



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00092
Dato: 23. oktober 2020

Klager: Bayerische Motoren Werke AG
Representert ved: Advokatfirmaet Schjødt AS

Innklaget: Paalupaikka Oy

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

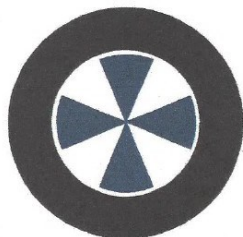
Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine Haug-Hustad og Thomas Strand-Utne

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 19. mars 2020, hvor Patentstyret etter en administrativ overprøving opprettholdt registrering nr. 288288, det kombinerte merket BLAUKREUZ WHEELS, for varer i klasse 12.



BLAUKREUZ WHEELS

Klasse 12: Hjul for kjøretøyer; Hjulfelger for kjøretøyer; Hjulnav for kjøretøyer.

- 3 Bayerische Motoren Werke AG innleverte administrativ overprøving 1. november 2019 med krav om at registreringen må oppheves som ugyldig, jf. varemerkeloven § 35 og § 40, basert på at registreringen er egnet til å forveksles med kravstillers internasjonale registrering nr. 0673219, det kombinerte merket BMW, nr. 1320641, det kombinerte merket BMW, 0955419, figurmerke, nr. 46029, det kombinerte merket BMW, nr. 1125742, det kombinerte merket BMW, og nr. 1241163, figurmerke, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

Internasjonal registrering nr. 0673219, det kombinerte merket BMW, er gitt virkning for blant annet følgende varer:



Klasse 7: Machines for working metal, wood and plastics, machines for the automobile industry; packaging machines; machine tools; parts of all the above machines; motors and engines

(excluding motors for land vehicles); motor and engine parts; machine coupling and transmission elements (except for land vehicles).

Internasjonal registrering nr. 1320641, det kombinerte merket BMW, er gitt virkning for blant annet følgende varer:



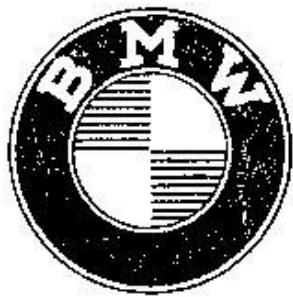
Klasse 4: Industrial oils; industrial greases; lubricants; engine oils; gear oils; petrol additives; additives for fuels for vehicles; fuel for vehicles.

Internasjonal registrering nr. 0955419, figurmerke, er gitt virkning for blant annet følgende varer:



Klasse 12: Motor vehicles and their parts; apparatus for locomotion by land, air or water.

Internasjonal registrering nr. 46029, det kombinerte merket BMW, er gitt virkning for blant annet følgende varer:



Klasse 12: Kjøretøyer, luftfartøyer, automobiler, motorsykler, motortrehjulssykler, sykler, tilbehør til automobiler, motorsykler og sykler, motorer deriblant flymotorer for faste, flytende og gassformede drivstoffer, samt bestand- og tilbehørdeler for slike motorer.

Internasjonal registrering nr. 1125742, det kombinerte merket BMW, er gitt virkning for blant annet følgende varer:



Klasse 12: Vehicles including bicycles and accessories therefor; apparatus for locomotion by land, air and water; pushchair and accessories therefor, safety seats for children and accessories therefor.

Internasjonal registrering nr. 1241163, figurmerke, er gitt virkning for blant annet følgende varer:



Klasse 12: Motor vehicles and parts thereof included in this class; apparatus for locomotion by land, air or water.

- 4 Klage innkom 15. mai 2020. Patentstyret har den 29. juni 2020 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret tok utgangspunkt i kravstillers subsidiære anførsel om vern etter varemerkeloven § 4 andre ledd, og kom til at kravstillers merke er velkjent, men også til at det kombinerte merket BLAUKREUZ WHEELS ikke vil utløse en assosiasjon til det eldre velkjente merket, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 andre ledd. Merket er heller

ikke egnet til å forveksles med kravstillers registreringer og krenker derfor ikke en annens varemerkerett her i riket etter varemerkeloven § 16 første ledd bokstav a. Registreringen av det kombinerte merket BLAUKREUZ WHEELS ble derfor opprettholdt.

- For Patentstyret var det innlevert et ganske stort dokumentasjonsgrunnlag som viste bruk, annonser og reklamemateriell, salgshall og markedsføringskostnader de siste tiår og at BMW-kjennetegnet er rangert høyt som et verdenskjent merke. På bakgrunn av dokumentasjonen, kom Patentstyret til at kravstillers logo med BMW er et meget velkjent varemerke for biler og deler til biler i Norge. Det presiseres at det er det kombinerte merket BMW, i fargene svart, hvit og blå som er innarbeidet og kjernen i det velkjente merket.
- Under spørsmålet om assosiasjonsrisiko, la Patentstyret til grunn at gjennomsnittsførbrukeren for bil- og bildeler i klasse 12, vil være profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttbrukere, og ha et forholdsvis høyt oppmerksomhetsnivå.
- Innehavers merke er registrert for «*hjul for kjøretøyer; hjulfelger for kjøretøyer; hjulnav for kjøretøyer*» i klasse 12, mens kravstillers merke på sin side er velkjent for biler og det foreligger en klar vareslagslikhet mellom merkene.
- I vurderingen av merkelikhet, la Patentstyret til grunn at merkene har likhetstrekk ved at de begge innehar en enkel geometrisk form, nemlig en svart tykk sirkel. Imidlertid ble resten av utformingen ansett å være forskjellig, blant annet utformingen av midten av sirkelen og plasseringen av tekstelementene. Det vises også til at mange vil oppfatte figuren som utseende til et nokså enkelt felgdesign. Konseptuelt er det ingen likhet mellom merkene. Merketeksten BMW og BLAUKREUZ WHEELS gjør at merkene skiller seg klart fra hverandre ved at de har forskjellig betydningsinnhold, og dette gjør at merkene også er fonetisk forskjellige.
- Tatt i betraktning at oppmerksomhetsnivået for varene i klasse 12 er høyt og at den konkrete oppstillingen av elementene gir merkene ulike forestillingsbilder, fører det til at merkene har så ulike helhetsinntrykk at innehavers merke ikke vil utløse en assosiasjon til det velkjente merket.
- Når det ikke foreligger assosiasjon etter § 4 andre ledd, vil det etter Patentstyrets oppfatning heller ikke være forvekslingsfare mellom innehavers merke og kravstillers registrerte merke etter § 4 første ledd.
- Villkårene i § 4 første og andre ledd er ikke oppfylt, og bruken av innehavers merke vil ikke krenke en annens rett etter varemerkeloven § 16 bokstav a.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse påklages. Innklagedes varemerkeregistrering må settes til side som ugyldig, jf. varemerkeloven § 35 første ledd jf. § 16 bokstav a.
- Klager anfører prinsipalt at innklagedes merke er registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a jf. § 4 første ledd bokstav b, og anfører følgende:
- Vareslagene i innklagedes merke er fullt ut omfattet av vareslagene som klagers merke er registrert for.
- Oppmerksomhetsnivået for de aktuelle varene i klasse 12 må ikke legges for høyt. BMW-logoen er registrert for tilbehør til bil, slik som hjul, der oppmerksomhetsnivået ikke vil være like høyt som for selve kjøretøyet.
- Både synsbildet, lydbildet og forestillingsbildet i BW-logoen har tydelige likheter med BMW-logoen. BW-logoen kopierer vesentlige og iøynefallende elementer ved BMW-logoen. I likhet med BMW-logoen, består BW-logoen av vifteformede elementer omsluttet av sirkelformede elementer. De vifteformede elementene i begge varemerkene er alternerende hvitt og blått. I begge merkene er de vifteformede elementene omsluttet av en tynn hvit sirkel, som i tur er omsluttet av en tykkere svart sirkel. Sett hen til disse likhetene, kan det ikke ha avgjørende betydning at BW-logoen har åtte vifteformede elementer i midten av sirkelen, mens BMW-logoen har fire.
- Heller ikke er merketeksten BLAUKREUZ WHEELS egnet til å distansere BW-logoen fra BMW-logoen. Uttrykket er tysk og betyr blåkors-hjul på norsk. Dette henspiller språklig på det tyske merket BMW, både ved bruken av tysk språk og ved at BLAUKREUZ WHEELS naturlig forkortes til BW som ligner BMW.
- Det foreligger både vareslagsidentitet og kjennetegnslighet, og på denne bakgrunn en forvekslingsfare mellom BW-logoen og den eldre BMW-logoen.
- Klager viser til at markedsdomstolen i Finland (i sak 493/18, 04.10.18 og sak 494/18, 04.10.18) og den regionale domstolen i Frankfurt (sak 2-06 O 169/17, 06.02.19) i samme saksforhold har konkludert at det foreligger forvekslingsfare mellom BW-logoen (med eller uten teksten *BLAUKREUZ WHEELS*) og BMW-logoen.
- Subsidiært anfører klager at innklagedes merke er registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a jf. § 4 andre ledd, og viser til anførsler og de samme bevis som ble fremsatt for Patentstyret.
- Bilag 5-25 er bevis for at merket er velkjent:

Bilag 5: The BMW logo – meaning and history, bilag 3 til begjæringen om administrativ overprøving.

Bilag 6: Utdrag fra Fahrfreude, nr. 1 1995, bilag 4 til begjæringen om administrativ overprøving.

- Bilag 7:** Helsides annonse i Finansavisen Motor, 2008, bilag 5 til begjæringen om administrativ overprøving.
- Bilag 8:** Helsides annonse i Aktuell Kunst, 2009, bilag 6 til begjæringen om administrativ overprøving.
- Bilag 9:** Helsides annonse i Dagens Næringsliv, 2011, bilag 7 til begjæringen om administrativ overprøving.
- Bilag 10:** Helsides annonse i Fokus, 2012, bilag 8 til begjæringen om administrativ overprøving.
- Bilag 11:** Helsides annonse i Politihunden, 2013, bilag 9 til begjæringen om administrativ overprøving.
- Bilag 12:** Helsides annonse i I Sporet, 2014, bilag 10 til begjæringen om administrativ overprøving.
- Bilag 13:** Helsides annonse i SjusjøPosten, 2015, bilag 11 til begjæringen om administrativ overprøving.
- Bilag 14:** Helsides annonse i Kapital, 2016, bilag 12 til begjæringen om administrativ overprøving.
- Bilag 15:** Helsides annonse i Vi Over 60, 2017, bilag 13 til begjæringen om administrativ overprøving.
- Bilag 16:** Helsides annonse i Oslo maraton-brosjyre, 2018, bilag 14 til begjæringen om administrativ overprøving.
- Bilag 17:** Reklamefilm for BMW 3-serie, 2011, bilag 15 til begjæringen om administrativ overprøving.
- Bilag 18:** Reklamefilm for BMW 3-serie, 2015, bilag 16 til begjæringen om administrativ overprøving.
- Bilag 19:** Reklamefilm for BMW 225xe, 2016, bilag 17 til begjæringen om administrativ overprøving.
- Bilag 20:** Liste over annonser i perioden 01.01.14–31.12.18, bilag 18 til begjæringen om administrativ overprøving.
- Bilag 21:** "*Bilsalget i 2015: Tidenes bronseplass*", artikkel fra www.dinside.no, bilag 19 til begjæringen om administrativ overprøving.
- Bilag 22:** Salgstall og markedsføringskostnader i Norge 2010–2018, bilag 20 til begjæringen om administrativ overprøving.
- Bilag 23:** Reputation Institute: World's Most Reputable Companies 2011–2017, bilag 21 til begjæringen om administrativ overprøving.
- Bilag 24:** YouGov Brand Index: årlig rangering av de mest berømte varemerkene innen bilbransjen i Norge i 2014, bilag 22 til begjæringen om administrativ overprøving.

Bilag 25: Complex: The 50 Most Iconic Brand Logos of All Time (BMW-logoen på 38. plass), 2013, bilag 23 til begjæringen om administrativ overprøving.

- Bevisene dokumenterer at klagers BMW-logo nyter et utvidet varemerkerettslig vern som et velkjent varemerke i Norge.
- Terskelen for assosiasjonsrisiko er lavere enn terskelen for forvekslingsfare. På bakgrunn av de momenter som ble trukket frem ovenfor om vareslags- og merkelikhet, må det legges til grunn at merkene er svært like i vesentlige trekk og skaper lignende helhetsinntrykk som gjør at det foreligger en risiko for assosiasjon mellom merkene.
- Enhver bruk av innklagedes merke for varene i klasse 12, vil medføre en slitasje på eksklusiviteten og blikkfangereffekten til BMW-logoen som gjør at dets særpreg og anseelse vil lide skade. Videre vil bruken av innklagedes merke innebære snylting, det vil si en urimelig utnyttelse av den opparbeidede goodwill knyttet til klagers velkjente merke (BMW-logoen).
- Siden vareslagene er identiske, som i denne saken, vil det normalt presumeres å skje en urimelig utnyttelse når det yngre merket er likt nok til å skape assosiasjoner til det velkjente varemerket.
- Det at klagers merke (BMW-logoen) er en av verdens mest berømte varemerker, tilsier også at det skal mindre til før man kan anta at urimelig utnyttelse eller skade foreligger.
- Patentstyret har uriktig lagt til grunn at innklagedes merke består av hvite og mørkegrå «kakestykker». I varemerkesøknaden er merket beskrevet som «A round black sign, in the middle of which is a round, blue and white figure. Beneath the sign are the words BLAUKREUZ WHEELS».
- For klager fremstår det som underlig at Patentstyret kan konkludere med at et hjuldesign med blå og hvite ruter og tysk tekst, ikke vil vekke assosiasjoner til ett av verdens mest kjente bilmerker, tyske BMW. Klager viser her til at Patentstyret i søstersaken, innsigelsen mot innklagedes registrering nr. 304814, det kombinerte merket BLAUKREUZ, kom til motsatt resultat og opphevet innklagedes registrering.
- Innklagede har bevisst lagt sitt kjennetegn helt opptil BMW-logoen, kun med visse justeringer i de ulike elementene, for å dra fordeler og trekke urimelige veksler på BMW-logoens berømmethet. Det knytter seg også et særlig renommé for kvalitet og eksklusivitet til BMW-logoen, som innklagede forsøker å utnytte og vil skade gjennom bruk av BW-logoen.
- For å illustrere innklagedes subjektive hensikt, vises det til innklagedes EU-søknader 013110887 (Volare), 013114251 (GOGO) og 13311841 (Torq), som ble nektet registrert av EUIPO etter innsigelser fra henholdsvis Volvo, Audi og Ford. Dette viser at innklagedes merke føyer seg inn i rekken av systematiske etterligning av velkjente varemerker i bilbransjen.



7 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede har ikke besvart klagen.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 10 Spørsmålet som Klagenemnda skal ta stilling til, er om registreringen av det kombinerte merket BLAUKREUZ WHEELS skal oppheves, jf. varemerkeloven § 35, jf. § 16 bokstav a.
- 11 Etter varemerkeloven § 35 kan en registrering oppheves som ugyldig dersom bruken av det registrerte merket krenker en annens varemerkerett her i riket, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første eller andre ledd.
- 12 I likhet med Patentstyret finner Klagenemnda det mest hensiktsmessig å ta utgangspunkt i klagers subsidiære anførsel om vern etter varemerkeloven § 4 andre ledd, da dette vurderes som det mest nærliggende grunnlag for å gi klager medhold.
- 13 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)».
- 14 Spørsmålet for Klagenemnda er dermed om klagers merke er velkjent, og hvis ja, om det kombinerte merket BLAUKREUZ WHEELS utløser en assosiasjonsrisiko med klagers velkjente merke som medfører en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente merkets særpreg eller anseelse, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.

- 15 Vilkåret om at et varemerke er velkjent er 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. EU-domstolens avgjørelse i C-375/97, Chevy, avsnitt 26 og 28. Ivurderingen av om et merke er , velkjent skal 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. Klagenemnda bemerker at det ikke er intensiteten av markedsføringen som i seg selv er avgjørende, men hvilken virkning bruken av merket har hatt overfor den relevante omsetningskretsen, jf. HR-2005-1905-A, Gule sider, avsnitt 54.
- 16 Klagenemnda slutter seg til Patentstyrets vurdering av bevisene og finner det ikke tvilsomt at klagers merke er å anse som velkjente. Som begrunnelse for at BMW logoen er velkjent, er det lagt vekt på den dokumenterte oversikten over reklame- og annonsemateriell, tall på markedsføring og omsetning, de fremlagte rapporter/undersøkelser som viser at BMW-logoen er rangert høyt som et av verdens mest kjente varemerker og ett av de mest berømte varemerkene innen bilbransjen i Norge. Klagenemnda er for øvrig enig med Patentstyret i at det utover dokumentasjonen må anses som en alminnelig kjensgjerning at BMW-logoen er ett av de mer velkjente varemerkene i Norge. Klagenemnda legger til grunn at både figuren og merketeksten BMW er velkjent for biler, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.
- 17 Det neste spørsmålet er om innklagedes merke, når det anvendes på hjul, felger og hjulnav for kjøretøy, vil skape en assosiasjon til klagers velkjente varemerke, og om denne assosiasjonen vil medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkets særpreg eller anseelse.
- 18 Klagenemnda vil her understreke at assosiasjonsrisiko er nødvendig, men ikke i seg selv tilstrekkelig til at det foreligger en krenkelse etter varemerkeloven § 4 andre ledd, jf. EU-domstolen i sak C-487/07, L'oreal, avsnitt 37. Innehaveren av det velkjente merket må også sannsynliggjøre at assosiasjonen som skapes mellom merkene utgjør en urimelig utnyttelse av eller skade på merkets særpreg eller anseelse.
- 19 Vurderingen av om det foreligger en risiko for assosiasjon etter § 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 varemærket», jf. Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) side 43. Det kreves en likhet mellom merkene, men ikke en risiko for forveksling, jf. EU-domstolens avgjørelse C-408/01, ADIDAS/FITNESSWORLD, og C-552/09, Ferrero v OHIM, avsnitt 53. Graden av likhet skal medføre at omsetningskretsen i sin bevissthet skaper en forbindelse – en assosiasjon – mellom merkene.
- 20 Hvorvidt det foreligger en assosiasjonsrisiko, beror på en konkret helhetsvurdering hvor kjennetegnslikhet, vareslagslikhet og graden av hvor velkjent og særpreget klagers merke er,

vil være momenter i vurderingen, jf. C-136/08, Japan Tobacco v OHIM, avsnitt 26. Av EUDomstolens avgjørelse i sak C-552/09, Ferrero v OHIM, avsnitt 52, følger det at grunnlaget for vurdering av kjennetegnslighet etter § 4 andre ledd, i likhet med en tradisjonell forvekselbarhetsvurdering, skal være en visuell, fonetisk og konseptuell sammenligning av de aktuelle merkene som helhet.

- 21 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 12 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. Selv om oppmerksomhetsnivået for biler må anses å være høyere enn normalt, kan det ikke uten videre legges til grunn at oppmerksomhetsnivået er like høyt for innklagedes produkter. Det er likevel et sikkerhetsaspekt ved valg av bilhjul som gjør at slike kjøp trolig beror på en overveid beslutning. Klagenemnda legger etter dette til grunn at gjennomsnittsforbrukeren kan ha en noe høyere grad av oppmerksomhet ved kjøp av de aktuelle varene i klasse 12.
- 22 Når det gjelder vareslagslikhet, legger Klagenemnda uten videre til grunn at det foreligger likeartethet mellom innklagedes hjul, felger og hjulnav for kjøretøy og biler/kjøretøy som klagers merke er velkjent for. Klagenemnda bemerker her at hjul og felger normalt følger med ved omsetning av en bil, og at det er vanlig at bilens varemerke gjengis på felgene, hvilket det må legges til grunn at den relevante gjennomsnittsforbrukeren er kjent med.
- 23 I motsetning til Patentstyret, er Klagenemnda av den oppfatning at det er klagers merke, slik det er gjengitt i internasjonal registrering nr. 1241163, som er mest likt innklagedes kombinerte merke. I den påfølgende vurderingen av merkelikhet er det dermed følgende merker som vurderes:

Klagers velkjente merke	Innklagedes merke
	 BLAUKREUZ WHEELS

- 24 Figuren i innklagedes merke er bygd opp med samme grunnstruktur som klagers velkjente merke, nemlig en sort tykk sirkel ytterst, en hvit tynn sirkel, og en oppstilling av trekanter i

midten i annenhver blå og hvit utforming. I motsetning til Patentstyret, legger Klagenemnda til grunn at de fargede trekantene i innklagedes merke er blå, hvilket også er i samsvar med innklagedes egen beskrivelse av merket i varemerkesøknaden/slik merket er gjengitt i varemerkeregisteret. Innklagedes merke består imidlertid av åtte trekanter, i stedet for fire som i klagers velkjente merke, og kan sammen med tekstelementet WHEELS gi en større grad av assosiasjon til et bilhjul enn det klagers merke gjør. Bruken av åtte trekanter gjør også trekantene noe smalere enn i klagers merke. I tillegg består det innklagede merket av merketeksten BLAUKREUZ WHEELS, som deler av omsetningskretsen vil forstå som blåkors-hjul. Slik Klagenemnda ser det, leder ikke disse forskjellene gjennomsnittsforbbrukerens oppmerksomhet bort fra det faktum merkene har en påfallende og langt på vei sammenfallende bruk av figurative elementer, herunder fargebruk, som gjør at figurene helhetlig sett fremstår som ganske like.

- 25 Når den figurative utformingen av det yngre merket i sin grunnleggende struktur og oppbygning er så likt figuren i klagers merke, som må anses som ett av verdens mest velkjente merker og anvendes på bilrelaterte varer innenfor samme marked, er Klagenemnda kommet til at det yngre kombinerte merket BLAUKREUZ WHEELS, når det anvendes på hjul, felger og hjulnav for kjøretøy, er egnet til å skape en assosiasjon til klagers velkjente merke.
- 26 Det neste spørsmålet er hvorvidt den assosiasjonen som skapes mellom merkene utgjør en urimelig utnyttelse av eller skade på merkets særpreg eller anseelse. Det er innehaveren av det velkjente merket som må sannsynliggjøre at det foreligger en urimelig utnyttelse av eller skade på merkets særpreg eller anseelse.
- 27 Når det gjelder vilkåret «skade» på det velkjente merkets særpreg, også kjent som utvanning av blikkfangseffekten, må klager godtgjøre at det foreligger eller kan være en alvorlig risiko for «a change in the economic behaviour of the average consumer of the goods or services for which the earlier mark was registered», jf. EU-domstolen i sak C-252/07, Intel, avsnitt 76-77. Klager hevder at enhver bruk av innklagedes merke for varene i klasse 12 vil medføre en slitasje på eksklusiviteten og blikkfangereffekten til klagers velkjente merke, uten å utdype eller begrunne dette nærmere. Selv om kravet for å godtgjøre at det kan være en alvorlig risiko for utvanning av blikkfangseffekten i praksis ikke settes veldig høyt, kan ikke Klagenemnda se at klager i tilstrekkelig grad har begrunnet hvorfor eller hvordan vilkåret er oppfylt.
- 28 I det alternative vilkåret om «urimelig utnyttelse» av det velkjente merkets særpreg eller anseelse, vil dette være oppfylt når en tredjepart oppnår en uberettiget fordel av den goodwill som knytter seg til det velkjente merket. Vilåret er også kjent som det å snylte på eller det å dra nytte («free-riding») av det velkjente merkets suksess. Med henvisning til etablert rettspraksis, uttaler EU-retten i T-61/16, Coca Cola v. EUIPO, at en urimelig utnyttelse foreligger hvor det er «an attempt at clear exploitation and free-riding on the coat-tails of a famous mark. (...) the risk of free-riding is the risk that the image of the mark with a reputation or the characteristics which it projects will be transferred to the goods covered by

the mark applied for, with the result that the marketing of those goods will be made easier by that association with the earlier mark with a reputation», jf. avsnitt 65. Også i denne vurderingen vil graden av kjennetegnslighet, vareslagslikhet og hvor velkjent og særpreget klagers merke er, være relevante momenter, jf. EU-domstolen i sak C-487/07, L'oreal, avsnitt 44. I samme avsnitt uttaler EU-domstolen at det følger klart av «case-law that, the more immediately and strongly the mark is brought to mind by the sign, the greater the likelihood that the current or future use of the sign is taking, or will take, unfair advantage of the distinctive character or the repute of the mark».

- 29 Etter Klagenemndas vurdering er det nærliggende at den fastslåtte assosiasjonen som oppstår hos gjennomsnittsforbrukeren vil medføre at innklagedes merke vil dra en fordel av den suksess og goodwill som tilligger klagers velkjente merke. Til dette kommer det at merkene anvendes på svært likeartede varer, og at innklagede har valgt et merke som i høy grad er likt logoen til klager, som er ett av verdens mest velkjente merker og som umiddelbart er gjenkjennbart i omsetningskretsen. Det er ikke avgjørende hvorvidt likheten mellom merkene er bevisst eller ikke, men innklagede har valgt et merke som bygger på de samme merkeelementene og som er satt sammen på en påfallende lik måte, og det må legges til grunn at innklagede var kjent med klagers merke og dets popularitet på søknadstidspunktet. I så måte vil innklagede kunne nyte godt av en markedsføring som gjøres enklere på grunn av umiddelbare assosiasjonen som må antas å foreligge til det velkjente merket, jf. C-487/07, L'Oreal, avsnitt 44. Uten at det er nødvendig for å begrunne resultatet, vil Klagenemnda påpeke at klagers eksempler på innklagedes varemerkesøknader som ble nektet i EU, underbygger at innklagede kan ha dratt nytte av klagers velkjente merke i markedet.
- 30 Etter en helhetsvurdering, hvor alle sakens relevante forhold er tatt i betraktning, finner Klagenemnda at innklagedes bruk av det kombinerte merket BLAUKREZ WHEELS utgjør en urimelig utnyttelse av særpreget eller anseelsen til klagers velkjente merke.
- 31 Vilkårene etter varemerkeloven § 4 andre ledd er oppfylt, og innklagedes kombinerte merke BLAUKREZ WHEELS er registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a. Klagen har etter dette ført frem og Klagenemnda vurderer dermed ikke klagers prinsipale påstand om fare for forveksling etter varemerkeloven § 4 første ledd.
- 32 På bakgrunn av dette har Klagenemnda kommet til at klagen tas til følge, og at registrering nr. 288288, det kombinerte merket BLAUKREUZ WHEELS, må settes til side som ugyldig i sin helhet, jf. varemerkeloven § 35, jf. 16 bokstav a og § 4 andre ledd.

Sakskostnader

- 33 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 prøvet fordi den

var tvilsom, og om det er rimelig ut fra typen sak og forhold hos motparten å pålegge kostnadsansvar.

- 34 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.
- 35 Klager har fått medhold i saken fullt ut. I klagen fremgår det at det kreves sakskostnader tilkjent for både Patentstyret og Klagenemnda. I klagen er det fremmet krav om dekning av sakskostnader kr 74 000,- for behandlingen i Patentstyret, og for Klagenemnda kr. 38 282,-.
- 36 Klagenemnda finner grunnlag for å tilkjenne sakskostnader. Sakskostnader som er fremmet i anledning saken blir derved tilkjent, og beløpet utgjør kr 112 282,-. Beløpet anses å være rimelige og nødvendige kostnader forbundet med saken.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Registrering nr. 288288, det kombinerte merket BLAUKREUZ WHEELS, settes til side som ugyldig.
- 3 I sakskostnader betaler innklagede kr 112 282,- til klager innen to uker fra avgjørelsens meddelelse.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)