



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 16/00048
Dato: 7. mars 2017

Klager: DC Comics
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Innklagede: Zott SE & Co KG
Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Tore Lunde og Martin Berggreen Rove

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Patentstyret har etter innsigelse opprettholdt beslutningen om å gi følgende figurmerke vern i Norge:



- 3 Den internasjonale registreringen ble gitt virkning i Norge 26. september 2014, med internasjonalt registreringsnummer 1207226, for følgende varer:

Klasse 29: Milk, dairy products, namely drinking milk, clotted milk, buttermilk; yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or cocoa yoghurt; non-alcoholic mixed milk drinks (milk predominating), kephir, cream, soft white cheese, soft white cheese with fruits and herbs; desserts consisting essentially of milk and spices with gelatine and/or starch as binders; butter, clarified butter, cheese and cheese preparations, milk and whey powder as foodstuffs, dietetic yoghurt for non-medical purposes.

Klasse 30: Puddings, edible ice, powder for ice cream.

- 4 Under henvisning til varemerkeloven § 71 andre ledd, jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd, innleverte klager, DC Comics, innsigelse basert på følgende eldre varemerke, registrering nr. 71632:



Merket er registrert med angivelsen «hele klassen» i klassene 9, 14, 16, 25, 28 og 30.

Innsigelsen var videre begrunnet i at innsigers merke har opparbeidet seg styrket særpreg gjennom bruk, samt at innsiger har innarbeidede rettigheter til drakten som superhelten Supermann bruker, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd, jf. § 3 tredje ledd andre punktum. Innsiger har også anført at varemerket er velkjent etter varemerkeloven § 4 andre ledd, samt at innehaver har vært i ond tro, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b, jf. § 4 første ledd. Det er også anført at innehavers merke er en krenkelse av innsigers åndsverk, jf. varemerkeloven § 16 bokstav d, jf. § 4 første ledd.

- 5 Klage innkom 20. mai 2016. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 6. juni 2016, jf. varemerkeloven § 51 annet ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merkene anses ikke egnet til å forveksles, jf. § 4 første ledd. Innehavers merke krenker ikke innsigers påståtte innarbeidede rettigheter, jf. § 3 tredje ledd. Innsigers eldre merke er velkjent her i riket, men innehavers merke vil ikke skape assosiasjoner til det velkjente merket, jf. § 4 andre ledd. Patentstyret finner ikke at innehaver har vært i ond tro, jf. § 16 bokstav b. Innehavers merker innebærer heller ingen krenkelse av innsigers åndsverk, jf. § 16 bokstav d. Innsigelsen forkastes.

§ 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd:

- Innsiger har anført at innehavers merke er forvekselbart med eldre registrering nr. 33264 registrert for «et tidsskrift» i klasse 16, og at denne har styrket sitt særpreg. Siden det ikke foreligger vareslagslikhet, vil registreringen ikke bli vurdert.
- De aktuelle varene vil henvende seg til både den vanlige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende. Varefortegnelsen er ikke begrenset til å rette seg mot barn slik hevdet.
- Det foreligger vareidentitet i klasse 30 og likeartethet med varer i innehavers klasse 29.
- Visuelt har merkene likheter ved at de begge forestiller en figur i en drakt med kappe, underbukse, belte og benbekledning. Selv om begge merkene forestiller en figur i en drakt, er det likevel store visuelle forskjeller mellom merkene i form av positur, ulike kapper, den tegneserielignende prikkete hunden med stor nese, osv. Merkene er også ulike ved at innsigers merke består av tekstelementet SUPERMAN plassert i en bue over figuren, mens innehavers merke består av bokstaven M plassert på hundens bryst. Merkene fremstår som visuelt ulike.
- Fonetisk vil innsigers merke kunne uttales «supermæn», på grunn av det engelske tekstelementet SUPERMAN i merket. Innehavers merke har ikke et tilsvarende tekstelement, og vil først og fremst bli oppfattet som et figurmerke uten en bestemt uttale. Det finnes ingen klare holdepunkter for at merket vil omtales som M-hunden, Monte-hunden eller Supermannhunden, slik som anført. Merkene er fonetisk ulike.

- Selv om begge merkene gir assosiasjoner til en superhelt med kraftige muskler, fremstår merkene likevel som konseptuelt ulike. Merkene fremstiller to helt ulike superhelter og gir ikke de samme assosiasjoner. Den norske gjennomsnittsforbrukeren er blitt vant til at det finnes et mangfold av superhelter. Dette gjør det mindre sannsynlig at forbrukerne vil assosiere innehavers hundefigur med akkurat Supermann.
- Da merkene fremstår som visuelt, fonetisk og konseptuelt ulike, anses det ikke å foreligge tilstrekkelig kjennetegnslighet. Det forhold at merkene består av figurer i «superheltdrakt», er ikke nok til å konstatere merkelikhet, når gjengivelsen av merkene er såpass ulik. Dersom innehavers merke skulle nektes registrert, ville det innebære å gi innsigers merke en slags konseptbeskyttelse for superhelter i sin alminnelighet.

§ 3 tredje ledd:

- Anførselen om at innsiger har innarbeidede rettigheter til «Supermann-drakten», som består av en blå tetsittende drakt, røde knestrømper, rød underbukse og kappe, og gult belte med beltespenne, avvises. Det er ikke grunnlag for å konstatere at innsiger har vern for et konsept der en type drakt, løsrevet fra en bestemt figur, skal gi vern for helt ulike varianter av denne drakten uansett hvilken figur som har på seg drakten.

§ 16 bokstav b:

- Bestemmelsen om ond tro forutsetter at merkene er forvekselbare. Når vilkårene for forvekselbarhet etter varemerkeloven § 16 bokstav a ikke er oppfylt, foretar Patentstyret ikke en vurdering av anførselen om at innehaver har vært i ond tro.

§ 4 andre ledd:

- Det er godtgjort at innsigers kombinerte merke SUPERMAN er velkjent i Norge for film, dataspill og tegneserier. Det foreligger ikke dokumentasjon som tilsier at merket er velkjent for andre varer.
- Merkene forestiller helt ulike figurer, henholdsvis en naturtro mann og en tegneserielignende hund, der den ene står stille og den andre er i bevegelse, og draktenes detaljer er også helt ulike. Selv om det eldste merket er særpreget og velkjent, og det foreligger vareslagslikhet, anser Patentstyret at merkene fremstår som helt ulike figurer, som ikke har noe med hverandre å gjøre, annet enn at de begge er superhelter. Innsiger har utvidet vern for superhelten Supermann, men dette vernet strekker seg ikke til superhelter i sin alminnelighet.
- Det foreligger etter dette ikke en fare for at omsetningskretsen vil etablere en assosiasjon mellom innsigers merke og innehavers merke. Det er særlig vektlagt at merkelikheten ikke er stor nok.

§ 16 bokstav d:

- Merkene er ikke like. På detaljnivå er det snakk om helt ulike figurer i form av en mann og en hund i ulike positurer og utforming.
- Merket ligner heller ikke på «Krypto the superdog» da hunden Krypto kun har en kappe og ikke en drakt. Videre ser Krypto ut som en naturtro hund som står på alle fire, mens innehavers tegneserielignende hundefigur står oppreist som et menneske.
- Det foreligger ikke en krenkelse av innsigers rett til et åndsverk.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det anføres prinsipalt at innklagedes merke er egnet til å skape assosiasjoner til klagers innarbeidede og velkjente merke, jf. varemerkeloven § 4 annet ledd, jf. §§ 3 tredje ledd, 16 bokstav a.
- Subsidiært anføres det at det kunngjorte merket krenker klagers åndsverk, jf. varemerkeloven § 16 bokstav d.
- Atter subsidiært anføres det at innleveringen er foretatt i ond tro, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b, samt i strid med klagers registrerte og innarbeidede rettigheter, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. §4 første ledd bokstav b.
- Det gjøres nærmere rede for etableringen av Supermann og Supermann-drakten, og det vises til at figuren ble introdusert på det norske markedet i 1952. Det er vedlagt utskrifter fra Wikipedia som dokumentasjon.
- Det vises til at innsiger bruker Supermann-drakten på andre figurer, dvs. at bruken ikke er begrenset til en mann.
- Til støtte for etablering og innarbeidelse av karakteren Supermann, samt Supermann-drakten i Norge, er det innlevert følgende:
 - En oversikt over billettinntekter verden over, inkludert spesifisering av Norge (2006 og 2013)
 - Markedsføring av SUPERMANN via Burger King, Olympus og NextGenTel, Toshiba.
 - Oppslagstavler og filmplakater brukt i Norge.
 - Offisielle Supermann-produkter (spin-off) til salgs i Norge via bl.a. H&M.
 - Nyhetsdekning omhandlende SUPERMANN.
 - Eksempler på omslag av magasiner, blader, solgt i Norge.
 - Google Play (Norge) filmer, TV-show og app'er.
 - Omslag til tegneserie og bok, samt dvd og style guide med Krypto the Superdog.
- Inntekter knyttet til spin-off produkter i Norge for perioden 2009-2014 oversteg USD 300,000. Merket utnyttet på en rekke måter, langt utover karakterens opptredener i underholdningsprodukter som filmer, animerte filmer, og tegneserier.

- Bruttoinntekt i Norge knyttet til salg av videospill der Supermann opptrer overstiger USD 2,500,000 i perioden 2008 og frem til i dag.
- Videosalg i Norge (DVD, Blue-Ray og digital) omfattende Supermann oversteg USD 3,500,000. I tillegg har flere av Supermann-filmene blitt vist på landsdekkende TV og på ulike kanaler.
- Klager hadde inntekter fra det norske markedet på over USD 120,000 i 2012 relatert til lisensiering av Supermann, inkludert karakteren og drakten, og knyttet til salg av mat og drikke.
- Den omfattende bruken og markedsføringen av Supermann-karakteren og –drakten har medført at innsigers merke har oppnådd styrket vern i henhold til varemerkeloven.
- Det anføres ikke en konseptbeskyttelse, men vern for den konkrete kombinasjonen av elementer bestående av blå tettsittende drakt, rød kappe, røde knestrømper, rød kortbukse, gult belte og emblem på brystet som Supermann-drakten er kjent for. Det finnes utallige måter å utforme en drakt, og den konkrete kombinasjonen som innklagde har benyttet faller innenfor det klager har rettslig vern for.
- Innklagedes merke er søkt beskyttet i sort/hvitt, men faktisk bruk av merket viser at drakten gjengir de eksakt samme elementene, og den eksakt samme kombinasjonen, som Supermann-drakten. Det er vedlagt bilder av innklagedes produkter.
- Supermann-figuren er en av verdens mest kjente tegneseriefigurer og/eller actionhelt-figurer, og har status som et ikon verden over. Som følge av den omfattende bruken har innsiger oppnådd Kodak-vern for varemerket og den innarbeidede Supermann-figuren og Supermann-drakten.
- Kjennetegnets relevans strekker seg langt utenfor «vanlig ekspansjon». Matprodukter som yoghurt og ost, som er produkter som man ønsker at barn skal spise mer av fordi det er sunt og man blir sterk av, faller inn under den sfære som Supermann og Supermann-drakten nyter vern for.
- Innklagedes merke ligner på og gir assosiasjoner til Supermann-figuren som følge av bruken av den aktuelle drakten. Gjengivelsen av hunden med kunstig store muskler gir assosiasjoner til superkrefter eller superkraft, som Supermann-figuren er velkjent for. Merket er åpenbart skapt for å dra veksler på klagers velkjente figur og drakt, og gjennomsnittsforbrukeren vil få assosiasjoner til Supermann når de møter det kunngjorte merket.
- Assosiasjonen vil påvirke partene på en eller flere måter. Det er mer sannsynlig at forbrukeren kjøper innklagedes produkter. Innklagde får således en urimelig fordel som ikke skyldes egen innsats, men i stedet «free-riding» eller snylting på innsigers velkjente navn. Videre vil bruk av merket kunne utvanne blikkfanget i innsigers karakter og velkjente

Supermann-drakt. Bruken av en karikatur av en hund i en drakt som er tilnærmet identisk med Superman-drakten, og i en stilling som er lik den som forbrukeren er vant til å se Supermann, vil, på en urimelig måte, skade klagers velkjente varemerkes særpreget og goodwill.

- Klager benytter co-branding på en rekke varer for å markedsføre egne produksjoner og produkter samtidig som klagers kontraktsparter på sin side oppnår samtykkebasert blikkfang til sine produkter på grunn av linken til og oppkoblingen med Supermann. Når uautoriserte tredjeparter tar i bruk Superman-drakten på sine produkter, vil dette redusere blikkfanget til klagers egne produkter, eller klagers kontraktsparters produkter.
- Det anses utvilsomt at valget av varemerke er gjort for å oppnå urettmessige fordeler som følge av at omsetningskretsen vil assosiere merket med Supermann-drakten.
- Supermann-karakteren og Supermann-drakten er beskyttet i henhold til åndsverksloven § 2. Det kan ikke være særlig tvil om at DC Comics sin karakter og Supermann-drakten er beskyttet i henhold til de opphavsrettslige bestemmelsene.
- I henhold til TRIPS-avtalen og Bern-konvensjonen har klager krav på samme beskyttelse for deres opphavsrettslige materiale i Norge som det en person eller foretak med norsk bopel ville hatt.
- DC Comics sine opphavsrettigheter omfatter figurer med svært lik positur som figuren i det søkte merket. De øvrige likhetene tatt i betraktning, bør det være liten tvil om at det søkte merket krenker innsigers rettigheter i henhold til varemerkeloven § 16, første ledd litra d.
- Vurderingstema er det samme som etter åndsverksloven § 2, nemlig om verket er gjengitt i opprinnelig eller endret skikkelse. I den grad Supermann er beskyttet som åndsverk må dette også omfatte Supermann i en slik endret skikkelse som det fremkommer i innklagedes varemerke.
- Merkene er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 16 første ledd litra a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Det anføres at klagers merke har oppnådd styrket vern som følge av bruk.
- Det foreligger vareidentitet i klasse 30 og likeartethet med varene i klasse 29.
- Merkene har identiske hovedelementer i den figurative utformingen som gjør at de to merkene vil skape de samme assosiasjonene, nemlig til en superhelt med muskler og som kan fly. Det vises til at like assosiasjoner i seg selv vil være tilstrekkelig til å bekrefte forvekslingsrisiko mellom to merker.
- Fordi innklagedes merke ikke inneholder tekstelementer, vil omsetningskretsen være nødt til å omtale merket ved bruk av egne ord, og et naturlig valg vil være «super-hunden».

- Klager er uenig i at merkene er konseptuelt ulike da begge inneholder en karakter med store muskler i en nærmest identisk utformet drakt.
- Det må legges til grunn at innsigers merke har høy grad av særpreg i relasjon til de aktuelle varene.
- Gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å tro at det søkte merket er en variant av DC Comics sitt SUPERMANN-merke, at det foreligger et kommersielt felleskap mellom de to partene, og/eller at innklagede har oppnådd lisensierte rettigheter fra DC Comics knyttet til bruken av super-hunden og Supermann-drakten på de aktuelle produktene.
- Klager har, som følge av omfattende og langvarig bruk av Supermann-figuren, opparbeidet innarbeidede rettigheter til «Supermann-drakten». Gjengivelsen av disse hovedelementene i innklagedes merke krenker klagers rettigheter i henhold til varemerkeloven § 16 første ledd litra a, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd.
- Klagers innarbeidede rettigheter omfatter en rekke varer og tjenester, herunder spin-off produkter og relaterte produkter lik dem som er omfattet av det kunngjorte merket. Det foreligger derfor varelikhet.
- Det anføres at innleveringen av søknaden har skjedd i strid med god forretningsskikk, jf. § 16 første ledd litra b.
- Innklagede må ha kjent til klagers bruk av og rettigheter knyttet til Supermann-figuren forut for innleveringen. Fargekombinasjonen som innklagede bruker ved markedsføring av sine produkter illustrerer en illojal motivasjon om å skape assosiasjoner til klagers kjennetegn, og drar nytte av distinktiviteten og goodwillen som klager har bygget opp gjennom en årrekke.
- Det anføres at kravet om forvekslingsrisiko er oppfylt, se over vedrørende drøftelsen av § 16 første ledd litra a.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede bestrider klagers anførsler. Klagen må avvises og Patentstyrets avgjørelse stadfestes.
- Det faktum at Supermann er en kjent tegneserie/actionhelt-figur og er kjent i Norge for filmer, tegneserier og leker er ikke bestridt. Det gjelder figuren som helhet og med emblemet S på brystet og med teksten «superman» eller «supermann».
- Hoveddelen av den innsendte dokumentasjonen er relatert til land utenfor Norge. I tillegg viser den Supermann og drakten i en lang rekke variasjoner. Det er ikke dokumentert at merket klagen baserer seg på har oppnådd utvidet særpreg pga. bruk.

- Uansett dokumentasjon foreligger det ikke risiko for assosiering mellom merkene. Til det er de for ulike.
- Det er ikke plaggene på det to figurene som skal vurderes, men helheten.
- Det foreligger ikke noen naturlig og vanlig utvidelse av markedet fra tegneserier, filmer og spinn-off-produkter relatert dertil og til de ulike melkeproduktene.
- Det er ikke dokumentert at en eventuell assosiasjon vil føre til skade på det eldre merket eller til en urimelig utnyttelse av dette merkets goodwill.
- Når det gjelder Krypto the dog, påpeker innklagede at dokumentasjonen ikke er særlig omfattende. Den viser ikke den aktuelle drakten, og det er ikke henvist spesielt til den norske omsetningskretsen eller at den er velkjent i Norge.
- Merket krenker ikke klagers åndsverk. For at så skulle være tilfelle, må det i det minste foreligge risiko for assosiasjon.
- Det foreligger ikke kjennetegnslighet og således ingen fare for forveksling, jf. § 16 første ledd boksta a, jf. § 4 første ledd bokstav b. det er ikke omtvistet at det foreligger overlapping for varene i klasse 30.
- Merkene er visuelt svært ulike. Det redegjøres i detalj for ulikhetene.
- Fonetisk er merkene også helt forskjellige. Klagers merke vil uttales «super-mann» og innklagedes merke vil bli uttalt M-hunden eller Monte-hunden for dem som kjenner merket fra før. Det er ingen holdepunkter som skulle tilsi at merket vil bli uttalt «super-hunden».
- Merkene vil ikke forveksles, til det er helhetsinntrykkene for ulike. Dette gjelder også selv om klagers merke skulle ha en høy grad av særpreg.
- Bruken av Supermann-drakten kan ikke hindre andre figurer i å bruke lignende bekledding. Fargene som er benyttet er blant dem som benyttes oftest på slike figurer. En slik innarbeidet rettighet vil være urimelig for andre aktører.
- Søknaden er ikke innlevert i strid med god forretningsskikk da merkene ikke er egnet til å forveksles. Klagers dokumentasjon viser heller ikke bruk av noen av de aktuelle varene.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 11 Klagenemnda vurderer først klagers prinsipale påstand etter varemerkeloven § 4 andre ledd.
- 12 I varemerkeloven § 4 andre ledd fremgår følgende: «[F]or et varemerke som er velkjent her i riket, innebærer varemerkeretten at ingen [...] 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 varemerkets særpreg eller anseelse (goodwill).»
- 13 I ordet «velkjent» ligger ifølge juridisk teori at det kreves «et visst bekjenthetsnivå», jf. Lassen/Stenvik (2011) 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 merket er velkjent, må man likevel kreve noe mer - merket må ha «en goodwillverdi [...] ut over den som innarbeidede varemerker gjerne har». Klagenemnda viser også til Annen avdeling sak 7573 NOSTALGIE ISTANBUL ORIENT EXPRESS, hvor det uttales at bestemmelsen i utgangspunktet må «være forbeholdt varemerker med en goodwill-verdi utenom det vanlige».
- 14 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. Det må tas hensyn til alle relevante omstendigheter, eksempelvis den geografiske utstrekningen av bruken, varigheten av bruken og merkets markedsandel, jf. CHEVY, avsnitt 27.
- 15 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. C-408/01 Adidas/Fitnessworld. I følge forarbeidene, Ot.prp.nr.98 (2008-2009) side 43, må graden av likhet «medføre at den berørte kundekretsen i sin bevissthet skaper en forbindelse (en «link») mellom tegnet og varemerket».
- 16 Klager har sendt inn en betydelig mengde dokumentasjon for å underbygge påstanden om at klagers kjennetegn, både i form av selve Supermann-figuren og drakten alene, er velkjent.
- 17 Klagenemnda bemerker at dokumentasjonen spriker noe når det gjelder Supermanns utseende og den aktuelle drakten. Særlig i nyere versjoner er blåfargen på drakten annerledes, den røde kortbuksen er blitt blå eller forsvunnet, og det gule beltet har blitt rødt. Deler av dokumentasjonen viser således ikke den utgaven av Supermann og drakten som klager påberoper seg at er velkjent. Dokumentasjonen er altså ikke entydig og er ikke konsekvent i samsvar med listen med elementer som er presentert av klager.
- 18 Klager har spesifikt listet opp en rekke elementer som de i kombinasjon anser gjør Supermanns drakt så særegen og gjenkjennbar at når den benyttes på helt andre figurer,

fortsatt vil assosieres med Supermann. Disse består av en blå tettsittende drakt, en rød kappe, røde knestrømper, rød kortbukse, gult belte og emblem på brystet, og beskriver slik Klagenemnda ser det den «klassiske» utgaven av Supermann. Denne fargekombinasjonen er ikke til stede i klagers registrering nr. 71632. Siden ikke noe av dokumentasjonen viser direkte til det registrerte merket, vil Klagenemndas vurdering ta utgangspunkt i klagers beskrivelse av de innarbeidede kjennetegnene og vurdere dokumentasjonen opp mot disse beskrivelsene.

- 19 Dokumentasjonen viser Supermanns langvarige tilstedeværelse på det norske markedet, først i form av tegneserier og deretter filmer og tv-serier, og i senere tid også i dataspill. Det er vedlagt tall som viser billettomsättning og salg av spin-off-produkter. Markedsføringsmaterialet viser massiv tilstedeværelse i forbindelse med lansering og det har vært bred redaksjonell omtale av superhelten. Klagenemnda finner at både Supermann-figuren og drakten med elementer som listet opp er velkjent.
- 20 Det er slik Klagenemnda ser det, ikke tydelig konkretisert hvilke varer kjennetegnet anses velkjente for. Merket er i første rekke velkjent som en tegneseriefigur, samt som en hovedperson i filmer og dataspill.
- 21 Klagenemnda vil så gå over til å vurdere om gjennomsnittsforbrukeren vil skape en forbindelse i sin bevissthet med klagers innarbeidede rettigheter i møte med innklagedes merke, og om det derfor foreligger en assosiasjonsrisiko.
- 22 I klagen vises det til tredjeparts bruk av den konkrete kombinasjon av en blå tettsittende drakt, en rød kappe, røde knestrømper, rød kortbukse, gult belte og emblem på brystet. Klagenemnda ser det slik at denne beskrivelsen ikke er av det registrerte merket, men av et kjennetegn som innklagede har brukt på sine produkter. Klagenemnda må i sin vurdering ta utgangspunkt i merket slik det er søkt registrert, og ikke i den faktiske bruken. Det er ikke Klagenemndas oppgave å ta stilling til hvordan merket brukes i praksis. Omstendigheter rundt den faktiske bruken reguleres av annen lovgivning.
- 23 Merket som skal vurderes er en illustrasjon av en figur med hundehode, men som kroppslig sett har mer til felles med et menneske. Hunden er tegneserielignende utformet med overdrevne trekk som stor nese og store arm- og magemusklene som viser at det ikke er en realistisk og naturtro avbildning av en hund. Hunden er videre kledd i en tettsittende drakt med en kappe. På brystet finner man bokstaven M i det som fremstår som en form for dam eller sprut av væske.
- 24 Klagenemnda er av den oppfatning at de elementene klager trekker frem som spesielle for Supermann, er ordinære superhelt-effekter som kappe og støvler. Dette er ikke unikt for Supermann-karakteren. Det er heller ikke slik at et hvilket som helst emblem på brystet automatisk vil skape en assosiasjon til Supermann. Supermann har en spesielt utformet S plassert i bestemt geometrisk figur. Dette kan ikke byttes ut med et hvilket som helst emblem og automatisk sies å ville gi assosiasjoner til Supermann. Klagenemnda er av den oppfatning at det er nettopp den bestemte bokstaven i den bestemte utformingen som umiddelbart skaper tilknytningen til Supermann. Dette illustreres godt gjennom klagers vedlegg som gjengir bilder av barneklær. Ordinære blå pysjer med røde kanter på ermene og i halsen, blir

forvandlet til Supermann-klær fordi man plasser bokstaven S i den kjente utformingen på klærne. Uten dette emblemet, ville klærne vært ordinære blå og røde klær. I nærværende tilfelle er det snakk om en annen bokstav skrevet i en helt annen font og omkranset av en svært ulik figur. Den vil derfor ikke skape assosiasjoner til emblemet som Supermann har på sitt bryst.

- 25 Når de ulike plaggene plasseres på en hund, gir det klare indikasjoner på at man har å gjøre med en superheltskikkelse, men assosiasjonene til Supermann uteblir. Innklagedes merke inkorporerer en del av de samme elementene som Supermann og drakten, men fremstår likevel som så ulikt at Klagenemnda etter en helhetsvurdering har konkludert med at det ikke foreligger noen assosiasjonsrisiko.
- 26 Klagenemnda er av den oppfatning at merket slik det er søkt registrert, ikke vil gi assosiasjoner til klagers velkjente merket, og kravene i varemerkelovens § 4 andre ledd er dermed ikke oppfylt.
- 27 Når det ikke foreligger assosiasjonsrisiko, ser Klagenemnda ingen grunn til å gå videre og vurdere om bruken av merket vil medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente merkets særpreg eller anseelse.
- 28 Klager har subsidiært anført at det kunngjorte merket krenker klagers åndsverk, jf. varemerkeloven § 16 bokstav d.
- 29 Klagenemnda har kommet til at innklagedes merke ikke gir assosiasjoner til klagers innarbeidede rettigheter til Superman-figuren eller drakten alene. Da kan heller ikke merket krenke klagers åndsverk. Til det er merkene for ulike. Dette gjelder også klagers figur Krypto the super dog. Sistnevnte figur er også en hund med kappe, men innklagedes merke oppfattes ulikt og ikke som en variasjon eller utgave av klagers påståtte åndsverk.
- 30 Klager har atter subsidiært anført at innleveringen av søknaden er foretatt i ond tro, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b, samt at merket er i strid med klagers registrerte og innarbeidede rettigheter, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 31 Klagenemnda har allerede konkludert med at innklagedes merke ikke vil skape en assosiasjon til klagers innarbeidede rettigheter. Når merkene er funnet å ikke ligne hverandre på den måten varemerkeloven § 4 andre ledd stiller som krav, kan merkene ikke anses forvekslebare etter § 4 første ledd bokstav b. Klagenemndas vurdering vil derfor ta utgangspunkt i klagers registrerte rettighet i form av det kombinerte merket SUPERMAN, registrering nr. 71632. Klagenemnda må ta stilling til om innklagedes internasjonale registrering nr. 1207226 er egnet til å forveksles med klagers registrering på en slik måte at den internasjonale registreringen skal nektes virkning i Norge, jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 32 Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd. De to elementene kan ikke vurderes separat, jf. Høyesteretts dom i Rt-1998-1988 COSMEA side 1991, og Annen avdelings avgjørelse 6747

side 11, CONDIS, samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabèl/Puma, avsnitt 18 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer, avsnitt 17.

- 33 Forvekslingsfare må videre vurderes ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene. Spørsmålet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt-2008-1268 SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 34 Klagers registrering gjelder for «hele klassen» i klassene 9, 14, 16, 25, 28 og 30. Dette medfører at alle varer som inngikk i de nevnte klassene på søknadstidspunktet er omfattet. Det foreligger således vareidentitet for samtlige av varene i klasse 30 i innklagedes internasjonale registrering. Det foreligger videre likeartethet mellom «spiseis», som er en av varene som vil omfattes av begrepet «hele klassen» i klasse 30, i klagers registrering og samtlige av meieriproduktene i innklagedes klasse 29. Oppsummert er det identitet og likeartethet for samtlige varer.
- 35 Spørsmålet saken reiser er om det foreligger tilstrekkelig kjennetegnslighet ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig i lys av gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå og tatt i betraktning av hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes.
- 36 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Han/hun må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96, Gut Springenheide, avsnitt 31. Det må imidlertid tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bildet han/hun har av dem i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker, avsnitt 35 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, avsnitt 25.
- 37 Gjennomsnittsforbrukeren for denne sakens varer i klasse 29 og 30 vil være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende.

38 Kjennetegnene som skal vurderes er følgende:

Klagers registrering 71632:



Innklagedes int. reg. 1207226:



- 39 I henhold til rettspraksis må den konkrete forvekselbarhetsvurderingen skje i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg, enten iboende særpreg eller gjennom bruk, vil ha en større beskyttelsessfære enn et merke med mindre særpreg, jf. EU-domstolens uttalelser i C-251/95 Sabel/Puma avsnitt 24 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18.
- 40 Klager har anført at det kombinerte merket SUPERMAN har fått styrket sitt særpreg gjennom bruk. Det følger av teorien at det at et merke er sterkt innarbeidet ikke «i seg selv medfører øket risiko for forveksling av kjennetegnene», og det at et varemerke er sterkt innarbeidet ikke bør tillegges betydning ved vurderingen av forvekslingsfaren utover at det styrkede særpreget tillegges vekt, jf. Lassen/Stenvik (2011) side 424 og 425.
- 41 Klagenemnda kan ut fra den omfattende dokumentasjonen som er innlevert ikke se at den viser bruk av det registrerte merket, og heller ikke i særlig grad for de aktuelle varene. Det er derfor ikke bevist at varemerket har fått styrket sitt særpreg gjennom bruk for de aktuelle varene, og Klagenemnda vil i sin vurdering ta utgangspunkt i merkets iboende særpreg. Merket anses etter dette å ha en normal grad av iboende særpreg.
- 42 Ved vurderingen av kjennetegnslikheten må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet må vektlegges, jf. C-251/95 Sabèl/Puma, avsnitt 23 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, avsnitt 27.
- 43 Begge merker inneholder en figur med en tetsittende drakt og tilhørende kappe, men det visuelle helhetsinntrykket er at merkene fremstår som svært ulike. Der klagers merke består av en muskuløs mann i en tetsittende drakt med kappe, gjengir innklagedes merke en tegneserielignende, flekkete hund iført en variant av et superheltekostyme. Den største og tydeligste forskjellen mellom merkene ligger naturligvis i at figuren i klagers merke er et

menneske mens figuren i innklagedes merke er en hund, men det er også andre ulikheter i form av positur og uttrykk. I lys av dette, har Klagenemnda funnet at merkene er visuelt ulike.

- 44 Uttalemessig vil klagers merke uttales rett frem, enten med norsk eller engelsk uttale, selv om skrivemåten er engelsk. Innklagedes merke har ingen merketekst som naturlig vil kunne uttales. Hunden har bokstaven M på brystet, men det fremstår som lite sannsynlig at forbrukeren som møter merket vil uttale merket som M eller spørre etter produktet ved å kalle det M. Alle andre benevnelser for hunden, slik som super-hunden eller monte-hunden, er utelukkende basert på spekulasjoner. Klagenemnda finner at en fonetisk sammenligning for de to aktuelle merkene ikke er mulig.
- 45 Konseptuelt har merkene en viss likhet på et overordnet nivå gjennom at de begge avbilder en figur i kategorien «superhelt». Ulikhetene er likevel svært fremtredende i form av at innklagedes merke gjengir en flekkete, karikert hund og klagers merke er en mer naturalistisk gjengivelse av en mann. Klagenemnda har derfor konkludert med at merkene kun kan anses å ha en lav grad av konseptuell likhet.
- 46 Etter en helhetsvurdering finner Klagenemnda at merkene ikke er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a. Det er i denne vurderingen særlig vektlagt at det foreligger meget klare visuelle forskjeller mellom merkene. Gjennomsnittsfbrukeren vil ikke tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom innklagedes og klagers merker, selv når de benyttes for identiske og likeartede varer.
- 47 Klagenemnda har avslutningsvis vurdert om utpekningen av den internasjonale registreringen er innlevert i strid med god forretningsskikk, jf. § 16 bokstav b.
- 48 For å sette en registrering til side som ugyldig etter varemerkeloven § 16 bokstav b, må det foreligge forvekselbarhet mellom det registrerte merket og et tidligere forretningskjennetegn, varemerke eller foretaksnavn som en annen har tatt i bruk som kjennetegn før søkeren og som klager fortsatt bruker. Videre må innklagede ha kjent til bruken da søknaden ble innlevert, slik at leveringen dermed må sies å ha skjedd i strid med god forretningsskikk.
- 49 Bestemmelsen er ment å skulle verne kjennetegn som er tatt i bruk, ikke registrerte eller innarbeidede varemerker, og som ikke har oppnådd rettsvern som varemerker etter §§ 1 og 3, jf. Lassen/Stenvik, *Kjennetegnsrett*, 2011, s. 165. Bestemmelsen skal ikke tolkes som en supplerende beskyttelse for eldre rettighetshavere.
- 50 Det er en forutsetning for anvendelse av varemerkeloven § 16 bokstav b at det foreligger forvekselbarhet mellom kjennetegnene for at registrering skal kunne nektes etter denne bestemmelsen. Klagenemnda har allerede konkludert med at det ikke foreligger fare for forveksling, og anførselen basert på § 16 bokstav b kan derfor ikke føre frem.
- 51 På bakgrunn av dette har Klagenemnda kommet til at alle klagers anførsler må avvises og klagen forkastes.

Det avsies slik:

Slutning

1. Klagen forkastes.
2. Beslutningen om å gi internasjonal registrering 1207226 virkning i Norge opprettholdes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)