



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 22/00085  
Dato: 22. mars 2023

---

Klager: Orkla Foods Norge AS  
Representert ved: Onsagers AS

---

Innklagede: Max Brands Marketing B.V  
Representert ved:

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Thomas Frydendahl og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1. Kort framstilling av saken:

2. Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 25. mars 2022 hvor Patentstyret, etter innsigelse, opprettholdt beslutningen om å gi virkning til internasjonal registrering nr. 1553937, med søknadsnummer 202012565, ordmerket GRANDIOSA DROPS, for varer i klasse 3.

Varemerket ble den 13. mai 2021 gitt virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 3: Cologne (eau de -); eau de cologne; eau de parfum; toilet water; scented water; scented body lotions and creams; scented body spray; perfumed creams; perfumed tissues; body deodorants [perfumery]; natural perfumery; perfume; body mists; cosmetic creams and lotions; cosmetic face and body creams; cosmetic body and facial gels; tissues impregnated with essential oils, for cosmetic use; tissues impregnated with make-up removing preparations; shower and bath gel; shower and bath foam; face and skin butters; face and body masks; facial massage oils; facial oils; facial cleansing masks; glitter in spray form for use as a cosmetic; hand gels; skin, eye and nail care products; skincare products; body and facial oils; body glitter; body massage oils; make-up; serums for cosmetic purposes; shampoo for the hair and body; soaps and gels; fragrance bags; perfume for rooms in sprays; scented linen sprays; scented wood; room fragrancing preparations; facial make-up; make-up for the eyes.

3. Orkla Foods Norge AS innleverte innsigelse basert på at registreringen må oppheves etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b, da registreringen er egna til å forveksles med klagers eldre registreringer. Innsigelsen er også basert på at den internasjonale registreringen er registrert i strid med innsigers vern for sitt velkjente merke, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd. Både for Patentstyret og Klagenemnda er følgende fire merker påberopt:

Nasjonalt registrering nr. 165953, ordmerket Grandiosa, er registrert for følgende varer:

Klasse 25: Hele klassen.

Nasjonalt registrering nr. 279858, ordmerket GRANDIOSA, er registrert for følgende varer:

Klasse 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter og pizzatoppinger bestående av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; ost.


Klasse 30: Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer,

konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is; pizza, paier og piroger.

Nasjonal registrering nr. 217314, det kombinerte merket  , er registrert for følgende varer:

Klasse 29: Ferdigretter hovedsakelig bestående av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede, kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og/eller melkeprodukter.

Klasse 30: Ferdigretter hovedsakelig bestående av ris, tapioka, sago, bulgur, couscous, pasta, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer og sauser; paier, piroger, pizzaer.

Nasjonal registrering nr. 266832, det kombinerte merket  , er registrert for følgende varer:

Klasse 29: Ferdigretter hovedsakelig bestående av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og/eller melkeprodukter.

Klasse 30: Ferdigretter hovedsakelig bestående av ris, tapioka, sago, bulgur, couscous, pasta, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer og sauser; paier, piroger, pizzaer.

4. Klage innkom 25. mai 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 7. juni 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

## 5. Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret har vurdert innsendt dokumentasjon og argumentasjon fra innsiger dit at merket GRANDIOSA er brukt i stor utstrekning på innsigers frossenpizzaer over lengre tid, og at det dermed har blitt velkjent for pizza i Norge. GRANDIOSA er dermed et velkjent merke, som har vern etter varemerkeloven § 4 andre ledd.
- I helhetsvurderingen av om det foreligger en fare for assosiasjon, må det blant annet vurderes hvor særprega og velkjent det eldste merket er, graden av merkelikhet, og graden av avstand/likhet mellom varene.
- Når det gjelder merkelikheten, inneholder det yngste merket, GRANDIOSA DROPS, innsigers merke i sin helhet. Merkene har klare likhetstrekk, men Patentstyret er uenig i at det foreligger tilnærma identitet på grunn av tilleggs-elementet DROPS. GRANDIOSA er et italiensk og spansk ord som betyr «storslagen, praktfull». Sammenstillinga vil dermed oppfattes som storslagne, praktfulle dråper, mens klagers merke kun vil oppfattes som storslagen eller praktfull. Helhetsinntrykket av det yngre merket bidrar dermed til at forbrukere ikke vil assosiere det med det velkjente merket GRANDIOSA.
- Det yngre merkets varer dreier seg om kroppspfleieprodukter der duft er sentralt. Det vil være unaturlig å tenke på den kjente frossenpizzaen når man ser GRANDIOSA DROPS på de aktuelle varene i klasse 3. Kroppspfleievarer og frossenpizza er svært ulike varer.
- Etersom merket i utpekningen ikke vil gi assosiasjoner til det velkjente merket, vil det ikke være snakk om «en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente merkets særpreg eller anseelse». Bruk av det yngste merket krenker derfor ikke innsigerens rettigheter etter varemerkeloven § 4 andre ledd.

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

- Klager er uenig i Patentstyrets konklusjon om at innklagedes merke, GRANDIOSA DROPS, ikke får brukere til å tenke på klagers velkjente merke GRANDIOSA, og at det dermed ikke krenker klagers velkjente merke når det brukes for de aktuelle varene i klasse 3.
- Orkla Foods Norge AS er en av Norges største merkeleverandører av mat. Selskapet ble etablert i 1962 og har ca. 1 400 ansatte, 11 fabrikker i Norge og står bak ca. 1 500 produkter. Klager er innehaver av blant annet følgende registrerte varemerker: registrering nr. 165953 GRANDIOSA for varer i klasse 30, registrering nr. 279858 GRANDIOSA for varer i klasse 29 og 30, registrering nr. 217314  for varer i klasse 30, og registrering nr. 266832



for varer i klasse 29 og 30. Disse merkene er oppført med klagers tidligere navn Stabburet AS som søker.

- Det innklagede merket består av ordene GRANDIOSA og DROPS. Det er ikke naturlig å tolke merket slik Patentstyret har lagt til grunn. Den norske omsetningskretsen vil ikke oppfatte den spanske eller italienske betydninga av GRANDIOSA når ordet er sammenstilt med det engelske ordet DROPS. De vil derimot oppfatte det som en referanse til klagers merke.
- Patentstyret la til grunn at GRANDIOSA er et velkjent merke med vern etter varemerkeloven § 4 andre ledd, men Patentstyret mente vernet ikke strakk til å dekke innklagedes varer i klasse 3. Klager har derfor lagt ved ytterligere dokumentasjonen som viser at GRANDIOSA er et velkjent merke og at vernet strekker seg til de aktuelle varene i klasse 3.
- Klager hevder at merket GRANDIOSA er ett av Norges mest kjente varemerker. Dette understøttes av at det spises over 25 millioner GRANDIOSA-enheter årlig i Norge. Markedsandelen har ligget på mellom 50-60 % fra 1998 til 2019. Tabeller og grafer som illustrerer dette er inkludert.
- Klager har investert 550 millioner kroner i markedsføring av merket GRANDIOSA fra 2005 til 2020. Utklipp fra reklamefilmer på TV, fra 1984 til 2019, er vedlagt i klagen. Videre er en lang rekke utklipp fra andre typer annonser presentert, i for eksempel aviser og i sosiale medier. I tillegg er det innlevert bilder av produkter fra butikker og reklame-stands, som viser GRANDIOSA-merket i kommersiell- og markedsføringssammenheng. Et utklipp fra avisa VG viser at reklamesangen «Respekt for Grandiosa» nådde listetoppen i Norge som mest populære låt i 2006.
- Utklipp fra et Google-søk på «PIZZA GRANDIOSA» viser til sammen 579 000 treff, og 3 170 treff begrensa til treff på nyhetsartikler.
- Dokumentasjonen viser massivt salg og høy markedsandel i Norge i over 40 år, samt store investeringer i markedsføring. Klager anfører på denne bakgrunnen at merket oppfyller kravet til et velkjent varemerke. Videre viser dokumentasjonen at GRANDIOSA er ett av Norges sterkeste og mest kjente varemerker.
- For Klagenemnda har klager i tillegg framlagt deler av en markedsundersøkelse utført av markedsanalyseinstituttet Norstat i uke 24 og 25 2022. Markedsundersøkelsen er ikke framlagt i sin helhet, men deler av den er inntatt i klagers innlegg av 1. juli 2022. Undersøkelsen ble gjennomført blant et landsrepresentativt utvalg over 18 år. Til sammen 1 030 personer gjennomførte undersøkelsen. Undersøkelsen bestod av to deler, der første del ble gjennomført med 517 respondenter, mens andre del ble gjennomført med 513 respondenter. Ingen respondenter kunne svare på begge de to delene.
- I den første delen fikk deltakerne to spørsmål. Det første spørsmålet var formulert slik: «Se for deg denne situasjonen: Du er i butikken og ser et duftprodukt som heter GRANDIOSA

DROPS. Hva får dette navnet deg til å tenke på, hvis noe?» Til dette svarte 79 % enten «pizza» eller «pizza Grandiosa». Det andre spørsmålet var formulert slik: «Får navnet GRANDIOSA DROPS deg til å tenke på noe annet enn det du nevnte i forrige spørsmål?» Da svarte 3 % «pizza» eller «pizza Grandiosa».

- I den andre delen fikk deltakerne to spørsmål. Det første spørsmålet var formulert slik: «Se for deg denne situasjonen: Du er i butikken og ser et kosmetikkprodukt som heter GRANDIOSA DROPS. Hva får dette navnet deg til å tenke på, hvis noe?» Her svarte 82 % «pizza» eller «pizza Grandiosa». Det andre spørsmålet var formulert slik: «Får navnet GRANDIOSA DROPS deg til å tenke på noe annet enn det du nevnte i forrige spørsmål?» Da svarte 3 % «pizza» eller «pizza Grandiosa».
- Når man går gjennom svarene til 17 % av respondentene som svarte «annet», viser det seg at en stor andel tenkte på pizza/ pizza Grandiosa, uten å skrive dette direkte. For det første var det flere som nevnte pizzaingredienser, og dermed tenkte på pizza. For det andre viser en god del av svarene at respondentene reagerer negativt eller overraskende på tanken om et duftprodukt med navnet GRANDIOSA DROPS. For eksempel har noen svart «kvalmt», «at Orkla har dratt stikken litt langt», «hva slags idioti er dette?», «æsj» og «ekkel». Det framstår opplagt at de som svarer overraskende og/eller negativt gjør dette fordi de tenker på Pizza Grandiosa i kombinasjon med parfyme. Man ville ikke ha fått slike reaksjoner hvis man kun hadde oppfatta GRANDIOSA DROPS som en deskriptiv betegnelse i betydningen «storslagne dråper», slik Patentstyret har lagt til grunn.
- Når personer i omsetningskretsen ser merket GRANDIOSA DROPS for varene i klasse 3, er det nærliggende å anta at mange vil framkalle det eldre, velkjente merket GRANDIOSA i sin bevissthet. Dette understøttes av at det foreligger nær merkeidentitet mellom merkene, siden elementet DROPS i det registrerte merket er et svakt og beskrivende element, jfr. C-252/07 *Intel*, premiss 44.
- Ettersom klagers merke er velkjent, stilles det ikke samme krav til vareslagslikhet for å konkludere med at en tidligere rettighet har blitt krenka. Samla sett er det etter klagers syn åpenbart at vernet til det velkjente merket GRANDIOSA strekker seg til de aktuelle varene i klasse 3.
- Klager anfører for det første at assosieringen mellom merkene vil medføre en skade på særpreget til det velkjente merket GRANDIOSA, såkalt utvanning. Skade på særpreget – også kalt utvanning eller svekkelse av blikkfangereffekten - foreligger når det velkjente merkets «evne til at identificere de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registrert, svækkes, idet tredjemands bruk af et identisk eller lignende tegn medfører en opløsning af varemærkets identitet og af dets bekendthed i offentlighedens bevidsthed», jfr. EU-domstolens avgjørelse i sak C-487/07, *L’Oreal*, premiss 39. Klagers merke er særpreget, og er derfor sårbart for utvanning gjennom andres bruk, jf. EU-domstolens avgjørelser C-375/97 *Chevy*, premiss 30 og C-252/07 *Intel*, premiss 67.

- Klager anfører for det andre at assosieringen vil føre til urimelig utnyttelse av GRANDIOSAs anseelse og særpreg, og dermed «free ride» på så vel merkets opparbeidede goodwillverdi og blikkfangereffekt, som er bygget opp gjennom klagers markedsføringskampanjer og investeringer. Assosiasjonen som oppstår hos gjennomsnittsforbrukeren, gjør at innehaveren av det yngre merket vil dra en fordel av den suksess og goodwill som tilligger klagers velkjente merke. Innklagede har valgt å bruke et merke som i sin helhet opptar det velkjente merket og vil derfor kunne nyte godt av at markedsføringen kan gjøres enklere på grunn av assosiasjonen til det velkjente merket, jf. C-487/07, L'Oreal, avsnitt 44. I dom LB-2011-10084 konkluderte lagmannsretten med at emballasjen til Kvikkklunsj var velkjent for sjokolade, og at dette vernet strakk seg til å omfatte varer som bøker. GRANDIOSA er minst like kjent som Kvikkklunsj-emballasjen. Videre kan ikke klager se at avstanden skulle være større mellom pizza og kosmetikk, enn mellom sjokolade og bøker. Både pizza og kosmetikk er dagligvarer som retter seg mot det brede lag av befolkningen, og varene selges i dagligvareforretninger.
- Klager framhever at GRANDIOSA brukes på en lang rekke varer utover pizza. Merket er og har vært benytta på varer som klær, mobildeksler, høyttalere, headset, kjøkkenredskaper, bestikk, frysebokser, gitarplekter, penner og liggesekker. Avbildning av slik bruk er inkludert i klagen. Norske forbrukere er derfor vant til å møte GRANDIOSA-merket på en lang rekke varer og tjenester. Merket er ikke velkjent for disse varene, men viser at den massive markedsføringa har gjort at forbrukere vil assosiere GRANDIOSA med varer med en helt annen karakter enn pizza.
- Merket GRANDIOSA DROPS er på denne bakgrunnen registrert i strid med varemerkeloven § 16, bokstav a og § 4, andre ledd. Klager ber derfor Klagenemnda om at internasjonal registrering nummer 1553937 ikke gis virkning i Norge i henhold til varemerkeloven § 71, andre ledd.

**7. Innklagede har for Klagenemnda ikke besvart klagen.**



**8. Klagenemnda skal uttale:**

**9. Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret**

10. Merket i den internasjonale utpekingen er et ordmerke som består av teksten GRANDIOSA DROPS.
11. Varemerkeloven § 4 andre ledd 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)».

12. Klagenemnda vurderer først spørsmålet om klagers varemerke er «velkjent». 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 innarbeida – 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».
13. Vilkåret om at et 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 brugen af varemærket, samt størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket», jf. C-375/97, Chevy, avsnitt 27.
14. 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.
15. Det framgår på side 3 og 4 i klagen at merket Grandiosa ble lansert i 1980 for frossenpizzaer, og at 26,4 millioner enheter har blitt solgt for til sammen 1,17 milliarder kroner fram til 2020. Videre er det dokumentert at merket hadde en markedsandel på mellom 50 og 60 % fra 1998 til 2019. Nærmeste utfordrer hadde en markedsandel på 19 % i 2020.
16. Klager oppgir videre at merke innehaveren har brukt over 550 millioner kroner på markedsføring mellom 2005 og 2020. På de neste sidene (5-19) vises flere eksempler på denne markedsføringen. På side 11 oppgis og dokumenteres det at reklamesangen «Respekt for Grandiosa» nådde listetoppen over Norges mest populære låter i 2006.
17. Videre er det vist gjennom Google-søk, gjengitt på side 19-21, at Grandiosa omtales bredt i Norske medier.
18. Etter en samla vurdering av den innsendte dokumentasjonen har Klagenemnda kommet til

at ordmerket GRANDIOSA og de kombinerte merkene  og  er velkjent i Norge for varen frossenpizza. I denne vurderingen, har Klagenemnda lagt vekt på den store markedsandelen for frossenpizzaer, og at denne har vært stabilt stor over mange år, og helt fram til skjæringstidspunktet for denne innsigelsessaken. Sett hen til at klagers varer har en pris og et anvendelsesområde som retter seg mot enhver forbruker, anser Klagenemnda det som godt gjort at en vesentlig del av omsetningskretsen har kjennskap til merket. Klagenemnda finner etter dette at omsetningskretsen er blitt eksponert for klagers merke Grandiosa på en slik måte at merket må anses som svært velkjent her i riket for frossenpizza, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.



19. Det neste spørsmålet blir om GRANDIOSA DROPS «ligner» på det velkjente varemerket GRANDIOSA, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.
20. Kjennetegnsvurderingen etter varemerkeloven § 4 andre ledd er ikke sammenfallende med forvekselbarhetsvurderingen etter § 4 første ledd. Ifølge forarbeidene må graden av likhet «medføre at den berørte kundekretsen i sin bevissthet skaper en forbindelse (en «link») mellom tegnet og varemerket», jf. Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) side 43.
21. Det kreves en likhet mellom merkene, men ikke en risiko for forveksling, jf. EU-domstolens avgjørelse C-408/01 ADIDAS/FITNESSWORLD. Graden av likhet skal medføre at omsetningskretsen i sin bevissthet skaper en forbindelse mellom tegnet og varemerket.
22. Klagenemnda vil først ta stilling til i hvilken grad GRANDIOSA DROPS ligner på klagers velkjente merke GRANDIOSA. Felles for begge merkene er at de innledes med ordet GRANDIOSA. Det yngre merket tar dermed opp i seg det velkjente merket i sin helhet. Merkene har derfor klare visuelle og fonetiske likhetstrekk.
23. GRANDIOSA betyr «storslagen» på spansk og italiensk. Norske forbrukere er videre kjent med ordet GRAND som betyr «stor», og ordet «grandios» som betyr storslagen, slik som på de fremmede språkene. Ordet GRANDIOSA kan oppfattes som det norske ordet «grandios» med tillegget av bokstaven A på slutten. Klagenemnda legger betydningen «storslagen» til grunn som en sannsynlig oppfattelse av ordet.
24. Ordet DROPS vil etter Klagenemndas syn umiddelbart oppfattes som det engelske ordet for «dråper» i relasjon til varene i klasse 3. Ordet DROPS som er plassert sist i innklagedes merke, medfører at dette merket kan oppfattes som «storslagne dråper», mens GRANDIOSA kan oppfattes som «storslagen» alene.
25. Klagenemnda anser elementet DROPS som beskrivende for at de aktuelle varene kan være flytende, eller inneholde flytende ingredienser. Innholdet i en parfymeflakong kan for eksempel påføres huden ved å dryppe dråper ut av flakongen. Derfor er det ordet GRANDIOSA som sørger for særpreget i det yngre merket. For å komme fram til betydningen «grandiose/storslagne dråper» må gjennomsnittsfbrukeren sette sammen et spansk/italiensk og et engelsk ord. Gjennomsnittsfbrukeren kan derfor like gjerne anse dette som to adskilte ord stilt sammen, uten noen åpenbar helhetlig betydning. Det foreligger derfor visuelle, fonetiske og konseptuelle likheter, og merkene anses tilstrekkelig like til at de ligner i varemerkeloven § 4 andre ledd sin forstand.
26. Klagenemnda går så over til å vurdere om det foreligger assosiasjonsfare. Dette beror på en konkret helhetsvurdering av graden av kjennetegnslikhet, vareslagslikhet og hvor velkjent og særprega klagers merke er, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i C-136/08 P Japan Tobacco v OHIM, avsnitt 26 og C252/07 Intel, avsnitt 42.
27. Graden av kjennetegnslikhet er relativt høy, siden GRANDIOSA DROPS tar opp i seg det velkjente merket GRANDIOSA, jf. vurderingen ovenfor. Slik Klagenemnda ser det har

GRANDIOSA normal grad av iboende særpreg. Ordet er positivt lada og kan skape rosende assosiasjoner ved bruk på varer som «frossenpizza». Likevel er det noe unaturlig å beskrive pizza på denne måten, også tatt i betraktning at det norske ordet «grandios» er noe gammeldags og ikke del av dagligtalen. Klagenemnda anser uansett at GRANDIOSA har oppnådd et sterkt særpreg i det norske markedet for varen pizza, på bakgrunn av at det er velkjent, jf. konklusjonen i avsnitt 18. Graden av kjennetegnslighet og den høye graden av velkjenthet taler for at det foreligger risiko for assosiasjon.

28. I denne saken er det klart at varene er «av annet slag», jf. ordlyden i § 4 andre ledd. Spørsmålet er om en assosiasjon likevel vil oppstå til det velkjente merket i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet. Selv om varene er forskjellige, retter de seg begge mot et bredt publikum og kan være tilgjengelige på samme utsalgssted. Riktignok blir eksklusiv parfyme, deodorant og sminke solgt i spesialiserte butikker og parfymier. Men varer som for eksempel rimeligere deodoranter, sjampo, såpe og fuktighetskrem kan bli solgt i samme dagligvarebutikker som frossenpizza. Disse varene retter seg mot den alminnelige sluttbruker, og oppmerksomhetsnivået er ikke særlig høyt.
29. EU-domstolen har uttalt at det vil foreligge risiko for assosiasjon dersom «the later mark would call the earlier mark to mind», se sak C-252/07 Intel, premiss 60. Terskelen for at det foreligger assosiasjonsfare er dermed ikke særlig høy.
30. For Klagenemnda har klager framlagt to markedsundersøkelser utført av markedsanalyseinstituttet Norstat i uke 24 og 25 i 2022. Markedsundersøkelsene er ikke framlagt i sin helhet. Spørsmålene med tilhørende resultat, inkludert vedlegg som viser de individuelle svarene, er inntatt i klagers innlegg av 1. juli 2022. Markedsundersøkelsene var ikke tilgjengelige for Patentstyret.
31. Fra norsk rettspraksis finnes det eksempler på at markedsundersøkelser etter omstendighetene må kunne tillegges stor vekt, eksempelvis uttalelse i avsnitt 80 i HR-2017-2356-A, Lilla. Høyesterett påpeker at det må vurderes i det konkrete tilfellet hvor stor vekt en undersøkelse kan tillegges, og at markedsundersøkelsene vil inngå som et ledd i den samlede bevisvurdering.
32. Kriteriene for valg av det intervjuede publikum må vurderes for å fastslå at utvalget er representativt; utvalget må være veiledende for hele den aktuelle offentligheten og må velges tilfeldig, jf. T-25/11, Cortadora de cerámica, avsnitt 88. Videre er det viktig at spørsmålene som stilles ikke er ledende, jf. T-72/11, Espetec, avsnitt 79. En undersøkelse som er utarbeidet etter innleveringsdatoen kan være relevant hvis det er sannsynlig at den viser virkninger av bruk før skjæringstidspunktet. Bevisverdien kan variere avhengig av nærheten i tid til innleveringsdatoen.
33. Spørsmålene som er stilt må være egna til å besvare sakens juridiske spørsmål, som er hvorvidt GRANDIOSA DROPS brukt for varer i klasse 3 gir en assosiasjon til det velkjente pizzamerket GRANDIOSA.

34. Undersøkelsen er utarbeida av et uavhengig markedsanalyseinstitutt, Norstat, som anses upartisk og sikrer nøytralitet. Klagers fullmektig har opplyst at undersøkelsen ble utført blant et landsrepresentativt utvalg over 18 år. Klagenemnda legger til grunn at det er samsvar mellom målpopulasjonen og den juridiske omsetningskretsen, og at utvalget på 1 030 personer (henholdsvis 517 og 513 for hvert av de to spørsmålene) er representativt.
35. Som en hovedregel må innarbeidelsesdokumentasjonen vise bruk før varemerkesøknaden ble innlevert. Selv om markedsundersøkelsene er av senere dato, finner Klagenemnda at de kaster lys over situasjonen før skjæringstidspunktet. Bruken av åpne spørsmål («Hva får dette navnet deg til å tenke på, hvis noe?») styrker verdien av markedsundersøkelsene som dokumentasjon i saken. Det at undersøkelsene ikke er framlagt i sin helhet, svekker imidlertid verdien noe.
36. Etter Klagenemndas vurdering dokumenterer markedsundersøkelsene at om lag 80 % av det representative utvalget umiddelbart assosierer merket GRANDIOSA DROPS, for varekategoriene «duftprodukt» og «kosmetikkprodukt», med «pizza» eller «pizza Grandiosa».
37. Klagenemnda har etter en samla vurdering av merkelikhet, graden av velkjenthet og markedsundersøkelsene kommet til at det til tross for avstanden mellom varene, foreligger risiko for at merket GRANDIOSA DROPS utløser en assosiasjon til klagers velkjente merke GRANDIOSA.
38. Det neste spørsmålet er om bruken 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.
39. Tre alternative krenkelsesgrunner omfattes av bestemmelsen, og det må vurderes om det yngre merket vil føre til 1) skade på eldre merkets særpreg (utvanning/svekkelse av blikkfangereffekten), 2) skade på anseelse (negativ innvirkning på omsetningskretsen oppfattelse av det velkjente merket) eller 3) urimelig utnyttelse av særpreget (såkalt «free-riding» eller «snylting»).
40. Det er innehaveren av det velkjente merket som må sannsynliggjøre at det foreligger en urimelig utnyttelse av eller skade på merkets særpreg eller anseelse. I denne saken er alle de tre krenkelsesformene anført av klager.
41. Klager framhever særlig at bruken av GRANDIOSA DROPS for varene i klasse 3 fører til skade på det velkjente merkets særpreg, såkalt utvanning eller svekkelse av blikkfangereffekten. Ifølge Lassen/Stenvik (2011), side 372, foreligger dette vilkåret når gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart assosierer merket med slike varer og/eller tjenester som det eldre merket er velkjent for. Da oppstår en forventning om at alle varer og tjenester som markedsførers under dette merket kan knyttes til *en* kommersiell aktør som er ansvarlig for kvaliteten.

42. Klager hevder også at vilkåret om urimelig utnyttelse av det velkjente merkets særpreg eller anseelse – det å dra nytte («free-riding») av det velkjente merkets suksess – er oppfylt i dette tilfellet. Når en tredjepart oppnår en uberettiget fordel av den goodwill som knytter seg til det velkjente merket, framgår det av Lassen/Stenvik (2011), side 372, at dette «ikke nødvendigvis [innebærer] negative konsekvenser for det velkjente merket, men positive konsekvenser for den tredjepart som bruker (...) et lignende kjennetegn». I denne vurderingen vil også graden av kjennetegnslikhet, vareslagslikhet og av hvor velkjent og særprega klagers merke er, være relevante momenter, jf. EU-domstolen i sak C-487/07, L'oreal, avsnitt 44.
43. I vurderingen av om bruken vil medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse (goodwill), har Klagenemnda delt seg i et flertall og et mindretall.
44. Flertallet, som består av Thomas Frydendahl og Amund Grimstad, vil framheve at GRANDIOSA, anvendt på frossenpizza, er et meget velkjent merke som er umiddelbart gjenkjennbart blant omsetningskretsen. Det er derfor nærliggende at gjennomsnittsforbrukeren vil assosiere GRANDIOSA DROPS med det velkjente merket GRANDIOSA, når han eller hun møter merket GRANDIOSA DROPS i forbindelse med varene i klasse 3. Av den grunn er det også nærliggende at assosiasjonen som oppstår hos gjennomsnittsforbrukeren vil medføre at blikkfangereffekten til det velkjente merket svekkes. At denne utvanningen rent faktisk kan oppstå kommer fram i Norstats markedsundersøkelse. Deltakerne har kommet med uttalelser som «æsj», «kvalmt», «at Orkla har dratt stikken litt langt» og «hva slags idioti er dette?». Dette illustrerer at forbrukere oppfatter assosiasjonen på en overraskende måte som kan føre til en endring av det inntrykket som det velkjente merket GRANDIOSA gir. I avgjørelse C-487/07 L'Oréal uttaler EU-domstolen at det foreligger skade eller utvanning når «varemærkes evne til at identifisere de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registrert, svekkes, idet tredjemands bruk av et identisk eller lignende tegn medfører en oppløsning av varemærkets identitet og af dets bekendthed i offentlighedens bevidsthed» i avsnitt 39. Slik Klagenemndas flertall ser det, vil en registrering av det yngre merket kunne føre til en svekkelse av særpregene, ettersom assosiasjonen med parfymevarer vil kunne medføre en utvanning av merkets identitet og berømmelse i allmennhetens bevissthet.
45. Etter en helhetsvurdering, hvor alle sakens relevante forhold er tatt i betraktning, finner Klagenemndas flertall at det foreligger en assosiasjonsrisiko mellom merkene, og at denne forbindelsen fører til en skade på særpregene til klagers velkjente merke.
46. Mindretallet, Sarah Wennberg Svendsen, er enig i at Grandiosa er et meget velkjent varemerke og at bruken av GRANDIOSA DROPS for varer i klasse 3 medfører en klar risiko for assosiasjon til det velkjente merket. Mindretallet er imidlertid av den oppfatning at bruken ikke vil medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse (goodwill).

47. De egenskaper som tradisjonelt vektlegges ved kjøp av pizza er fundamentalt forskjellige fra de egenskaper som er ettertraktet ved parfymevarer. Etter mindretallets oppfatning er det sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren, etter først å få en assosiasjon til pizza GRANDIOSA, raskt beveger seg over til den opprinnelige betydningen av ordet «grandiosa», altså noe storslaget. Det må videre tas hensyn til at GRANDIOSA sammenstilt med DROPS, og brukt for flytende varer, også kan forstås som «storslagne dråper». Avstanden mellom vareslagene samt det faktum at ordet «grandios/grandiosa» også kan bety «storslagen», gjør at det ikke foreligger noen skade på det velkjente merkets særpreg eller anseelse i denne konkrete saken. Det vises til EU-rettens avgjørelse i T-67/04 angående varemerket SPA. Til tross for at merket ble ansett velkjent for mineralvann i Benelux, bemerket retten at ordet SPA i utgangspunktet ikke er særlig særpreget på grunn av sitt betydningsinnhold, blant annet som navn på en belgisk by og som en betegnelse for hydroterapi (bading og sauna). Retten kom til at det var usannsynlig at en ytterligere kommersiell bruk ville ha en tilstrekkelig negativ innvirkning på særpreget til det velkjente merket (se avsnitt 44 flg.).
48. Selv om merkelikheten er stor og pizzaen GRANDIOSA er svært godt kjent blant norske forbrukere, finner ikke mindretallet det sannsynlig at GRANDIOSA DROPS vil dra noen urimelig nytte av markedsføringen av det eldre merket. Mindretallet kan ikke se at parfymevarene GRANDIOSA DROPS blir enklere eller mindre kostnadskrevenende å markedsføre på grunn av varemerket GRANDIOSA sin velkjenthhet. Det framstår som lite sannsynlig at et varemerke for parfyme, hudkrem, dusjsåpe eller liknende skulle være gratispassasjer («free-riding») og nyte godt av det image som frossenpizzaen har lyktes med å bygge opp. Til dette ligger varene for langt unna hverandre i formål og bruksområde.
49. Etter mindretallets syn foreligger det ingen urimelig utnyttelse av klagers velkjente merke, og bruken medfører heller ingen skade på merkets særpreg eller anseelse.
50. Klagenemndas flertall har kommet til at vilkårene i varemerkeloven § 4 andre ledd er oppfylt, og innklagedes merke GRANDIOSA DROPS er dermed registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a. Siden klagen har ført fram, vurderer ikke Klagenemnda klagers påstand om forvekslingsfare etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.
51. På denne bakgrunn har Klagenemnda kommet til at internasjonal registrering nr. 1553937, ordmerket GRANDIOSA DROPS, oppheves i sin helhet, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 andre ledd.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

1 Klagen tas til følge.

Sarah Wennberg Svendsen  
(sign.)

Thomas Frydendahl  
(sign.)

Amund Grimstad  
(sign.)