turnsko, jerseyklær, gensere, strikkegensere, livreer, muffer (klesplagg), overlær for skotøy, pyntelommetørkle, anorakker, parkas, peleriner, kåper, skinnkåper, skinnpels, gamasjer, korte gamasjer, leggings, leggvarmere, trikotasje og strikkevarer (klær), gymnastikkklær, treningsklær, undertøy, sandaler, sari, underbukser, hatter, hodeslør, togaer, fotstroppe for sko, gamasjer og benklær, drakter, turban, kittel, klesartikler, oversokker, sko, sportssko, kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekte og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster, glimmer (possementarbeide), knappenålspuiter, sko- og hatteornamenter (ikke av edelt metall), sysaker (unntatt tråd, garn), hårbånd, armbind (klestilbehør), brosjer (klestilbehør), beltespinner, skolisser, kranser av kunstige blomster, jakkemerke (buttons), bøyer for håret, hekte (klestilbehør), skulderpuiter for klær, hårnåler, emblemer, ikke av edelmetall, tall og bokstaver for merking av lintøy, hårspenner, possementartikler, fuglefjær (tilbehør til klær), pomponger, startnummer for idrettsformål, premiebånd, hårpynt, kunstig hår, klesspinner, elastiske bånd, bukseseler, spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, juletrepynt, artikler for røkere, fyrstikker, askebegre.

Internasjonal registrering nr. 0752502, ordmerket ZARA, er gitt virkning for følgende varer og tjenester:

Klasse 25: Ready-made clothing for women, men and children, footwear (except orthopaedic footwear) and headgear; clothing for motorists and cyclists; bibs, not of paper; head bands (clothing); bathrobes; swimming costumes; bathing caps and sandals; boas (to wear around the neck); underwear; babies' pants; scarves; hoods; shawls; belts; wet suits for waterskiing; ties; corsets; scarves; fur stoles; headscarves; woolly hats; gloves; underwear; mantillas; stockings; socks; neckscarves; textile nappies; furs (clothing); pyjamas; soles; heels; veils (clothing); braces; paper clothing; gym and sportswear; baby clothes; collars (clothing); insoles; bow ties; pareos.

Klasse 35: Advertising; business management; business administration; office work; retail outlet services; commercial assistance services provided through the distribution and the administration of purchase cards; organisation of exhibitions for commercial or advertising purposes; modelling services for advertising or sales promotion; publishing of advertising texts; window dressing; assistance in franchised commercial business management; demonstration of goods; organisation of trade fairs for commercial or advertising purposes; sales promotion (for third parties); sales by auction.

Registrering nr. 202991, det kombinerte merket ZARA, er gitt virkning for følgende varer og tjenester:

The image shows the ZARA logo in a large, bold, black serif font. The letters are closely spaced and have a classic, elegant appearance.

Klasse 25: Klær, fottøy, hodeplagg

Klasse 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; oppstilling, for andre, av et utvalg av varer (unntatt transport av varene) slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene; kundeveiledning ved detalj salg av klær, fottøy, hodeplagg, parfymer og aksessorier.

4 Klage innkom 10. februar 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 2. mars 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

– Den internasjonale registreringen anses ikke forvekselbar med innsigers eldre registreringer, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd, og vilkårene etter varemerkeloven § 4 andre ledd anses ikke oppfylt.

§ 4 andre ledd

– Innsiger har ikke innlevert inn noe dokumentasjon som underbygger at innsigers merke er velkjent. En påstand om at merket er velkjent er ikke tilstrekkelig for å legge til grunn at

vilkårene etter varemerkeloven § 4 andre ledd er oppfylt – vilkårene i bestemmelsen må underbygges med argumentasjon og dokumentasjon. Den internasjonale registreringen kan følgelig ikke oppheves etter varemerkeloven § 4 andre ledd.

#### § 4 første ledd bokstav b

- Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt.
- Innehavers merke er gitt virkning for «entertainment; sporting and cultural activities» i klasse 41.
- Innsigers tre eldre registreringer er blant annet registrert for «organisering av utstillinger for handels- og reklameformål, handels- og reklameutstillinger, organisering av messer for salg og markedsføring» i klasse 35, og varer omfattet av «klær, fottøy, hodeplagg» i klasse 25.
- Det foreligger kun lav grad av likeartethet mellom tjenestene i klasse 41, og tjenestene omfattet av innsigers merker i klasse 35. Sett hen til innsigers varer i klasse 25, herunder klær, anses ikke noen av Canon-kriteriene for å være oppfylt.
- Når det foreligger lav grad av tjenesteslagslikhet, vil det i utgangspunktet kreves en større likhet mellom kjennetegnene for at forvekslingsfare skal anses for å foreligge.
- Plasseringen av bokstavene i innehavers merke fremstår som tilfeldig, og merket fremstår som en boks med bokstaver som helhet. Innsigers merker består enten av ordet ZARA gjengitt som et rent ordmerke eller som et kombinert merke i vanlig skrifttype. Merkene anses derfor som visuelt forskjellige.
- Den tilfeldige gjengivelsen av bokstavene i innehavers merke skaper videre usikkerhet sett hen til uttalen av merket. Mulige måter å sette sammen bokstavene i merket på er NHRAA, ZHRAA, NARHA og ZHARA. Sistnevnte er nok den mest nærliggende oppfattelsen av merket, da denne sammenstillingen er den eneste som gir et meningsinnhold. Følgelig kan det ikke utelukkes at merkene er uttalemessig like, men dette krever en mental innsats av forbrukeren. Den usikkerheten som knytter seg til uttalen av innehavers merke, medfører at vurderingen av hvor like merkene er uttalemessig ikke kan tillegges for stor vekt i helhetsvurderingen. Det samme må gjelde for den konseptuelle sammenligningen av merkene.
- Merkene er etter dette ikke egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.
- Innsigelsen blir dermed å forkaste, og den internasjonale registreringen opprettholdes.

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

- Det anføres prinsipielt at det foreligger fare for forveksling mellom den internasjonale registreringen og klagers varemerkeregistreringer ZARA, og en innarbeidet rett til ZARA for blant annet klær og bekledningsartikler og kleshandelstjenester, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.
- Subsidiært anføres det at innklagedes merke krenker klagers rett her i riket til varemerket ZARA, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.
- For å underbygge at merket er innarbeidet og velkjent har klager sendt inn en skjermdump av et søk på Google på «zara». Av skjermdumpen fremkommer det blant annet en oversikt over butikker med navnet Zara i Oslo-området.

#### § 4 første ledd bokstav b

- Innklagedes merke omfatter tjenestene «entertainment; sporting and cultural activities» i klasse 41.
- Klagers eldre registreringer har vern for alt av varer i klasse 25, og tjenestene «annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter» i klasse 35. Klager har gjennom sine varemerkeregistreringer også vern for blant annet «demonstrasjon av varer; salgsfremmende tjenester (for tredjemann); auksjonssalg», og spesifiserte engros- og detaljstjenester i klasse 35.
- Klager er uenig i at det kun foreligger lav grad av likeartethet mellom enkelte tjenester i klasse 35 og 41.
- Tjenestene «entertainment; sporting and cultural activities» i klasse 41 i innklagedes merke omfatter tjenester som «motevisninger som underholdning», «underholdning i form av moteshow», «organisering og presentering av underholdningsdisplay vedrørende stil og mote».
- Mellom de nevnte tjenestene i klasse 41 foreligger det sterk likeartethet med eksempelvis «klær» i klasse 25, og «organisering av diverse utstillinger og messer, modelltjenester for reklame og salg, salgsfremmende tjenester (for tredjemann)» i klasse 35, omfattet av klagers eldre registreringer.
- Tjenestene «organisering av utstillinger for handels- og reklameformål, handels- og reklameutstillinger, organisering av messer for salg og markedsføring; salgsfremmende tjenester og markedsføringstjenester tilveiebragt av et handelsselskap ved hjelp av kundelojalitetskort; modelltjenester for reklame og salg; salgsfremmende tjenester (for tredjemann); markedsførings-, reklame- og ledelsestjenester for og på kjøpesentre» i klasse 35, omfatter «organisering av motevisninger for salgformål, moteshow for kommersielle formål, organisering av moteoppvisninger for kommersielle formål, fremming av motevaresalg gjennom salgsfremmende artikler i tidsskrifter». Det foreligger likeartethet mellom disse tjenestene i klasse 35, og innklagedes «motevisninger som underholdning»,

«underholdning i form av moteshow», «organisering og presentering av underholdningsdisplay vedrørende stil og mote», omfattet av innklagedes merke i klasse 41.

- Hvis klager bistår en tredjepart, for eksempel et kjøpesenter, som skal ha motevisninger, så vil slik bistand falle inn under klasse 35, mens selve motevisningen til tredjeparten vil omfattes av klasse 41. Hvis motevisningen presenteres under navnet ZHARA (alternativt ZARAH) vil forvekslingsfare lett oppstå. Det foreligger også ifølge Patentstyrets egen kryssgranskingsliste likeartethet mellom «organisering av reklame- og handelsutstillinger» i klasse 35 og «organisering av utstillinger for kulturelle og utdanningsformål» i klasse 41.
- Tjenesteangivelsene «produksjon av radio- og tv-programmer» og «filmproduksjon», som omfattes av innklagedes merke i klasse 41, er videre likeartede med «produksjon av radio og tv-reklame» og «produksjon av reklamefilmer» i klasse 35, omfattet av klagers registreringer. I tillegg omfatter overbegrepene «annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester» i klasse 35, en rekke tjenester som ligger tett på diverse underholdnings-, sportslige og kulturelle tjenester i klasse 41, både med hensyn til tjenestenes art, bruksformål og omsetningskanaler.
- Når det gjelder kjennetegnslikheten, er klager enig i at den mest nærliggende måten å uttale innklagedes merke på er ZHARA. Merket omtales også slik i WIPO og Patentstyret. En alternativ oppfatning er ZARAH. Andre måter å oppfatte merket på virker mer kunstige. Det krever ingen tankevirksomhet for å oppfatte merket som ZHARA.
- Patentstyret tar følgelig feil når man legger til grunn at merkenes fonetiske likheter ikke kan tillegges nevneverdig vekt. ZARA og ZHARA er tilnærmet identiske fonetisk. Det figurative i innklagedes merke er ikke tilstrekkelig for å unngå risiko for forveksling, og konseptuelt vil merkene lett lede tanken mot et jentenavn.
- Merkene er så like at forbrukerne vil kunne komme til å feil av dem, da omsetningskretsen, som ikke har anledning til å sammenligne merkene side om side i kjøpsituasjonen, må stole på en ufullstendig kjennetegnserindring.

#### § 4 andre ledd

- Klagers varemerkerettigheter til ZARA er velkjent for bekledningsartikler og klesbutikker i både Norge og internasjonalt.
- Søk på ZARA på Google gir kun treff med tilknytning til klagers klær og kleskjeder, jf. vedlegg 2. Av omtalen på Wikipedia, som det vises til i skjermdumpen, fremkommer det blant annet at Zara er den største motekjeden i Europa målt i antall butikker, og at kjeden er kjent for å ikke reklamere. Kjeden åpnet sin første butikk i Norge i 2006, og har per dags dato fem butikker hvorav tre er i Oslo, én i Stavanger og én i Kristiansand. Siden nordmenn reiser mye, har den relevante omsetningskretsen i Norge mest sannsynlig også kommet over Zara-butikker på sine reiser i Europa.



- ZARA er et svært velkjent varemerke her i riket og har krav på en utvidet beskyttelse. Når innklagedes merke benyttes på de aktuelle tjenestene vil bruken føre med seg risiko for assosiasjon, og representere en urimelig utnyttelse av klagers velkjente og berømte ZARA-brand, samt av klagers innsats, og vil dessuten føre med seg en sannsynlighet for skade både på særpreget og på anseelsen som er knyttet til klagers varemerker.
- Klagenemnda bes med dette om at internasjonal registrering nr. 1406893 oppheves.

#### **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**

- 10 Klagenemnda vil først vurdere klagers subsidiære påstand, nemlig spørsmålet om klagers varemerke ZARA er «velkjent», og om bruken av innklagedes kombinerte merke dermed vil medføre en «urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse (goodwill)», jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 andre ledd.

- 11 Varemerkeloven § 4 andre ledd lyder:

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

- 12 Vilkåret om at varemerke er «velkjent» er ifølge EU-domstolens avgjørelse i C-375/97, Chevy, avsnitt 26 og 28, 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. I vurderingen må det tas hensyn til «alle sagens relevante omstændigheder, således navnlig varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af bruken af varemærket, samt størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket», jf. C-375/97, Chevy, avsnitt 27.

- 13 Ifølge juridisk teori ligger det i ordet «velkjent» at det kreves «et visst bekjenthetsnivå», jf. Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utg., 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».

- 14 Klager anfører at ZARA er et svært velkjent varemerke for bekledningsartikler og klesbutikker, både i Norge og internasjonalt, og ved søk på «Zara» på Google får man kun treff tilknyttet klagers klær og kleskjeder. Vedlagte skjermpdump i vedlegg 2 skal understøtte dette, og viser til aktuelle ZARA-klesbutikker i Oslo-området og til omtale av ZARA på Wikipedia. På Wikipedia fremkommer det blant annet at ZARA er den største motekjeden i Europa, at kjeden er kjent for å ikke reklamere, og at kjeden åpnet sin første butikk i Norge i 2006, hvorav tre er lokalisert i Oslo, én i Stavanger og én i Kristiansand.
- 15 Etter Klagenemndas syn er dokumentasjonen ikke tilstrekkelig til å underbygge at ZARA er velkjent for bekledningsartikler og klesbutikker. Det er kun innsendt én skjermdump, og eksempelvis ingenting i form av «harde fakta», som salgstall, markedsandel eller markedsundersøkelser, som underbygger at ZARA har vært brukt i tilknytning til bekledningsartikler og klesbutikker i Norge i årene forut for søknadsinnleveringen av innklagedes merke. Dokumentasjonen er derfor for svak for å legge til grunn at ZARA er velkjent for de aktuelle varene og tjenestene etter varemerkeloven § 4 andre ledd.
- 16 Etersom vilkåret om at merket er velkjent ikke er oppfylt, kommer ikke bestemmelsen i varemerkeloven § 4 andre ledd her til anvendelse, og Klagenemnda finner det dermed ikke nødvendig å ta stilling til om bestemmelsens øvrige vilkår er oppfylt.
- 17 På denne bakgrunn legger Klagenemnda til grunn at innklagedes registrering nr. 1406893 ikke er registrert i strid med varemerkeloven § 4 andre ledd.
- 18 Klagenemnda går så over til å vurdere klagers prinsipale påstand, det vil si spørsmålet om det yngre merket er forvekselbart med klagers registrering nr. 272523, ordmerket ZARA, internasjonal registrering nr. 0752502, ordmerket ZARA, og registrering nr. 202991, det kombinerte merket ZARA, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 19 Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd. De to elementene kan ikke vurderes separat, jf. Høyesteretts dom i HR-1998-63-A COSMEA, og Annen avdelings avgjørelse 6747 side 11, CONDIS, samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabèl/Puma, avsnitt 18 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer, avsnitt 17.
- 20 Forvekslingsfare må videre vurderes ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene. Spørsmålet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnernes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 21 Når det gjelder vurderingen av vare- og tjenestelagslikhet må det tas i betraktning de relevante kriteriene som det normalt vil være riktig å tillegge vekt ved vurderingen av om det foreligger likeartethet, herunder blant annet tjenestenes art, tiltenkte formål, anvendelse og

om de er i konkurranse med hverandre eller er komplementære, se EU-domstolens avgjørelse C-39/97, Canon, avsnitt 23. De nevnte kriteriene er bare eksempler, og utgjør ikke en uttømmende oversikt over relevante kriterier. Andre kriterier som også har blitt nevnt i rettspraksis er om tjenestene har samme distribusjonskanaler og om tjenestene normalt har samme kommersielle opprinnelse, se for eksempel EU-rettens avgjørelser T-99/01, Mystery/Mixery, avsnitt 40, og T-85/02, Castillo/El Castillo, avsnitt 38.

- 22 Innklagedes merke er gitt virkning for «entertainment; sporting and cultural activities» i klasse 41. Klager viser til at underkategoriene «motevisninger som underholdning», «underholdning i form av moteshow», «organisering og presentering av underholdningsdisplay vedrørende stil og mote», er omfattet av disse tjenesteangivelsene. Klagenemnda er i utgangspunktet enig i at dette er eksempler på tjenesteangivelser som omfattes av den generelle tjenesteangivelsen «entertainment» i klasse 41, men skal likevel understreke at dette ikke er tjenester som innklagede spesifikt har søkt beskyttelse for.
- 23 Klager anser «underholdning i form av moteshow» og lignende tjenester i klasse 41 for å være sterkt likeartede med «klær» og tilhørende varer i klasse 25, omfattet av internasjonal registrering nr. 0752502 og registrering nr. 202991. Innklagede sin varefortegnelse omfatter som nevnt «entertainment» i sin generelle form. Som nevnt over i avsnitt 22, faller klagers eksempel inn under disse generelle tjenestene i teorien. Det foreligger likevel klare forskjeller i formål og bruksområder mellom varer i klasse 25 og tjenester i klasse 41. Slike varer og tjenester er heller ikke komplementære, og ikke i konkurranse med hverandre. Riktignok kan «underholdning i form av moteshow» ha en tilknytning til «klær», da moteshow og klær, *de facto*, kan tilbys under samme varemerke, og rette seg mot samme omsetningskrets. En slik *faktisk* likhet mellom varene og tjenestene, er likevel ikke tilstrekkelig for å begrunne likeartethet mellom varene og tjenestene i klasse 25 og 41, vurdert etter de relevante kriteriene for vurderingen av likhet eller ulikhet i vare- og tjenesteslag, jf. henvisningen til relevant praksis vedrørende dette i avsnitt 21 ovenfor. Klagenemnda har derfor kommet til at det ikke foreligger vare- og tjenesteslagslikhet mellom varene og tjenestene i klasse 25 og 41.
- 24 Videre anfører klager at tjenestene «organisering av motevisninger for salgsformål, moteshow for kommersielle formål, organisering av moteoppvisninger for kommersielle formål, fremming av motevaresalg gjennom salgsfremmende artikler i tidsskrifter», er omfattet av klagers registreringer i klasse 35, og at disse tjenestene er likeartede med «motevisninger som underholdning», «underholdning i form av moteshow», «organisering og presentering av underholdningsdisplay vedrørende stil og mote» i klasse 41. Klager bemerker at bistand til en tredjepart, for eksempel et kjøpesenter, som skal ha motevisninger, faller inn under klasse 35, mens selve motevisningen til tredjeparten vil omfattes av klasse 41.
- 25 Klager anser at tjenestene «motevisninger som underholdning», «underholdning i form av moteshow», «organisering og presentering av underholdningsdisplay vedrørende stil og mote» i klasse 41, har en viss likhet med «organisering av motevisninger for salgsformål» og


lignende i klasse 35. Slike tjenester har imidlertid ulike formål, da tjenestene i klasse 35 er utpreget salgsfremmende, mens tjenestene i klasse 41 er underholdningstjenester. Klagers tjenester tilbys videre av reklamebyråer og retter seg mot profesjonelle tilbydere, som ønsker sine produkter markedsført på en motevisning, mens tjenestene i klasse 41 også retter seg mot den vanlige sluttforbrukeren. Disse tjenestene i klasse 35 og 41 er heller ikke komplementære, og det foreligger ikke noe direkte konkurranseforhold mellom dem. Samlet sett er Klagenemnda likevel enig med Patentstyret i at det foreligger en lav grad av tjenesteslagslikhet mellom disse tjenestene i klasse 35 og 41.

- 26 Klagenemnda anser også at det foreligger en lav grad av likeartethet mellom «organisering av reklame- og handelsutstillinger» i klasse 35, og «organisering av utstillinger for kulturelle og utdanningsformål» i klasse 41.
- 27 Videre anser klager at «produksjon av radio- og tv-programmer» og «filmproduksjon» i klasse 41, er likeartet med «produksjon av radio og tv-reklame» og «produksjon av reklamefilmer» i klasse 35. For øvrig vil overbegrepene «annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester» i klasse 35 i klagers merker, omfatte en rekke tjenester som ligger tett på diverse underholdnings-, sportslige- og kulturelle tjenester i klasse 41, med hensyn til tjenestenes art, bruksformål og omsetningskanaler.
- 28 Klagenemnda er av den oppfatning at «produksjon av reklamefilmer» i klasse 35 har et annet formål enn «produksjon av radio- og TV-programmer» og «filmproduksjon» i klasse 41, da førstnevnte har et salgs- og markedsførende formål, mens sistnevnte har et informativt og underholdende formål. Forbrukeren er også vant til å skille mellom reklamefilmer og filmer ment for underholdning, med hensyn til innhold og formål. Videre er det vanlig at reklamefilmer og underholdningsfilmer/programmer produseres og tilbys av forskjellige tilbydere, samtidig som produksjonen av den ene «filmtypen» ikke er avhengig av den andre – reklamefilmer og underholdningsfilmer/programmer er verken komplementære eller i konkurranse med hverandre. Eppersom reklamefilmer og TV-programmer likevel kan overføres gjennom de samme kanalene, for eksempel via lineær TV eller strømmetjenester, og vil ha overlappende omsetningskretser, foreligger det i det minste en lav grad av likeartethet mellom «produksjon av radio og tv-reklame» og «produksjon av reklamefilmer» i klasse 35, og «produksjon av radio- og TV-programmer» og «filmproduksjon» i klasse 41.
- 29 Klagenemnda har etter dette kommet til at det i beste fall foreligger en lav grad av tjenesteslagslikhet mellom underkategoriene «motevisninger som underholdning», «underholdning i form av moteshow», «organisering og presentering av underholdningsdisplay vedrørende stil og mote» i klasse 41, og enkelte tjenester i klasse 35 omfattet av klagers tre eldre registreringer. Det samme gjelder «produksjon av radio og tv-reklame» og «produksjon av reklamefilmer» i klasse 35, og «produksjon av radio- og TV-programmer» og «filmproduksjon» i klasse 41.
- 30 Det avgjørende spørsmålet er om det foreligger tilstrekkelig merkelikhet ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig i lys av gjennomsnitts-

forbrukerens oppmerksomhetsnivå og tatt i betraktning av hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes.

- 31 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkens enkelte deler. Han/hun må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96, Gut Springenheide, avsnitt 31. Det må imidlertid tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bildet han/hun har av dem i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker, avsnitt 35 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, avsnitt 25.
- 32 Gjennomsnittsforbrukeren for tjenestene i klagers merker i klasse 35, og i innklagedes merke i klasse 41, vil både være profesjonelle næringsdrivende og private sluttbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96, Gut Springenheide.
- 33 I henhold til rettspraksis må den konkrete forvekselbarhetsvurderingen skje i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg, enten iboende særpreg eller gjennom bruk, vil ha en større beskyttelsessfære enn et merke med mindre særpreg, jf. EU-domstolens uttalelser i C-251/95 Sabel/Puma avsnitt 24 og C-39/97 Canon/Metro Goldwyn-Mayer avsnitt 18.
- 34 ZARA, som gjenfinnes i de tre motholdene, vil oppfattes som en variant av kvinnenavnet Sara, og har ingen betydningsmessig tilknytning til de aktuelle tjenestene i klasse 35. ZARA har derfor en normal grad av særpreg i tilknytning til de aktuelle tjenestene.
- 35 Ved vurderingen av kjennetegnslighet må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet må vektlegges, jf. C-251/95, Sabèl/Puma, avsnitt 23 og C-342/97, Lloyd v. Klijsen, avsnitt 27.



- 36 Merkene som skal vurderes er det kombinerte merket, , mot tre eldre registreringer, som angitt i avsnitt 3, som alle består av ZARA.
- 37 Innklagedes merke kan uttales og oppfattes på ulike måter. Klagenemnda finner likevel at en ikke helt ubetydelig del av omsetningskretsen, i sin søken etter å finne en måte å uttale og oppfatte merket på, vil oppfatte innklagedes merke som bestående av ordet ZHARA. Oppfattet på denne måten, har merket klare fonetiske likheter med de tre eldre ZARA-registreringene. Når innklagedes merke oppfattes på denne måten, vil merkene videre kunne oppfattes som ulike varianter av samme kvinnenavn. Visuelt sett er merkene derimot svært ulike, da bokstavene er plassert i en tilfeldig rekkefølge i innklagedes merke, inni en

kvadratisk ramme, noe som gir det nyeste merket et svært ulikt visuelt helhetsinntrykk, sammenlignet med klagers tre eldre registreringer.

- 38 Helhetsvurderingen av forvekslingsfare er sammensatt av både vare- og tjenesteslagslikheten og kjennetegnslikheten, og mellom disse momentene er det et gjensidig forhold. En lav grad av vare- og tjenesteslagslikhet kan oppveies av en høy grad av kjennetegnslikhet, og motsatt. Se blant annet EU-domstolens avgjørelse i C-171/06 P, T.I.M.E. ART, avsnitt 35. I denne saken foreligger kun en lav grad av tjenesteslagslikhet mellom enkelte tjenester i klasse 35 og 41, og en svært lav grad av visuell likhet mellom merkene. Etter Klagenemndas syn er det særlig figurutformingen som gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved i møtet med innklagedes merke, noe som medfører at det synsmessige inntrykket merket etterlater, er av sentral betydning for helhetsinntrykket. Riktignok kan merkene oppfattes som mer like uttale- og assosiasjonsmessig. Klagenemnda er likevel av den oppfatning at disse *likhetene* ikke evner å motvirke de klare *ulikhetene* som her foreligger i vare- og tjenesteslag, og visuell fremtoning.
- 39 Den innsendte dokumentasjonen er videre for svak for å dokumentere at varemerket ZARA har et styrket særpreg for bekledningsartikler og klesbutikker, som følge av «virkninger av bruk», jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Klagenemnda er av den oppfatning at økt bevissthet og kjennskap til det eldre merket i den relevante omsetningskretsen, som følge av bruk, kan føre til at omsetningskretsen i lettere grad forveksler det eldre merket med et lignende eller identisk nyere merke. Ettersom vare- og tjenesteslagslikhet og/eller identitet er en forutsetning for at forvekslingsfare foreligger etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd, ville et påvist styrket særpreg av varemerket ZARA uansett ikke hatt påvirkning på helhetsvurderingen i denne saken, all den tid ingen vare- og tjenesteslagslikhet foreligger mellom bekledningsartikler og klesbutikker, og de tjenestene som omfattes i innklagedes merke i klasse 41.
- 40 Klagenemnda har etter en helhetsvurdering kommet til at innklagedes kombinerte merke ikke er forvekselbart med klagers tre varemerkeregistreringer bestående av ZARA.
- 41 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at internasjonal registrering nr. 1406893 heller ikke er registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b, og blir å opprettholde for samtlige tjenester i klasse 41.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Torger Kielland  
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree  
(sign.)