



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 20/00049  
Dato: 3. september 2020

---

Klager: Kraft Foods Norge Intellectual Property AS  
Representert ved: Advokatfirma DLA Piper Norway DA

---

Innklagede: Oslo Hiking AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Kaja von Hedenberg og Torger Kielland

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 24. januar 2020, følgende kombinerte merke med registreringsnummer 302126:



Varemerket ble den 28. januar 2019 registrert for følgende tjenester:

Klasse 36: Finansiell sponning av underholdning, idrett og kulturelle aktiviteter.

Klasse 39: Sightseeing [turistbesøk]; organisering av turer; tilrettelegging av ekskursjoner for turister; organisering av reiser for ekskursjoner, sightseeing, ferier og turer; tilrettelegging av dagsturer; tilrettelegging av reiser for pakketurer; organisering av reiser og båtturer; tilrettelegging og bestilling av dagsturer; tilrettelegging av transport og dagsturer for funksjonshemmede; tilrettelegging av fly- og sjøreiser for pakketurer; tilrettelegging og bestilling av reiser for pakketurer; tilrettelegging av ekskursjoner som del av pakketurer.

Klasse 41: Ledelse av guidede turer; organisering av konkurranser innen utdanning, underholdning, kultur og idrett; tilrettelegging og utførelse av arrangementer innen idrett og kultur; tilrettelegging og utførelse av aktiviteter innen underholdning, idrett og kultur; organisering av arrangementer innen utdanning, underholdning, idrett og kultur; reservasjonstjenester for arrangementer innen idrett, forskning og kultur; tilrettelegging av filmarrangementer, musikkarrangementer, kultur- og idrettsarrangementer, samt direktesendte underholdningsarrangementer; utførelse av arrangementer innen underholdning, kultur, utdanning og direktesendt idrett, samt underholdnings- og kulturaktiviteter; organisering og tilrettelegging av musikkarrangementer og andre kulturelle og artistiske arrangementer; underholdning og kulturaktiviteter; sportslige og kulturelle aktiviteter; tilrettelegging og utførelse av konferanser og utstillinger for kulturelle eller utdanningsformål; tilrettelegging og utførelse av seminarer, konferanser og utstillinger for kulturelle eller utdanningsformål; organisering av idretts- og kulturarrangementer; ledelse av guidede klatreturer; idretts- og kulturaktiviteter; fremskaffelse av informasjon om utdanning, opplæring, underholdning, idretts- og kulturaktiviteter; organisering og utførelse av kulturelle og fritidsbaserte aktiviteter; organisering av konkurranser eller andre idretts- og kulturarrangementer for veldedige formål.

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

Registrering nr. 220803, figurmerke:



Klasse 30: Sjokolade.

Registrering nr. 261710, det kombinerte merket KVIKK LUNSJ:



Klasse 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner.

Klasse 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater.

Klasse 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet.

Klasse 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer.

Klasse 20: Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflottverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast.

Klasse 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser), krus, seidler, kopper, glass.

Klasse 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

Klasse: 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salgsfremmende aktiviteter, detaljsalg.

Klasse 41: Utdanningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter.

Registrering nr. 221952, det kombinerte merket KVIKK LUNSJ:



Klasse 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; koffertar og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer.

Klasse 22: Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfiber materiale

Klasse: 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

Klasse 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.



- 4 Patentstyret tok ikke innsigelsen til følge og opprettholdt registreringen for tjenestene i klasse 36, 39 og 41.
- 5 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 23. mars 2020. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 6. april 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

## 6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det registrerte merket anses ikke forvekselbart med innsigers eldre registreringer, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Selv om innsigers merke anses innarbeidet og velkjent for «sjokolade», foreligger det ikke risiko for assosiasjon mellom innehavers merke og innsigers velkjente merke. Innsigers henvisning til varemerkeloven § 4 andre ledd, fører derfor ikke frem.

### § 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.
- Det er tjenestene som angitt i varefortegnelsen som er avgjørende for vurderingen av hvem som er den relevante omsetningskretsen og om det foreligger tjenesteslagslikhet. Det kan ikke legges vekt på hvordan partenes tjenester faktisk markedsføres. Det at innehavers tjenester kun tilbys utenlandske turister, kan derfor ikke tillegges vekt.

- Det registrerte merket,  og innsigers registrering nr. 261710, , er registrert for samme og lignende tjenester i klasse 41. Patentstyret kan derimot ikke se at det foreligger vare- eller tjenesteslagslikhet mellom merkene sine øvrige vare- og tjenesteklasser. Det foreligger ikke indirekte forveksling mellom merkene for varen «sjokolade» og tjenesten «arrangering av fotturer», slik innsiger hevder.

- Når det gjelder kjennetegnslikheten, er merkene like ved at de består av fargene gul, rød og grønn, og av horisontale striper. Merkene har også plassert enkeltord på deres to nederste striper, i store bokstaver. Fargetonene i merkene er imidlertid forskjellige, og de er plassert i forskjellige rekkefølger og har ulik bredde. Tekstelementene i merkene har også markante utseendemessige forskjeller, og etterlater forskjellige forestillingsbilder.
- Det foreligger dermed ingen risiko for forveksling, hverken direkte eller indirekte, mellom merkene, og henvisningen til varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b fører ikke frem.

### § 4 andre ledd

- For at et merke skal ha krav på vern etter bestemmelsen, må merket være «velkjent» her i riket. Det registrerte merket må videre være identisk med eller ligne det velkjente merket.
- Spørsmålet om når et varemerke er «velkjent», ble vurdert av EU-domstolen i sak C-375/97, GENERAL MOTORS CORPORATION (CHEVY). Når varemerket er kjent av en betydelig del av den relevante omsetningskretsen, anses kravet oppfylt. Vernet til et velkjent merke er forbeholdt varemerker med en goodwill-verdi utenom det vanlige, og en krenkelse av et velkjent merke er kun mulig hvis bruken av det registrerte merket skaper en assosiasjon til det velkjente merket.

- Det er innsiger som har bevisbyrden for at varemerket er velkjent. Vurderingen må baseres på konkrete og objektive bevis, ikke på antakelser og sannsynlighetsbetraktninger.
- Innsiger viser til en artikkel fra NRK i 2015, hvor det fremgår at nordmenn spiser 20 millioner Kvikk Lunsj-sjokolader i påsken. Borgarting lagmannsretts la til grunn i sak RG-2012-670, av 9. mai 2012, at kvikk-lunsjemballasjen var i høy grad innarbeidet og velkjent i Norge for sjokolade. Patentstyret har ingen holdepunkter for å hevde at markedet for dette produktet har endret seg siden 2012, noe som heller ikke er imøtegått av innehaver. Patentstyret legger dermed til grunn at kvikk-lunsjemballasjen er velkjent i Norge.
- Spørsmålet blir så om merkene er *lignende* i varemerkelovens § 4 andre ledds forstand.
- Patentstyret kan ikke se at merkene er tilstrekkelig like til at de kan anses som lignende i lovens forstand. Fargenyansene er her noe mer like enn i vurderingen etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b, men forskjellene er også til stede her. Til forskjell fra dommen i Borgarting, foreligger det forskjellig fargerekkefølge mellom kjennetegnene, og ulike bokstavfarger. I lagmannsrettsdommen ble det i tillegg lagt vekt på at PÅSKE var benyttet i motpartens merke, og at innsigers sjokolade var markedsført som en påskesjokolade. Det at Kvikk Lunsj anses som en tursjokolade, medfører ikke at det skapes samme assosiasjoner til betydningen av OSLO HIKING som til tekstelementet PÅSKE. Merketeksten er også helt ulik i de to merkene, og har ingen konseptuelle likhetstrekk.
- Etter en helhetsvurdering har Patentstyret kommet til at merkene ikke er lignende, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd. Bruken av innehavers merke vil ikke skape en assosiasjon til innsigers velkjente merke, når det benyttes for tjenestene gjengitt i varefortegnelsen.
- Innehavers merke krenker ikke innsigers velkjente merke, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.
- Innsigelsen blir dermed å forkaste, og registreringen opprettholdes.

## 7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagedes merke krenker klagers såkalte «Kodakvern», jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.
- Det foreligger også fare for indirekte forveksling mellom det registrerte merket og klagers varemerkeregistreringer, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.

### - § 4 andre ledd

- Klagers tre anførte varemerkeregistreringer er velkjente i Norge. Dette er også tilfellet for


klagers KVIKK LUNSJ-emballasje,




- På grunn av at merkene er velkjente, er det ikke nødvendig å etablere vare- eller tjenesteoverlapp for at en krenkelse kan anses å foreligge.
- I tillegg foreligger det risiko for assosiasjon mellom det registrerte merket, og klagers varemerker samt KVIKK LUNSJ-emballasjen.
- Patentstyret konkluderer korrekt med at KVIKK LUNSJ er velkjent i Norge, som er et krav for å oppnå Kodak-beskyttelse. Patentstyret viser til Borgarting lagmannsretts sak RG-2012-670, og rettens konklusjon om at klagers kjennetegn må anses velkjent.
- For at et varemerke kan anses å ha Kodakvern, 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”.
- Det ble i påsken 2015 anslått at det ble spist 20 millioner KVIKK LUNSJ-sjokolader i Norge (vedlegg 3), hvilket er et sterkt argument for at klagers merke og emballasje er velkjent blant en betydelig del av omsetningskretsen. KVIKK LUNSJ har i tillegg en høy markedsandel, og er svært populær over hele Norge.
- Merkets visuelle identitet har vært en del av produktet siden 1937. Bruken av klagers varemerker og emballasje har således hatt lang varighet og en høy intensitet gjennom årene. Dette illustreres i vedlegg 4-6. Her fremgår det også hvordan merket er brukt på en rekke tur- og skirelaterte produkter, hvilket har bidratt til at KVIKK LUNSJ er kjent som tursjokolade.
- Vedlegg 7 viser til en konkurranse på freia.no, hvor man kan vinne tur- og skirelaterte produkter med KVIKK LUNSJ-design. Konkurransen var et samarbeid mellom klager og Skiforeningen. Klager har også hatt markedsføringssamarbeid med Den Norske Turistforening. Det vises til utdrag fra årsrapportene til Skiforeningen og Den Norske Turistforening fra 2017, hvor samarbeidet med klager og KVIKK LUNSJ omtales. Dette samarbeidet viser hvor sterkt tilknyttet KVIKK LUNSJ er til fotturerer/hiking.
- Kantar har for klager gjennomført undersøkelsen, Mondelez Equity Deep Dive, Norway Chocolate, som ble ferdigstilt i januar 2019. Undersøkelsen (vedlegg 8) ble gjennomført fra 21. november 2018 til 12. desember 2019, og omfatter 300 kjøpere og forbrukere av sjokolade i alderen 16-55+. Undersøkelsen viser at Freia Melkesjokolade, Freia og KVIKK LUNSJ, fra et «power-synspunkt», er de sterkeste merkene i markedet, med KVIKK LUNSJ på en tredjeplass, og at KVIKK LUNSJ, og de tre fargede stripene, rangerer høyest når det gjelder «top recognized assets». Dette viser at KVIKK LUNSJ-sjokoladen først og fremst er identifiserbar ved de tre fargede stripene, og at sjokoladen helt siden etableringen har blitt anerkjent som en velkjent tursjokolade i Norge.
- Klager mener videre at det vil oppstå en assosiasjonsrisiko mellom OSLO HIKING og klagers varemerker og KVIKK LUNSJ-emballasjen, da merkene *ligner*.

- Ifølge EU-domstolens sak C-251/95, Sabel, innebærer assosiasjon at «the public considers the sign to be similar to the mark and perception of the sign calls to mind the memory of the mark, although the two are not confused.» «The degree of similarity between the conflicting marks», jf. EU-domstolens sak C-252/07 Intel, er en viktig faktor ved vurderingen, noe som også følger direkte av ordlyden i varemerkeloven § 4 andre ledd.
- Det sentrale visuelle elementet i klagers varemerker og i emballasjen, er de tre brede horisontale stripene i fargene rød, gul og grønn, i en rektangulær form. Det registrerte merket består av brede horisontale striper i samme farger, og er gjengitt i samme form. Både OSLO HIKING og klagers kjennetegn består av enkle og store bokstaver, som utgjør to ord, og som er plassert i de to nederste stripene.
- Patentstyret legger vekt på i avgjørelsen at fargerekkefølgen og nyansene er forskjellige i OSLO HIKING sitt varemerke og klagers kjennetegn, samt at kjennetegnene er fonetisk ulike. Det vises også til at lagmannsretten i nevnte dom mente at assosiasjon forelå fordi ordet PÅSKE ble brukt på motpartens merke, og KVIKK LUNSJ gjerne kobles til påsketiden. Det at KVIKK LUNSJ markedsføres som en tursjokolade, var etter Patentstyrets syn ikke tilstrekkelig for å etablere en kobling mellom klagers kjennetegn og OSLO HIKING.
- Det er likevel tilstrekkelig at omsetningskretsen gjenkaller minnet om det velkjente merket i sin bevissthet, og merker seg at det er noen likheter mellom merkene. Det er heller ikke en betingelse for krenkelse etter Kodak-regelen at merkene inneholder samme eller lignende tekst. Det at lagmannsretten konkluderte med at det var assosiasjon mellom KVIKK LUNSJ og PÅSKE KRIM, til tross for at tekstelementene var fonetisk ulike, er et eksempel på dette.



- Av dommen fremgår det videre at i 2009-utgaven av boken PÅSKE KRIM, , var skrifttypene like sammenlignet med klagers KVIKK LUNSJ-merke. Det at lagmannsretten derimot kom til motsatt resultat hva gjaldt den såkalte 2011-utgaven av PÅSKE KRIM,



, har ingen overføringsverdi til foreliggende sak. Både OSLO HIKING og klagers merker har horisontale striper og horisontale fonter, hvor skriften er av samme størrelse og type.

- Klagers varemerker og emballasje er i samme grad – om ikke i høyere grad – forbundet med fotturer slik som ordet påske er. Siden klager begynte å markedsføre KVIKK LUNSJ, har sjokoladen vært kjent som en tursjokolade, noe også lagmannsretten legger til grunn. Det foreligger dermed en assosiasjon mellom KVIKK LUNSJ og fotturer, noe som medfører at gjennomsnittsforbrukeren lett vil ledes til klagers merker gjennom elementet HIKING i



innklagedes merke. Assosiasjonen mellom klagers kjennetegn og innklagedes, forsterkes også gjennom de visuelle likhetene.


- Klagers varemerker og emballasje har videre en høy grad av særpreg, og forbindes med store goodwill-verdier, som i høy grad bidrar til assosiasjon. Siden KVIKK LUNSJ og de tre stripene har en særdeles sterk markedsposisjon, skal det mindre til for at det foreligger assosiasjon med innklagedes kjennetegn.
- Hva gjelder vare- og tjenesteslagslikheten, foreligger en klar tjenesteoverlapp mellom tjenestene i klasse 41 i klagers registrering nr. 261710, og de tjenestene OSLO HIKING er registrert for i samme klasse. I tillegg foreligger det overlapp mellom det registrerte merkets tjenester i klasse 39, og tjenestene i klasse 41 i klagers merke, som er av samme natur og er i innbyrdes konkurranse. De tjenestemessige likhetene mellom merkene taler for at det foreligger risiko for assosiasjon.
- Registrering og bruk av OSLO HIKING utgjør en urimelig utnyttelse av blikkfangeeffekten og goodwill-verdiene til KVIKK LUNSJ, og det foreligger dermed såkalt free-riding.
- Ettersom gjennomsnittsforbrukeren er vant med at klager samarbeider med blant annet Skiforeningen og Den Norske Turforening, vil gjennomsnittsforbrukeren anta at klager kan inngå lignende samarbeid på nytt. Gjennomsnittsforbrukeren kan derfor lett anta at klager og innklagede samarbeider i relasjon til fotturrelaterte aktiviteter, noe innklagede kan dra fordeler av på grunn av KVIKK LUNSJ sin opparbeidede blikkfangeeffekt. I tillegg taler den høye graden av vare- og tjenesteslagslikhet for at det foreligger en krenkelse, selv om vare- eller tjenesteslagslikhet i seg selv ikke er et krav for krenkelse etter Kodak-regelen.
- Avgjørelsen til Patentstyrets annen avdeling sak PS-2007-7628, viser at selv om merkene er fonetisk og visuelt ulike, vil et varemerkebrudd lett kunne foreligge når det eldre merket er velkjent, og det er grunn til å tro at en kobling kan oppstå mellom merkene i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet. Hvilke assosiasjoner et merke forårsaker, er derfor svært relevant, selv om forbrukerne tydelig kan skille to merker fra hverandre.
- Koblingen mellom hiking/fotturer og KVIKK LUNSJ, de visuelle likhetene og likheten i registreringsvern, er alle argumenter som peker i retning av at det her foreligger en krenkelse av klagers varemerkeregistreringer og emballasje.
- **§ 4 første ledd bokstav b**
- Som nevnt foreligger det tjenesteoverlapp i klasse 41 mellom det registrerte merket, og klagers registrering nr. 261710.
- Omsetningskretsen vil kunne anta at OSLO HIKING er en «spin-off» av KVIKK LUNSJ, eller at det foreligger et filialforhold mellom merkene, hvilket utgjør en indirekte forvekslingsrisiko. At klager tidligere har samarbeidet med blant annet Skiforeningen og den Norske Turistforening, som forklart over, kan medføre at gjennomsnittsforbrukeren vil


kunne anta at slike samarbeid vil kunne inngås igjen, og at OSLO HIKING representerer et slikt nytt samarbeid.

- Merkene må vurderes som helhet, og forbrukeren har ikke begge merkene foran seg på samme tid. Det sentrale visuelle elementet i merkene er likt, og merkene har også lignende fonter. Helhetsinntrykket er svært likt. Det at fargenyansene er litt ulike, at fargene er i ulik rekkefølge, og at OSLO HIKING inneholder en liten, trekantformet figur, er detaljer som forbrukeren etter alt å dømme ikke vil legge merke til. Siden KVIKK LUNSJ er sterkt tilknyttet fotturer, foreligger det også konseptuell likhet mellom merkene.
- Basert på vurderingene over, bes Klagenemnda om å oppheve registrering nr. 302126, OSLO HIKING.

## **8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Klager gjør gjeldende de samme argumentene som for Patentstyret.
- Innklagede har ingen ytterligere kommentarer til sakens realitet utover det som ble anført for Patentstyret.
- På tidspunktet for Patentstyrets avgjørelse, hadde innklagede allerede byttet logo til

følgende:  . Endringene i logoen ble meddelt Patentstyret 7. april 2020.

- At innklagede byttet logo ble meddelt klager i brev den 26. september 2019. Dette innebærer at logoen i den aktuelle varemerkeregistreringen, , ikke lenger er i bruk.
- Det er følgelig ingen grunn til at det registrerte merket oppheves, nå som ny logo er meldt inn og tatt i bruk. Innklagede antar at klager ikke vil ha motforestillinger mot at innklagede bedriver aktiviteten «UT PÅ TUR» isolert sett.

## **9 Klagenemnda skal uttale:**

### **10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 11 Det registrerte merket er et kombinert merke som består av merketeksten OSLO HIKING i en figurativ utforming. Merket er gjengitt ovenfor i avsnitt 2
- 12 Klagenemnda finner det mest hensiktsmessig å først vurdere spørsmålet om klagers varemerkerettigheter og emballasje påført teksten KVIKK LUNSJ, er «velkjent», og om

bruken av det kombinerte merket OSLO HIKING således 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 Borgarting lagmannsretts uttalelse og slutning i sak RG-2012-670, avsagt den 9. mai 2012, om at klagers



KVIKK LUNSJ-emballasje, er innarbeidet og velkjent for varen «sjokolade» i klasse 30. Vedlagte artikkel fra nrk.no (vedlegg 3), publisert 31. mars 2015, hvor det fremgår at nordmenn spiser 20 millioner Kvikklunsj-sjokolader i påsken, og markedsundersøkelsen inntatt i vedlegg 8, underbygger at KVIKK LUNSJ-emballasjen også er velkjent for sjokolade i dag.

15 Klagenemnda finner derimot ikke, ut ifra sakens opplysninger og dokumentasjon, å kunne



legge til grunn at klagers tre anførte varemerkeregistreringer ,  og , er velkjente, eller at KVIKK LUNSJ-emballasjen er velkjent for noe annet enn

«sjokolade», til dette er dokumentasjonen for svak. Som det fremkommer i det følgende, får dette likevel ingen betydning for vurderingen og sakens resultat.

- 16 Det neste spørsmålet er om bruken av det yngre kombinerte merket OSLO HIKING – når det anvendes på tjenestene merket er registrert for i klasse 36, 39 og 41 – vil skape en assosiasjon til KVIKK LUNSJ-emballasjen, som anses velkjent for «sjokolade», og om denne assosiasjonen vil medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente merkets særpreg eller anseelse.
- 17 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.
- 18 Vurderingen 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 varemerket», jf. Ot.prp.nr.98 (2008–2009) side 43. Det kreves altså 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.
- 19 Hvorvidt det foreligger en assosiasjonsrisiko beror på en konkret helhetsvurdering hvor kjennetegnslighet, 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 EU-domstolens 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.
- 20 Gjennomsnittsforbrukeren for «sjokolade» i klasse 30, og tjenestene i klasse 36, 39 og 41 i innklagedes merke, 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.
- 21 Det foreligger ikke vare- og tjenestelagslikhet mellom «sjokolade» og de tjenestene innklagedes merke er registrert for i klasse 36, 39 og 41. Klagenemnda finner likevel, i likhet med lagmannsretten, som uttalt øverst på side 12 i dommen, å kunne legge til grunn at KVIKK LUNSJ gjennom mange år har blitt lansert som «tursjokoladen». Det er derfor rimelig å anta at gjennomsnittsforbrukeren for «sjokolade», i sin bevissthet, vil skape en forbindelse mellom KVIKK LUNSJ og det å gå på tur.
- 22 Merkene som skal vurderes opp mot hverandre er som følger:



- 23 De to merkene deler en viss visuell likhet ved at de begge består av tre horisontale fargestriper, i noenlunde samme tykkelse, som er gjengitt i fargene rødt, gult og grønt. Merkene har også likheter ved å bestå av ordinære merkefonter, i store bokstaver, og at de ordene som er plassert nederst, LUNSJ og HIKING, er gjengitt i hvitt mot grønt. Her stopper likhetene og Klagenemnda finner at merkene samlete visuelle helhetsinntrykk er forskjellig. Dette kommer klart til uttrykk gjennom at merkene består av ulike fargerekkefølge, og av ulike fargenyanser. Særlig iøynefallende er det hvordan fargen gul er gjengitt i merkene. I innklagedes merke gir gulfargen en neon eller en signalgul effekt, mens i klagers merke blir gulfargen over mot en sandfarge/beige. Videre påvirkes helhetsinntrykket av at tekstelementene, som er plassert i merkene sentrum, er gjengitt med ulike fargekontraster; OSLO (i hvitt) er gjengitt mot rødt i innklagedes merke, og KVIKK (i rødt) er gjengitt mot beige i klagers merke. Fargekontrasten grønn trekant mot gult i innklagedes merke påvirker også helhetsinntrykket. Endelig foreligger det heller ingen visuelle, fonetiske eller semantiske likheter mellom merkene tekstelementer KVIKK LUNSJ og OSLO HIKING.
- 24 Som nevnt, omfatter sjokoladeprodukter og turvirksomhet vidt forskjellige varer og tjenester. Utgangspunktet for vareslagslikhetsvurderingen i foreliggende sak er dermed nokså lik den som dannet utgangspunktet for vurderingen i nevnte lagmannsrettsdom, hvor motpartens kjennetegn gjaldt for bøker. Lagmannsretten kom til tross for dette til at det forelå en assosiasjon mellom KVIKK LUNSJ-emballasjen og motpartens merke, gjengitt slik:



- 25 Lagmannsretten kom imidlertid til motsatt resultat hva gjaldt den nyere utgaven av



bokomslaget, gjengitt slik:

- 26 Klagenemnda finner lagmannsrettens vurderinger av de to bokomslagene, sett hen til klagers velkjente merke, som illustrerende for hvor langt vernet til klagers velkjente merke må anses å strekke seg. I den første utgaven av boken var fargebruk og font helt identisk med klagers

merke. Sett i lys av disse likhetene, ble den assosiasjonsmessige tilknytningen forsterket gjennom ordet PÅSKE, all den tid klager «[...] særlig i de siste tiår, har forsøkt å knytte Kvikk-lunsj til turbruk, særlig til vinterbruk, herunder ved større lanseringskampanjer i forkant av påske og med ulike former for turtips på baksiden av emballasjen.» Se øverst på side 12 i dommen. En slik assosiasjonsmessig forbindelse forelå ikke mellom KVIKK LUNSJ, og det nyere bokomslaget. Lagmannsretten uttaler på side 13 at «[D]et er slik at det er brukt de tre fargene rødt, gult og grønt og med den samme utforming av fargestripene som på kvikk-lunsjemballasjen, og at det fortsatt er brukt den røde trekanten/fliken øverst til venstre. Men der stopper også likhetene.» Lagmannsretten konkluderer så med at «[E]tter lagmannsrettens syn er forskjellene fra kvikk-lunsjemballasjen så store at dette omslaget i svært liten grad er egnet til å gi assosiasjoner til Kvikk-lunsj.»

- 27 Etter Klagenemnda syn er forskjellene mellom merket OSLO HIKING og KVIKK LUNSJ-emballasjen enda større, hva gjelder det visuelle helhetsinntrykket, enn mellom klagers merke og de to bokomslagene med teksten PÅSKE KRIM. Lagmannsrettens poengtering, på dommens side 11, om «[...] at de samme fargene og samme stripeform [brukes] i mange nasjonsflagg og i andre produkter enn i kvikk-lunsjemballasjen, først og fremst i de mange rasta- og reggaeprodukter», understøtter også at en assosiasjon til klagers velkjente merke ikke vil oppstå.
- 28 På denne bakgrunn er ikke merkene tilstrekkelig like nok visuelt til at det vil skapes en assosiasjonsmessig link mellom dem. Det er i utgangspunktet en klar vare- og tjenestemessig avstand mellom sjokolade og turrelaterte tjenester i klasse 41. Denne oppveies heller ikke av at KVIKK LUNSJ har blitt markedsført som «tursjokoladen» gjennom flere tiår, og at innklagedes merke har tilknytning til tur gjennom ordet HIKING, for turrelatert virksomhet. Klagenemnda legger etter dette til grunn at gjennomsnittsfbrukeren ikke vil skape en forbindelse – en assosiasjon – mellom merkene.
- 29 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 det kombinerte merket OSLO HIKING vil medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkets særpreg eller anseelse (goodwill). Vilkårene for vern etter § 4 andre ledd er ikke oppfylt.
- 30 Siden 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 varemerkeregistrering OSLO HIKING, og klagers tre anførte varemerkeregistreringer. For det første foreligger det kun vare- og tjenesteslagslikhet mellom klagers registrering nr. 261710, og innklagedes merke, for tjenestene i klasse 41. Deretter er utformingen av registrering nr. 261710 såpass lik den angjeldende KVIKK LUNSJ-emballasjen, at vurderingen av kjenntegnslikheten etter § 4 første ledd bokstav b, i det vesentlige blir helt lik den som er foretatt over. Klagenemnda ser derfor ikke at klagers anførsler etter § 4 første ledd bokstav b kan føre lengre.
- 31 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.
- 2 Varemerkeregistrering nr. 302126, det kombinerte merket OSLO HIKING, opprettholdes.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Kaja von Hedenberg  
(sign.)

Torger Kielland  
(sign.)