



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00065
Dato: 11. januar 2022

Klager: Nike Innovate C.V.
Representert ved: Tandberg Innovation AS

Innklaget: Shanghai Warrior Shoes CO., Ltd.
Representert ved: Pretor Advokat AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Liv Turid O. Myrstad og Amund Brede Svendsen

har kommet fram til følgende


AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 18. februar 2021, hvor figurmerket, internasjonal registrering nr. 1465009, med søknadsnummer 201906350, etter innsigelse ble opprettholdt for følgende varer:



Klasse 25: Footwear; sports shoes; boots; clothing; waterproof clothing; hats; hosiery; gloves [clothing]; neckties; mantillas; swimsuits; bathing trunks; strap [clothing]; gymnastic shoes.

- 3 Nike Innovate C.V. 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, nemlig registrering nr. 274126, nr. 266172, nr. 248190, nr. 237979, nr. 218484, nr. 164047, nr. 139012, nr. 139013, nr. 106702 og nr. 99825. Innsigelsen ble for disse registreringene også basert på at de eldre registreringene har styrket særpreg.
- 4 Nike Innovate C.V. baserte videre innsigelsen på at den internasjonale registreringen er registrert i strid med innsigers vern for sitt velkjente merke, det vil si den såkalte NIKE-logoen og figurmerkene omtalt av innsiger som Swoosh,  jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.
- 5 Klage innkom 17. april 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 25. mai 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Innsigers figurmerke Swoosh, både alene og sammen med ordet NIKE, anses velkjent. Det foreligger likevel ingen assosiasjonsrisiko mellom Swoosh-figuren og NIKE-logo og innehavers figurmerke. Innsigers henvisning til varemerkeloven § 4 andre ledd fører derfor ikke frem. Det yngre figurmerket anses heller ikke forvekselbart med innsigers eldre registreringer etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.

§ 4 andre ledd

- Merkene som innsiger påberoper som velkjente er først og fremst følgende:




- Den innsendte dokumentasjonen er ikke veldig omfattende, og er i mindre grad knyttet til bruk i Norge. Det samlede bildet trekker likevel i retning av at Swoosh-figuren, både med og uten ordet NIKE, må anses som ett av verdens mest kjente varemerker og at dette også må gjelde for Norge. Det er nærmest en kjensgjerning at innsigers merker er velkjent for klær, fottøy og hodeplagg i klasse 25.
- Spørsmålet blir dermed om innehavers figurmerke «ligner» på innsigers velkjente merker i varemerkeloven § 4 andre ledd sin forstand.
- Patentstyret anser det hensiktsmessig å vurdere innehavers merke opp mot innsigers innarbeidede og velkjente Swoosh-figurmerke, da det kombinerte merket også inneholder ordelementet NIKE, som har større avstand til innehavers figurmerke.
- Ettersom det er merkene som helhet som skal vurderes, medfører ikke det at merkene har enkelte fellestrekk at de ligner på hverandre. Selv om merkene har en strek som skråner oppover mot høyre, fremstår likevel merkene som forskjellige helhetlig sett. Tegnene som er gjengitt nederst til høyre i innehavers merke, bidrar også til å skape avstand til innsigers merke. Innehavers merke, som kan oppfattes som en slags liggende bokstav F eller nøkkelfigur, gir andre assosiasjoner og visuelle helhetsinntrykk enn Swoosh-figuren. At innsigers merke må sies å være velkjent, veier ikke opp for dette.
- Innsigers henvisning til EU-retten sak T-379/08 fra EU-retten og Borgarting lagmannsretts sak LB-2012-154945, tillegges ikke vekt.
- At innsiger har vunnet frem med innsigelse mot tilsvarende merke i enkelte andre jurisdiksjoner, slik som i Tyrkia, Bahrain, Oman og Marokko, tillegges heller ikke vekt.
- Etter en helhetsvurdering kommer Patentstyret til at merkene ikke ligner hverandre, og at ingen assosiasjonsrisiko foreligger sett hen til Swoosh-figurmerket – selv når innehavers merke brukes for samme varer. Ettersom vilkårene i varemerkeloven § 4 andre ledd er kumulative, anses det ikke nødvendig å vurdere om bestemmelsens øvrige vilkår er oppfylt.

§ 4 første ledd bokstav b

- Det fremstår som uklart hvorvidt samtlige av innsigers ti eldre anførte registreringer anses som forvekselbare med innehavers merke. Dette får imidlertid ikke avgjørende betydning.
- Innsigers registrering nr. 99825, registrering nr. 106702, internasjonal registrering nr. 139012 og internasjonal registrering nr. 139013 er registrert for samme varer i klasse 25 som innklagedes merke.

- Ingen av innsigers eldre registreringer har større kjennetegnsmessige likhetstrekk med innehavers merke enn innsigers velkjente merker. Ettersom disse merkene må anses som svært velkjente i Norge, forutsettes også at innsigers merker har styrket sitt særpreg gjennom bruk.
- I lys av at merkene ikke «ligner» hverandre etter varemerkeloven § 4 andre ledd, foreligger det heller ikke kjennetegnslighet mellom merkene etter § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Det foreligger ikke forvekslingsfare mellom merkene selv om merkene skulle gjelde for identiske varer.
- Innsigelsen ble dermed forkastet, med den følge at internasjonal registrering nr. 1465009 opprettholdes.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det anføres at innklagedes merke krenker klagers rett her i riket til varemerkene  etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b og § 4 andre ledd, det vil si at risiko for forveksling foreligger mellom merkene, at merkene har styrket særpreg og er velkjent.
- For å underbygge at merket har styrket særpreg og er velkjent, har klager sendt inn noe dokumentasjon i saken. Det er blant annet vist til historien bak varemerket Nike og den såkalte Swoosh-logoen, hvilken rangering merkene har i kåringer av verdens mest kjente varemerker, og til oversikt over salgstall globalt helt fra 1979 til 2019.

§ 4 første ledd bokstav b

- Det foreligger fullstendig vareoverlapping i klasse 25 mellom klagers eldre registreringer nr. 99825, nr. 106702, nr. 139012 og nr. 139013, og innklagedes merke. Dette tilsier en nokså streng vurdering av kjennetegnslikheten.
- Innklagedes merke har svært lik form som klagers Swoosh – også stripen i innklagedes merke fortsetter oppover til høyre. De ekstra vertikale stripene i innklagedes merke er plassert på samme sted som teksten NIKE i klagers merker. Det lille elementet nede til høyre i innklagedes merke vil knapt legges merke til.
- Visuelt er merkene derfor like. Det samme gjelder konseptuelt i den grad man kan legge til grunn konseptuell likhet for figurmerker uten et kjent konsept. At det nyeste merket er mer kantet i formen, og klagers eldre registreringer mer buet – og gir preg av å være en slags vinge eller bue, som lagt til grunn av Patentstyret – er ikke tilstrekkelig for å anse merkene som ulike. Merkene fremstår som tilstrekkelig like samlet sett.
- En høy grad av innarbeidelse styrker merkets særpreg, og kan øke faren for forveksling. Klagers Swoosh-figur, som i seg selv har en iboende høy grad av særpreg, har opparbeidet seg et styrket vern gjennom bruk. Klager viser til avgjørelsene fra EUIPOs Boards of Appeal,

R-1071/2011-2, avsnitt 22-24, og R-1563/2010-2, avsnitt 14-17, som anser det som en kjensgjerning at klagers Swoosh og ordmerke NIKE er kjent. Avgjørelsene fra Boards of Appeal underbygger for øvrig at Patentstyrets avgjørelse i denne saken ikke er i harmoni med EU-praksis.

- Når merkene er svært like, gjelder for identiske varer og Swoosh-figuren har styrket særpreg, foreligger risiko for forveksling mellom klagers eldre registreringer og innklagedes merke.
- Vurderingen foretatt i EU-retten sak T-379/08 fra EU-retten og Borgarting lagmannsretts sak LB-2012-154945 anses i så måte sammenlignbare med foreliggende sak.

§ 4 andre ledd

- Klagers varemerkerettigheter til Swoosh-figuren og/eller ordmerket NIKE er velkjent i Norge.
- Det fremstår ut ifra dokumentasjon som utvilsomt at merkevaren NIKE og dennes figurmerke har status som ett av verdens mest kjente varemerker. Dette bekreftes i ovennevnte avgjørelser fra EUIPOs Boards of Appeal, og i Patentstyrets avgjørelse i MULTIPLAY fra 2006, registrering nr. 227004.
- Klager har også vunnet frem med innsigelse mot nærværende internasjonale registrering i andre jurisdiksjoner, slik som blant annet i Tyrkia, Bahrain, Oman og Marokko.
- For at et varemerke kan anses å være velkjent, må det være godt kjent blant «a significant part of the public concerned», jf. EU-domstolens sak C-375/97 Chevy. Relevante faktorer for vurderingen er blant annet «market share held by the trade mark, the intensity, geographical extent and duration of its use, and the size of the investment made by the undertaking in promoting it.»
- Patentstyret har funnet at Swoosh-figuren og ordelementet NIKE er velkjent for varer i klasse 25. Et slikt vern er ikke begrenset til forvekselbare merker. Varemerkeloven § 4 andre ledd oppstiller i stedet flere alternative forbudsregler, det vil si 1) urimelig utnyttelse, 2) skade på særpreg og 3) skade på anseelse/goodwill, som hver for seg er tilstrekkelig til at bestemmelsen kommer til anvendelse. I denne saken er samtlige tre vilkår oppfylt.
- Det foreligger assosiasjonsrisiko sett hen til innklagedes merke. Merkelikheten er slående, noe som vises gjennom at stripen fortsetter til høyre i begge figurene. Gjennomsnittsforbrukeren vil utvilsomt skape en forbindelse i sin bevissthet med klagers velkjente merke. Når det skapes assosiasjoner til klagers velkjente Swoosh-figur i omsetningskretsen, medfører dette slitasje, en svekket blikkfangereffekt og en urimelig utnyttelse av klagers merker.
- Det vises også til Klagenemndas avgjørelse VM 20/00092, BLAUKREUZ WHEELS v. BMW, som et eksempel på viktigheten av hvor velkjent det eldste merket er. Her ble det eldre merket ansett å være «ett av verdens mest velkjente merker».

- Klagenemnda bes om å oppheve internasjonal registrering nr. 1465009 i sin helhet.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse er riktig og innklagede bestrider derfor klagen.
- Innklagedes varemerke har en asymmetrisk form i den forstand at den nederste linjen er buet, mens de to tykke strekene er rette og fremstår med en annen tykkelse enn den buede linjen de er festet på. Dette forsterkes av at streken er bredere på venstre side sammenlignet med høyre. Til tross for at den lange strekens buede form, fremstår den som en kantet rektangulær form.
- Innklagedes merke kan gi assosiasjoner til den forreste halvdel av en sko, sett fra siden, hvor de to stripene fører opp mot vristen på skoen. Den underliggende linjen danner sålen på skoen opp mot tuppen av skoen.
- Det figurative elementet i klagers varemerke, også benevnt som Swoosh, er en sammenhengende buet linje med en tykkelse som symmetrisk øker fra hver av de to ytterpunktene. Slik innklagede ser det, er noe av tanken at merket «conveys motion and speed», altså bevegelse og fart. Formen på merket kan også minne om formen på en boomerang eller en vinge.

§ 4 første ledd bokstav b

- Innklagede er av den oppfatning at det foreligger klar kjennetegnsmessig avstand mellom merkene, til tross for likhet i vareslag.
- Designmessig er varemerkene ulike i form og skaper ulike assosiasjoner. Hvor klagers merke signaliserer bevegelse eller fart – og derfor omtales som Swoosh – skapes det lite av den type assosiasjoner i innklagedes varemerke. Det er merkets helhetlige inntrykk som er avgjørende for vurderingen. Det blir derfor ikke riktig når klager vektlegger merkens enkelte oppstykkede deler i sin argumentasjon for hvorfor merkene er like.
- På grunn av manglende kjennetegnslighet, foreligger ingen risiko for forveksling mellom merkene.
- Bruken og et styrket vern for merket får heller ikke avgjørende betydning for utfallet.

§ 4 andre ledd

- Det overlates fra innklagedes side til Klagenemnda å vurdere hvorvidt klager i tilstrekkelig grad har dokumentert at det figurative elementet Swoosh nyter vern etter varemerkeloven § 4 andre ledd, altså som et velkjent varemerke.
- Sett at Klagenemnda finner klagers figurative varemerke som velkjent, foreligger det likevel ikke et brudd på den aktuelle bestemmelsen, da merkene ikke kan anses tilstrekkelig like.

- Det foreligger heller ingen urimelig utnyttelse av det særpreg eller den anseelse som er knyttet til klagers varemerke. Selv for velkjente merker vil det foreligge en skranke for hvor langt beskyttelsen rundt det velkjente merket kan strekkes.
- Klagers henvisning til Klagenemndas avgjørelse VM 20/00092 anses ikke sammenlignbar. Disse varemerkene hadde langt flere likheter enn merkene i denne saken.
- Innklagede ber med dette om at klagen forkastes.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 11 Den internasjonale registreringen som er gjenstand for innsigelsen er et figurmerke, og er gjengitt ovenfor i avsnitt 2.
- 12 Klagenemnda finner det mest hensiktsmessig å først vurdere spørsmålet om klagers varemerkerettigheter, det vil si den såkalte Swoosh-logoen med og/eller uten tekstelementet NIKE, er «velkjent», og om bruken av innklagedes figurmerke 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.

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 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.
- 15 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».

- 16 Klagenemnda finner i likhet med Patentstyret å kunne legge til grunn at klagers figurmerke Swoosh med eller uten ordelementet NIKE, er innarbeidet og velkjent for klær, fottøy og hodeplagg i klasse 25 i den relevante omsetningskretsen i Norge. Dette understøttes av at Swoosh-figuren må anses å være blant verdens mest kjente varemerker for disse varene. Eksempler på at så er tilfellet, understøttes av at merket konsekvent er plassert høyt i kåringer som «BEST GLOBAL BRANDS» og «THE WORLD'S MOST ADMIRER COMPANIES», som vist til i dokumentasjonens bilag 4 og 5.
- 17 Det neste spørsmålet er om bruken av det yngre figurmerket til innklagede – når det anvendes på identiske varer i klasse 25 – vil skape en assosiasjon til klagers Swoosh-figur og/eller Swoosh-merke i kombinasjon med ordelementet NIKE, og om denne assosiasjonen vil medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente merkets særpreg eller anseelse. Ved denne vurderingen må det tas hensyn til en rekke forhold, herunder avstanden mellom vare- og tjenestelagene, og den grad av særpreg som det velkjente merket innehar. Jo større grad av særpreg og anseelse et velkjent merke anses å ha, desto lettere vil skade kunne antas å kunne forekomme, jf. EU-domstolen C-375/97, Chevy, avsnitt 30.
- 18 Kjennetegnsvurderingen etter varemerkeloven § 4 andre ledd er ikke sammenfallende med forvekselbarhetsvurderingen etter § 4 første ledd. Det kreves en likhet mellom merkene, men ikke en risiko for forveksling, jf. EU-domstolens avgjørelse C-408/01 ADIDAS/FITNESSWORLD. Ifølge forarbeidene må graden av likhet «medføre at den berørte kundekretsen i sin bevissthet skaper en forbindelse (en «link») mellom tegnet og varemerket», jf. Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) side 43.
- 19 Merkene som skal vurderes opp mot hverandre er som følger:



- 20 Klagers Swoosh-figur fremstår som en sammenhengende buet strek, som kan minne om en boomerang. Streken er på sitt fylligste/tykkeste til venstre, hvor den bues av, og blir gradvis tynnere mot høyre. Streken, som i det vesentlige utgjør innklagedes merke, har på sin side en jevnere tykkelse fra venstre mot høyre, og har to tykke, skråstilte vertikale streker plassert til venstre.
- 21 De to figurene deler en viss visuell likhet ved at de begge består av en strek som skråner oppover mot høyre. Her stopper imidlertid likhetene og Klagenemnda finner at merkene samlede visuelle helhetsinntrykk er forskjellige. Buen og de to vertikale strekene, plassert til venstre i figurene, fremstår som vidt forskjellige. En viss visuell avstand skaper også de små asiatiske tegnene – plassert nede til høyre – i innklagedes merke. Forbrukeren vil uansett ikke dissekere merkene i sammenligningen av dem, men heller se hen til deres helhetlige uttrykk. Det bærer etter Klagenemndas syn derfor galt av sted når klager legger opp til en sammenligning av figurelementene, skåret fra hverandre, og i større grad sammenligner

delene i merkene enn merkene slik de fremstår som helhet. De to figurene kan for øvrig bli oppfattet med ulike forestillingsbilder, for eksempel som en boomerang mot en liggende bokstav F.

- 22 Klagers Swoosh-figur i kombinasjon med ordet NIKE har i tillegg enda større ulikheter sett hen til innklagedes merke. At de to vertikale strekene i innklagedes merke er plassert i samme posisjon som ordelementet i klagers NIKE-logo, som bemerkes av klager, forandrer heller ikke dette. Forskjellen mellom to enkle geometriske elementer og et ordelement – som attpåtil vil uttales i klagers merke – er åpenbar, og vil ikke gå upåaktet hen av forbrukeren. Ordet NIKE skaper sånn sett også en fonetisk avstand til innklagedes merke, som ikke eksisterer mellom Swoosh-figuren, alene, og innklagedes internasjonale registrering.
- 23 På denne bakgrunn er ikke merkene tilstrekkelig *like* til at de «ligner» i varemerkeloven § 4 andre ledd sin forstand. Selv om klagers merker er velkjent for samme varer i klasse 25 som omfattes av den internasjonale registreringen, utelukker merkene klare kjennetegnsmessige ulikheter en assosiasjonsmessig link mellom dem. Klagenemnda legger derfor til grunn at gjennomsnittsforkbrukeren ikke vil skape en forbindelse – en assosiasjon – mellom merkene.
- 24 At klager har vunnet frem med innsigelse mot innklagedes merke i Tyrkia, Marokko, Oman og Mexico, som anført av klager, og som vist til i bilag 9-13, kan i lys av det ovennevnte ikke tillegges avgjørende vekt i vurderingen av om assosiasjonsrisiko foreligger mellom merkene i Norge.
- 25 Vilkårene i § 4 andre ledd er kumulative. Når vilkåret om risiko for assosiasjon ikke er oppfylt, er det derfor ikke grunnlag for å vurdere om bruken av innklagedes figurmerke vil medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkets særpreg eller anseelse (goodwill). Varemerkeloven § 4 andre ledd kommer etter dette ikke til anvendelse, all den tid vilkårene for vern etter bestemmelsen ikke er oppfylt.
- 26 Ettersom det ikke foreligger en risiko for assosiasjon etter § 4 andre ledd, vil det heller ikke foreligge en risiko for forveksling etter § 4 første ledd bokstav b, det vil si mellom innklagedes figurmerke, og klagers anførte varemerkeregistreringer gjengitt i avsnitt 3. For det første foreligger det kun vareidentitet og/eller vare og- tjenesteslagslikhet mellom enkelte av klagers registreringer, og innklagedes merke. Deretter er ingen av klagers registreringer som er registrert for samme og/eller lignende varer som innklagedes merke, utformet på en måte som er likere innklagedes merke enn klagers velkjente merker. Det samme gjelder sett hen til at klagers registrering nr. 99825, , og registrering nr. 139012, , som har lik utforming som klagers velkjente merker, og er registrert for samme varer i klasse 25, på bakgrunn av bruk må anses å ha et styrket særpreg for samme varer som innklagedes merke gjelder for.

- 27 Vurderingen av merkelikhet etter § 4 første ledd bokstav b blir i det vesentlige derfor lik den som er foretatt etter § 4 andre ledd over. Klagenemnda ser ikke at klagers anførsler etter § 4 første ledd bokstav b kan føre lengre.
- 28 Klagenemnda har dermed kommet til at alle klagers anførsler må avvises og at klagen må forkastes i sin helhet.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Liv Turid O. Myrstad
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)