



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 25/00056
Dato: 17. februar 2026

Klager: Brooks Sports, Inc.
Representert ved: Zacco Norway AS

Innklagede: Van Boeckel Beheer B.V.
Representert ved: Acapo Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Gunhild Giske Skyberg, Thomas Frydendahl og Katrine Malmer-Høvik

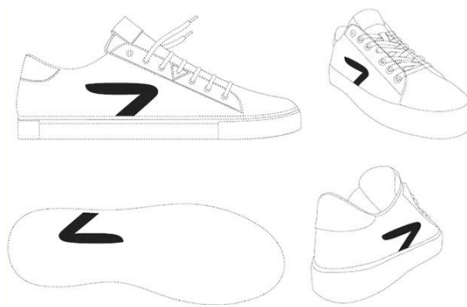
har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 15. mai 2025 som opprettholder beslutningen om å gi internasjonal registrering nr. 1523347 (plasseringsmerke) virkning i Norge. Registreringen har nasjonalt søknadsnummer 202004417, og ble opprettholdt for:

Klasse 25: Footwear.



Merkebeskrivelsen lyder slik:

«The mark is a position mark and consists of a bent line that is located on the side and underside of the shoe; the dashed lines show the position of the mark and do not constitute part of the mark.»

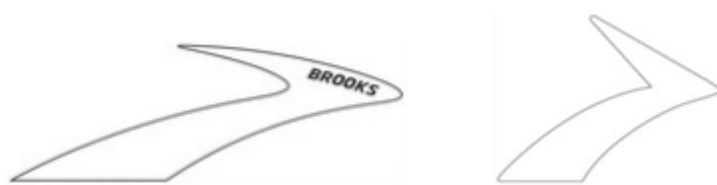
- 3 Saken har sin bakgrunn i en innsigelse, jf. varemerkeloven § 26. Innsigelsen er begrunnet med at bruk av merket ville krenke en annens rett, fordi det er egnet til å forveksles med innsigers registrering nr. 1191366, og to innarbeidede varemerker, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Innsigelsen forbeholdt seg retten til å levere inn dokumentasjon på at merkene er velkjent, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd. Patentstyret konkluderte med at det ikke er forvekslingsfare, og at det ikke er dokumentert innarbeidet rett til «Heritage»-merket eller noe velkjent varemerke.
- 4 Internasjonal registrering nr. 1191366 (figurmerke) er gitt virkning i Norge for:

Klasse 25: Shoes, footwear, shirts, pants, jackets, hats, shorts, tights and T-shirts.



Merkebeskrivelsen lyder slik: «The mark consists of a Chevron design».

Merkene som anføres å ha vern gjennom innarbeidelse ser slik ut:



- 5 Klage kom inn 14. juli 2025. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 5. august 2025, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det er ikke forvekslingsfare mellom innehavers merke og innsigerens internasjonale registrering.
- Det er vareidentitet i klasse 25.
- Varene retter seg mot både profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttbrukere, der oppmerksomhetsnivået legges til grunn som gjennomsnittlig.
- Forbrukerne vil lettere legge merke til mindre forskjeller mellom enkle figurmerker uten noe identifiserbart konseptuelt innhold, enn hva tilfellet hadde vært for to mer detaljrike og komplekse merker.
- Ingen av merkene vil bli oppfattet med noe betydningsinnhold. Forbrukerne vil ikke beskrive merkene når de skal henvise til dem i kjøpsituasjonen. Det er dermed ingen konseptuelle eller fonetiske likheter eller forskjeller som kan få betydning i vurderingen.
- Merkene har ingen visuelle likhetstrekk.
- Innsigers merke vil bli oppfattet som en abstrakt figur i svart-hvitt; nærmere bestemt en hvit sammenhengende figur med et omriss angitt ved en svart, tynn strek. Innehavers plasseringsmerke vil bli oppfattet som én enkel vinkelfigur, bestående av en enkel tykk svart rett strek med skarpe vinkler. Denne enkle strek-figuren skiller seg vesentlig fra den abstrakte figuren som utgjør innsigers merke. Dette er tilfellet uansett om innehavers merke blir oppfattet som én enkelt figur plassert flere steder på skoen eller én sammenhengende figur som kan oppfattes som en delt bokstav Z. Ingen av særegenhetene ved innsigers merke, gjenfinnes i innehavers merke.
- Da merkene er visuelt forskjellige, er det ikke nødvendig å foreta en vurdering av om innsigers merke har oppnådd styrket særpreg gjennom bruk.
- Avgjørelsene fra EUIPOs Opposition division og Board of Appeal (BoA) gjelder forveksling mellom helt andre utformede figurmerker, og kan derfor ikke få betydning for

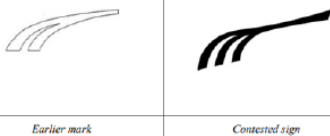
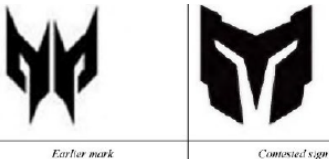
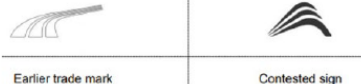
vurderingen. Borgarting Lagmannsretts sak LB-2012-154945 og EU-retts sak T-379/08, kan heller ikke få betydning ettersom disse handler om to figurmerker, som i motsetning til nærværende sak, har klare visuelle likhetstrekk.

- Det er ikke nødvendig å vurdere om innehavers merke er egnet til å forveksles med innsigerens påståtte innarbeidede merke med teksten BROOKS. Ordelementet BROOKS vil skape en ytterligere visuell avstand mellom merkene.
- Innsiger har ikke dokumentert at det foreligger en innarbeidet rettighet til merket som av innsiger omtales som «Heritage», jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd. Dokumentasjonen viser i svært liten grad bruk av «Heritage»-merket og omfanget av bruken er udokumentert.
- Det foreligger ikke grunnlag for å behandle anførselen etter varemerkeloven § 4 andre ledd. Innsigeren har kun forbeholdt seg retten til å inngi dokumentasjon for at merket er velkjent, men har ikke behandlet noen av kravene i bestemmelsen.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

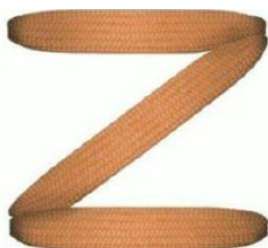
- Utpekingen av innklagedes merke må oppheves, ettersom det er egnet til å forveksles med klagers figurmerker, som også har styrket vern gjennom bruk.
- Det foreligger vareidentitet, da merkene gjelder for «footwear» i klasse 25.
- Omsetningskretsen for sko og sportssko vil være både profesjonelle (innkjøpere) og den private bruker. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- Innehavers merke er svært lik formen til klagers merker. Innehavers merke er et plasseringsmerke, i den forstand at det skal sees på en bestemt plassering på skoen. Klagers merker, som er rene figurmerker, kan plasseres hvor som helst og i hvilken retning de ønsker på sine sko.
- Merkene er visuelt og konseptuelt like. Det eneste som skiller er at klagers registrerte merke er noe mer avrundet/mykere. At merkene er visuelt svært like, gjør at de også er like konseptuelt, i den grad man kan anføre det for figurmerker som ikke består av for eksempel en blomst eller en fisk.
- Innehavers merke vil ikke bli oppfattet som bokstaven Z. Det er ingenting i innklagedes markedsføring eller nettsider hvor innklagedes sko selges, som tilsier at merket vil oppfattes som bokstaven Z. «Linjen» går ikke over såle-kanten på skoen. Uansett vil omsetningskretsen i en kjøpsposisjon normalt se og inspisere fottøyet fra sidene. Selv om skoen prøves på, vil en ikke se en mulig bokstav Z.

- Det er ikke mulig å foreta en fonetisk vurdering, siden innehavers merke mangler et tekstelement. Det samme gjelder klagers to øvrige merker, det kombinerte merket Brooks og «Heritage».
- Klagers figurmerke og figurelementet i det kombinerte merket Brooks er svært særpreget og dominerende. Merkene har iboende normal grad av særpreg, men særpreget er styrket gjennom langvarig og omfattende bruk i Norge og internasjonalt, jf. varemerkeloven § 4. De to uregistrerte merkene har oppnådd vern gjennom innarbeidelse, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd.
- Skjæringstidspunktet for når dokumentasjonen skal vise styrket særpreg gjennom bruk er den internasjonale registreringsdatoen hvor Norge ble utpekt, og ikke prioriteten for når den første søknaden ble levert. Mesteparten av dokumentasjonen er uansett fra 2019.
- At særpreget er styrket gjennom bruk må tas med i vurderingen av forvekselbarhet. Det at noe av bruken viser merket i de siste årene, kan ikke avvises, men indikerer at klagers merke øker i bruk.
- Klagens bilag 3–9 tilsvarende innsigelsens bilag 1–7. Den øvrige dokumentasjonen fremlagt under innsigelsesbehandlingen har i klagen fått bilagsnummer 10–25.
- I følgende avgjørelser fra EU-retten, EUIPOs BoA og Opposition Division, ble følgende merker ansett forvekselbare:

T-379/08 	B3056359 	B3062170 
LB-2012-154945 	R 1823/2022-4 	R 1992/2022 
R 695/2022-4 	R 1475/2021-2 	B 3 075 737 

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det er ikke fare for forveksling. Patentstyrets avgjørelse er riktig. Prinsipalt anføres det at de to uregistrerte merkene ikke kan vektlegges, subsidiært anføres det at det ikke er forvekslingsfare med klagers registrering.
- Det er overlappende varer, men merkene er så ulike at det ikke er forvekslingsfare.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil være profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttbrukere. For en sluttforbruker vil sko gjerne representere en langvarig forbruksvare av en viss verdi. På bakgrunn av den relative høye kostnaden og den lengre bruksperioden foreligger et noe forhøyet oppmerksomhetsnivå, slik det også fremgår av 21-071060TVI-TOSL/06. Når oppmerksomhetsnivået er høyere enn vanlig, kan omsetningskretsen legge merke til mindre forskjeller ved merkene, noe som særlig kan forhindre direkte forveksling, jf. Klagenemnda i VM 19/130 Nysnø v. Snö avsnitt 19.
- Innklagedes merke er registrert som et plasseringsmerke. Merket starter på oppsiden av skoen som en utforming av en halvpart av en figurativ «Z». Merket slutter under skoen hvor den andre halvparten av den figurative «Z»-en sluttes og merket fullføres. Hvis merket skulle vært strukket ut i sin hele form, ville det sett ut som en hel «Z».
- Som helhet ser plasseringsmerket slik ut:



- Det fremgår av merkebeskrivelsen at: «*The mark is a position mark and consists of a bent line that is located **on the side and underside of the shoe**; the dashed lines show the position of the mark and do not constitute part of the mark*» [innklagedes utheving].
- Klagers merkebeskrivelse er: «*The mark consists of a Chevron design.*»
- Et Chevron-design er et dekorativt mønster som visuelt ikke kan sies å ha noen likheter med en særpreget utformet «Z». Merket er spissere og smalere i toppen og slutter stumt og avrundet i bunnen, uten noen fortsettelse av figuren. Dette til forskjell fra innklagedes merke som innehar dobbelt så mye figurativ utforming ved at plasseringsmerket utgjør en hel «Z». Innklagedes merke har «fyll» og utgjør derfor mer enn kun strektegninger slik som klagers merke.

- Det kan ikke legges vekt på klagers anførsel om at klagers figurmerke «kan» plasseres hvor som helst på skoen og i hvilken som helst retning. Det er merkene slik de er søkt og registrert som danner grunnlaget for vurderingen, ikke hvordan de opptrer i markedet.
- Klagers merke innehar kun et «minimum» av særpreg, jf. 21-071060TVI-TOSL/06, og beskyttelsessfæren er derfor ikke særlig stor. Innklagedes merke har vesentlig mer særpreg, og det må da foreligge en særlig høy grad av merkelikhet for at de skal kunne ansees som forvekslingslike.
- Klagers dokumentasjon på styrket særpreg og kodakvern er ikke tilstrekkelig. Klager kan derfor ikke høres med at merket nyter et styrket vern eller er velkjent.
- Det er kun klagers internasjonale registrering nr. 1191366 som skal vurderes. Patentstyret har korrekt kommet til at det ikke er kjennetegnslikhet mellom merkene.
- Det er ikke dokumentert innarbeidelse for de to uregistrerte merkene. Merkene er uansett ikke forvekslingslike. For det kombinerte merket er «BROOKS» det bærende og adskillende element. Virkningene kan like godt knyttes til kjennetegnet Brooks, jf. Klagenemndas uttalelse i sak 20/00148 som gjelder klagen på at internasjonal registrering nr. 1191366 ble funnet å mangle særpreg. Innarbeidelsesdokumentasjonen i sak 20/00148 samsvarer i stor grad med den som er innsendt i foreliggende sak. Ettersom Oslo tingrett ikke tok stilling til innarbeidelse, har Klagenemndas uttalelse høyere rettskildevekt, da materialet som er fremlagt ikke gir noe mer til vurderingen enn i denne saken.
- Det meste av dokumentasjon fremstiller klagers registrerte logo i kombinasjon med ordet «BROOKS». I likhet med Klagenemnda i sak 20/00148 mener innklagede at det ikke kan utelukkes at gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved «BROOKS», og ikke logoutformingen. Markedsføringsmaterialet og salgstallene er ikke tilstrekkelig til å bevise styrket særpreg eller kodakvern, da det ikke er fremlagt beviser for hvilken effekt markedsføringen har hatt i det norske markedet.
- Innklagedes merke vil skille seg konseptuelt fra klagers registrerte og uregistrerte merker, ved at innklagedes merke konseptuelt utgjør bokstaven «Z». Ingen av klagers figurmerker har et konseptuelt preg.

9 Klagenemndas vurdering:

10 Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 11 Det aktuelle varemerket er et plasseringsmerke, slik det er gjengitt i avsnitt 2.
- 12 Spørsmålet som Klagenemnda skal ta stilling til er om innklagedes plasseringsmerke er egnet til å forveksles med merket i klagers internasjonale registrering nummer 1191366, eller med klagers to uregistrerte figurmerker, gitt at disse har oppnådd vern gjennom innarbeidelse etter varemerkeloven § 3 tredje ledd. Klagenemnda skal i tillegg ta stilling

til om klagers figurmerker har oppnådd styrket særpreg gjennom virkninger av bruk. Slik Klagenemnda oppfatter det har klager ikke anført at bruken har fått slik virkning at figurmerkene er velkjente for sko på skjæringstidspunktet, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd, og vil derfor ikke ta stilling til dette.

- 13 Klagenemnda tar utgangspunkt i klagers internasjonale registrering nr. 1191366, ettersom dette merket har virkning i Norge og varemerkerettslig vern med eldre rett enn innklagedes merke.
- 14 Det følger av varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b at et merke ikke kan registreres dersom det er «risiko for forveksling» med et merke som allerede er registrert eller gitt virkning i Norge. Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 41–43.
- 15 Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Det er et innbyrdes avhengighetsforhold mellom disse momentene, slik at en svak grad av vareslagslikhet kan oppveies av en høy grad av kjennetegnslikhet og omvendt, jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 40 og EU-domstolens rådgivende uttalelse i C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 19. Se også EU-domstolens rådgivende uttalelser i sakene C-251/95 Sabèl/Puma avsnitt 18 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 17.
- 16 I helhetsvurderingen skal det tas hensyn til gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå, hvilke varer eller tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes. I tillegg er det relevant å se hen til det eldste merkets grad av særpreg. Jo mer særpreget det eldste merket er, desto større vil risikoen for forveksling være, jf. sakene C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18 og 19 og T-56/20 VROOM avsnitt 43. Merker med sterk grad av særpreg, enten iboende eller oppnådd som følge av bruk, har større verneomfang enn merker med svak grad av særpreg, jf. C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18.
- 17 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer, jf. EU-domstolens avgjørelse C-334/05 P Shaker avsnitt 35. Det må tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene side om side, men må stole på det bildet hen har i hukommelsen, jf. C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 26.
- 18 Omsetningskretsen for varene i klasse 25 vil både bestå av alminnelige sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96 Gut Springenheide avsnitt 31. Klagenemnda legger til grunn at den brede varekategorien

sko er å anse som dagligvarer hvor sluttbrukeren må anses å ha gjennomsnittlig grad av oppmerksomhet i kjøpssituasjonen, jf. Underrettens avgjørelse i sak T-20/19 mediFlex easystep avsnitt 40. Klagenemnda kan ikke se at Oslo tingretts uttalelse om at merkebevisstheten er «noe høyere enn for vanlige dagligvarer» blir overførbar, ettersom tingretten uttalte seg om løpesko og treningstøy, og ikke den brede kategorien sko, jf. TOSL-2021-71060.

Vareslagslikhet

- 19 Vurderingen gjelder hvorvidt varene er av samme eller lignende slag, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.
- 20 Innklagedes vareangivelse «footwear» i klasse 25 er identisk med klagers «shoes, footwear» i samme klasse. Ved vareslagsidentitet kreves en klarere grad av ulikhet i kjennetegnene for å unngå forvekslingsfare enn der varene er av lignende slag, jf. forutsetningsvis i HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 50.

Kjennetegnslikhet

- 21 Det neste spørsmålet blir om kjennetegnene er så like at det foreligger risiko for forveksling i den alminnelige omsetningen, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.
- 22 Ettersom det eldste merkets grad av særpreg har betydning for vurderingen tar Klagenemnda først stilling til om klagers dokumentasjon er tilstrekkelig til å sannsynliggjøre at klagers figurmerke (internasjonal registrering nr. 1191366) har fått styrket grad av særpreg gjennom virkninger av bruk for sko og fottøy i klasse 25.

Det eldste merkets grad av særpreg – virkninger av bruk

- 23 For å vurdere om et merke har styrket særpreg som følge av kjennskapet til det i omsetningskretsen, må det foretas en helhetsvurdering, hvor man særlig ser hen til varemerkets markedsandel; hvor intensiv, geografisk utbredt og langvarig bruken av merket har vært; hvor mye som er investert i markedsføring; hvor stor andel av omsetningskretsen som identifiserer merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse for varene; og erklæringer fra industri- og handelskamre eller andre faglige sammenslutninger, jf. Underrettens avgjørelse i T-277/04 VITACOAT avsnitt 35 med henvisning til EU-domstolens avgjørelser i C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee avsnitt 51 og C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer avsnitt 23. Det er ikke brukens omfang som er avgjørende, men hvilken virkning bruken har hatt i den relevante omsetningskretsen, jf. HR-2005-1905-A Gule sider avsnitt 54.
- 24 Styrket særpreg gjennom virkninger av bruk forutsetter at i det minste en betydelig del av den relevante kretsen kjenner merket, men uten at det nødvendigvis er blitt «velkjent» etter § 4 andre ledd, jf. T-277/04 VITACOAT avsnitt 34. Når det gjelder hvor stor del av omsetningskretsen som må ha kjennskap til merket, kan det ikke kreves bestemte

prosentandeler, jf. VITACOAT avsnitt 34 med henvisning til Windsurfing Chiemsee avsnitt 52 og Lloyd Schuhfabrik Meyer avsnitt 24. Likevel må det erkjennes at jo mer merket gjenkjennes av målgruppen, desto mer er merkets særpreg styrket, jf. VITACOAT avsnitt 34.

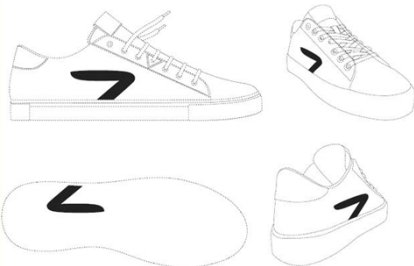
- 25 Skjæringstidspunktet for når klagers merke må ha oppnådd styrket særpreg gjennom bruk, er prioritetstidspunktet for innklagedes internasjonale registrering, som er 21. mars 2019. Se varemerkeloven § 70 siste ledd, jf. § 19 første ledd.
- 26 Klagenemnda er av den oppfatning at klagers merke har svak grad av iboende særpreg for sko og fottøy i klasse 25. I vurderingen legger Klagenemnda vekt på Oslo tingretts uttalelser om at merket  «er dekorativt» og at det «innehar det minimum av særpreg som kreves for at merket skal kunne oppfattes som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse», jf. TOSL-2021-71060.
- 27 Klagers dokumentasjon på styrket særpreg og innarbeidelse gjelder både det registrerte merket og de to uregistrerte merkene. Dokumentasjonen er grovt oppsummert en artikkel om klager på Wikipedia, oversikt over utsalgssteder i Norge, artikler, omtale og reklame av klagers sko, tester og guider i magasiner og på nettsider som Runners World Norge, Löplabbet, Aktiv Trening, Intersport og klagers hjemmeside, og i en artikkel i magasinet Esquire. Det er i tillegg sendt inn bildemateriale og informasjon rundt klagers eventer utenfor Löplabbet, en oversikt over land hvor klager omsetter sko, prislistor, fakturaer og kataloger fra årene 1998–2019. Det er i tillegg sendt inn en erklæring fra klager datert 9. november 2024 med tilhørende bilag og opplysninger om blant annet utsalgssteder i Norge, salgstall i Norge for årene 2019–2022, globale markedsføringskostnader for årene 2018–2022, registreringer i Norge og på verdensbasis, rangeringer og utmerkelse og markedsføring mv. på sosiale medier som Facebook, Instagram, klagers kanal på YouTube, og informasjon på klagers hjemmeside.
- 28 Klagenemnda har kommet til at dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig til å sannsynliggjøre at omsetningskretsens kjennskap til klagers merke  har økt i slik grad at det på skjæringstidspunktet den 21. mars 2019 hadde oppnådd noe mer enn en minimal grad av styrket særpreg. Klagenemnda er derfor av den oppfatning at merket på skjæringstidspunktet fremdeles hadde relativt lav grad av særpreg for sko og fottøy.
- 29 Ettersom merket har iboende lav grad av særpreg, legger Klagenemnda til grunn at det skal en del til for å sannsynliggjøre at bruken hadde fått slik virkning at en betydelig del av omsetningskretsen for sko og fottøy kjente til merket på skjæringstidspunktet.
- 30 Det samlede reklamematerialet viser riktignok at klagers figur har vært i bruk som kjennetegn i markedsføring og salg av løpesko i Norge, og at norske forbrukere har møtt merket i handelen. Klagenemnda legger til grunn at markedsføringen utad til den norske omsetningskretsen i hovedsak har skjedd i årene 2015–2019, og ikke siden 1993 eller 1998. Reklamematerialet som er datert før skjæringstidspunktet, blant annet annonser,

artikler, tester, eventer og promoteringer i magasiner, på nettsteder og butikker som Löplabbet, Aktiv Trening, Oslo Sportslager, Intersport og Runners World Norge, er i det vesentlige fra årene 2011, 2015–2019. De opplyste salgstallene er også først fra 2015. Det at produktkatalogene viser at klager har hatt norsk distributør eller opplegg for distribusjon til Norge i årene 1998–2010, 2012, 2015–2019, viser i seg selv ikke at merket har vært aktivt markedsført overfor den norske omsetningskretsen.

- 31 Når det gjelder brukens karakter, finner Klagenemnda at figuren gjennomgående er plassert på siden av skoene i farger som passer med fargene på skoen, og som grafisk element i annonser mv., typisk sammen med det distinktive elementet «BROOKS» og/eller elementet «RUNHAPPY». At merket hovedsakelig er brukt på denne måten, og ikke i sin enkle gjengivelse i hvitt med sort omriss, er imidlertid ikke i seg selv til hinder for at merket kan få styrket særpreg gjennom bruk, jf. prinsippet i C-353/03 «Have a Break... Have a Kit Kat» avsnitt 46. Det at klagers svakt særpregede figur er brukt i nær forbindelse med de mer distinktive elementene «BROOKS» eller «RUNHAPPY», gjør imidlertid at omsetningskretsen vil være tilbøyelig til å feste seg ved disse sterkere elementene fremfor det svake figurelementet. Dokumentasjonen må i alle tilfeller sannsynliggjøre at omsetningskretsen oppfatter figuren alene, enten denne er i farger eller i sort/hvitt, som angivelse av kommersiell opprinnelse for varene, jf. prinsippet i C-215/14 Société des Produits Nestlé i slutningens punkt 3. Selv om både C-353/03 og C-215/14 gjelder spørsmål om et merke eller merkeelement har fått særpreg gjennom virkninger av bruk, er Klagenemnda av det syn at dommene får analogisk anvendelse på spørsmål om et merke har fått styrket særpreg gjennom bruk.
- 32 Salgstall og markedsføringskostnader har mindre vekt hvis det ikke foreligger forholdstall som viser markedsandel, jf. EU-domstolens C-25/05 P Storck v OHIM avsnitt 79. Klager opplyser at merket har vært i salg i Norge siden 1993, og at det fra 2015 til litt ute i 2019 ble solgt varer med merket på over 16 856 000 kroner i Norge. Klager viser til fakturaer fra 2015–2018 blant annet til Löplabbet, O2 Sport, Torshov Sport og Oslo Sportslager. Ettersom dokumentasjonen ikke viser klagers markedsandeler, har salgstallene mindre vekt. Erklæringens opplysninger om salgstall for Norge i årene 2020–2022 og økt salg de siste fire årene, gjelder salg etter skjæringstidspunktet, og kan derfor ikke tillegges vekt. Erklæringens opplysninger om de globale markedsføringskostnadene for årene 2018–2022 har begrenset vekt, ettersom det ikke er dokumentert hvor store investeringer som er gjort på markedsføring i Norge før skjæringstidspunktet.
- 33 Mye av dokumentasjonen viser bruk etter skjæringstidspunktet, og denne kan da ikke tillegges vekt. Opplysningene i erklæringen av 9. november 2024 vil først og fremst ha vekt dersom disse dokumenteres. Klagers påstand i erklæringen om at figuren er berømt («renowned») kan ikke legges til grunn uten tilstrekkelig dokumentasjon, jf. T-262/04 BIC v OHIM avsnitt 78-79. Bruken og antall følgere på sosiale medier er ikke tidfestet til før skjæringstidspunktet, og kan derfor ikke tillegges særlig vekt. Oversikten over priser og utmerkelser får mindre vekt ettersom det ikke fremgår hvorvidt omsetningskretsen i

Norge har sett noe til disse. Bruk i utlandet som det ikke kan antas at den norske omsetningskretsen har sett, kan ikke tillegges vekt.

- 34 På denne bakgrunn legger Klagenemnda til grunn at klagers figur  i internasjonal registrering nr. 1191366 hadde relativt svak grad av særpreg på skjæringstidspunktet.
- 35 Klagenemnda går så over til å vurdere om kjennetegnene er like og om det er forvekslingsfare, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.
- 36 Kjennetegnene som skal sammenlignes er følgende:

Klagers figurmerke i internasjonal registrering nr. 1191366	Innklagedes plasseringsmerke
	

- 37 Ved vurderingen av kjennetegnslikhet, må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk og konseptuell likhet vektlegges. I denne vurderingen vil særpregede og dominerende elementer ha større betydning for merkenes helhetsinntrykk enn svake og lite fremtredende elementer, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelser i C-251/95 Sabèl/Puma avsnitt 23 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 25-27 og C-334/05 P Shaker avsnitt 35.
- 38 Klagers figurmerke har en gjenkjennbar grunnform, nemlig en vinkel. Det øverste benet starter med en slank spiss og blir gradvis tykkere og avrundet i hjørnet, mens det nederste benet er lengre, blir gradvis tykkere og er avrundet. Som helhet fremstår figuren som en dekorativ liggende vinkel med relativt svak grad av særpreg for sko og fottøy i klasse 25 på skjæringstidspunktet, jf. vurderingen over. Klagenemnda legger til grunn at det er figurens grafiske utforming med overgang fra smal og spiss til gradvis tykkere og avrundet som er merkets særpregede element og som gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved. Ettersom klagers merke er et figurmerke, skal vurderingen foretas slik merket er utpekt og gitt virkning i Norge og ikke potensiell snudd eller rotert bruk av merket, jf. Underrettens avgjørelse i T-44/20 avsnitt 25.

- 39 Innklagedes plasseringsmerke er egnet til å oppfattes som en dekorativ vinkel i en svart, jevn og tykk linje, og som kan plasseres enten på siden av skoen eller under sålen. Merkegjengivelsen viser at når figuren er plassert på siden av skoen, er det øverste benet vannrett og lengre enn det nederste på en slik måte at vinkelen fremstår å skråne oppover. Der figuren er plassert under sålen, er det vannrette benet plassert inn mot midten av sålen, mens det kortere benet er plassert slik at vinkelen fremstår å skråne nedover. Det lengste benet har en avrundet ende, og det korte benet avsluttes ved sålekantene. Klagenemnda kan ikke se at figuren vil oppfattes som bokstaven Z ettersom figuren adskilles av sålekanten og er plassert på ulike deler av skoen.
- 40 Det er ikke holdepunkter for at merkene vil uttales, og merkene kan derfor ikke sammenlignes fonetisk.
- 41 Merkene kan sammenlignes med enkle geometriske figurer. I slike tilfeller kan selv mindre variasjoner være tilstrekkelig til å skape markante forskjeller i merkenes helhetsinntrykk, jf. Underrettens avgjørelse i T-5/22 Puma v EUIPO – Brooks Sports (Representation of a band with an acute angle) avsnitt 48. Hvorvidt geometriske figurer uttrykker et konsept beror på om de kan uttales eller om de har et merkbart semantisk innhold, for eksempel ved å representere en spesifikk geometrisk figur, jf. Underrettens avgjørelser i T-544/23 Puma v EUIPO – Zheng (Representation of an emblem) avsnitt 44 og 48 og T-5/22 Puma v EUIPO – Brooks Sports (Representation of a band with an acute angle) avsnitt 43.
- 42 Merkene er egnet til å oppfattes som varianter av en liggende vinkel og har i så måte et visst konseptuelt fellestrekk. Klagenemnda finner likevel at merkene har tilstrekkelig ulike helhetsinntrykk. Det særpregede ved klagers merke er den visuelle grafiske utformingen med overgangen fra smal og spiss til gradvis tykkere og avrundet, noe som ikke gjenfinnes i innklagedes merke. Innklagedes merke består tvert imot av en helt jevn tykk linje. Klagers figurmerke har i tillegg et mer organisk uttrykk enn innklagedes figur som har et rettere og skarpere uttrykk.
- 43 Klagenemnda kan ikke se at utfallet i avgjørelsene fra EU-retten, EUIPOs BoA og Opposition Division som klager viser til, kan få betydning for utfallet i foreliggende sak. Vurderingen av om det er risiko for forveksling må foretas etter en konkret helhetsvurdering i hver enkelt sak. Klagenemnda kan ikke se at vurderingene er overførbare ettersom figurmerkene er mer komplekse og ligger lenger unna vanlige geometriske figurer enn hva som er tilfelle for klagers og innklagedes merker.
- 44 Etter en helhetsvurdering er Klagenemnda kommet til at klagers figurmerke  og figuren i innklagedes plasseringsmerke ikke er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Det er ikke sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil ta feil av merkene eller tro at det er en kommersiell forbindelse mellom innehaverne selv når de anvendes for de identiske varene sko og fottøy i klasse 25. I helhetsvurderingen har Klagenemnda lagt avgjørende vekt på at klagers

merke har relativt lav grad av særpreg, og at forskjellene som følger av merkenes særpregede elementer gjør at merkene har tilstrekkelig ulike helhetsinntrykk.

- 45 Når det gjelder klagers uregistrerte merke , av klager omtalt som «Heritage», slutter Klagenemnda seg til Patentstyrets vurdering om at dokumentasjonen i svært liten grad viser bruk av merket og at brukens omfang ikke er dokumentert. Klagers merker  og  er heller ikke så like at det er sannsynlig at bruken av det ene får innarbeidelsesvirkninger for det andre. Klagenemnda kan heller ikke se at dokumentasjonen i tilstrekkelig grad viser virkninger av bruk av det uregistrerte merket . Selv om dokumentasjonen enkelte steder viser bruk av de to uregistrerte merkene, er den samlet sett ikke egnet til å sannsynliggjøre at merkene var godt kjent blant omsetningskretsen i Norge som noens særlige kjennetegn for sko og fottøy på skjæringstidspunktet, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd. Klagenemnda kan uansett ikke se at innklagedes merke er egnet til å forveksles med klagers uregistrerte merker. Slik Klagenemnda ser det har merkene tilstrekkelig ulike helhetsinntrykk, og det er derfor ikke sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil komme til å ta feil av merkene eller tro at det er en kommersiell forbindelse mellom innehaverne. Det særpregede ordelementet BROOKS, og det at merkenes grafiske utforming er såpass ulik, gjør at merkene har tilstrekkelig klare visuelle og fonetiske ulikheter.
- 46 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda Patentstyrets avgjørelse. Internasjonal registrering nr. 1523347 (plasseringsmerke) kan gis virkning i Norge for «footwear» i klasse 25, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Thomas Frydendahl
(sign.)

Katrine Malmer-Høvik
(sign.)