



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 18/00090
Dato: 30. oktober 2019

Klager: Puma SE
Representert ved: Tandberg Innovation AS

Innklaget: Tang Yanwei

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Liv Turid Myrstad og Martin Berggreen Rove

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 28. september 2018, hvor Patentstyret etter innsigelse opprettholdt internasjonal registrering nr. 1346097, det kombinerte merket POMA TANG, for varene i klasse 25. Det kombinerte merket har følgende utforming:

PomaTang

Klasse 25: Clothing; layettes [clothing]; swimsuits; footwear; hats; hosiery; gloves [clothing]; scarfs; girdles; down garments.

- 3 Puma SE innleverte innsigelse basert på at registreringen ble ansett egnet til å forveksles med innsigers eldre norske og internasjonale registreringer, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b, jf. § 71. Innsigelsen var i tillegg basert på at den internasjonale registreringen krenket innsigers velkjente merke, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 andre ledd. I klagen – i likhet med innsigelsen for Patentstyret – er følgende tre merker påberopt:

Registrering nr. 100855, ordmerket PUMA, er registrert for blant annet klasse 25.

Klasse 25: Hele klassen.

Internasjonal registrering nr. 123552, det kombinerte merket PUMA, ser slik ut og er registrert for blant annet klasse 25.

PUMA

Klasse 25: Hele klassen

Internasjonal registrering nr. 676685, det kombinerte merket PUMA CELL, ser slik ut og er registrert for blant annet klasse 25.

PUMA

Klasse 25: Clothing, footwear, headgear.

4 Klage innkom 27. november 2018. Patentstyret har den 10. desember 2018 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret kom etter en helhetsvurdering til at POMA TANG ikke er egnet til å forveksles med innsigers eldre registreringer når det brukes for de aktuelle varene i klasse 25.
- Patentstyret legger til grunn at det er snakk om identiske og overlappende varer i klasse 25.
- Hva gjelder vurderingen av kjennetegnslighet, tar Patentstyret utgangspunkt i innsigers registrering nr. 100855, ordmerket PUMA, da det er der merkelikheten vil være størst.
- Patentstyret finner ikke at POMA TANG har noen relevant betydning i relasjon til varene. Gjennomsnittsforkbrukeren vil derfor oppfatte POMA TANG som et fantasiuttrykk, eventuelt som et asiatiskklingende navn, når de møter merket på klær, fottøy og hodeplagg. Ordmerket PUMA vil på sin side umiddelbart oppfattes som kattedyret puma.
- Elementene POMA og PUMA er svært like visuelt ved at den første og de to siste bokstavene er identiske, mens bokstavene O og U har visuelle likhetstrekk. Det er likevel slik at det yngre merket består av to sidestilte og like lange elementer. Dette gir merket et annet visuelt inntrykk enn innsigers.
- Fonetisk vil merkene ha visse likhetstrekk, men den norske gjennomsnittsforkbrukeren vil uttale POMA med vanlig norsk O-lyd, eventuelt med en å-lyd og PUMA med en U-lyd, slik det er vanlig å uttale PUMA på norsk. Den nærliggende uttalen for den norske gjennomsnittsforkbrukeren gir en tydelig og klart hørbar forskjell mellom disse lydene. Denne forskjellen, i tillegg til at innehavers merke består av to elementer, gjør at det er en klar fonetisk forskjell mellom merkene.
- Det kan ikke legges avgjørende vekt på at PUMA på engelsk vil være tilnærmet identisk med POMA. Det er ikke naturlig å uttale et kjent ord som PUMA på en annen måte enn norsk for gjennomsnittsforkbrukeren i Norge.
- Merket har ingen konseptuelle likheter da POMA vil oppfattes som et fantasiord, mens PUMA vil oppfattes som et kattedyr. Patentstyret kan ikke se hvorfor man skulle tenke på kattedyret PUMA i møte med merket POMA TANG.
- Patentstyret anser POMA TANG som to sidestilte elementer, og mener det ikke er naturlig å se POMA, selv om elementet er plassert først i merket, som bærende eller mer dominerende enn TANG i helhetsinntrykket.
- Hva gjelder spørsmålet om PUMA nyter utvidet vern etter § 4 andre ledd, er Patentstyret av den oppfatning at den innsendte dokumentasjonen ikke kan begrunne et vern etter denne bestemmelsen, med den begrunnelse at forvekselbarhetsvurderingen viser at det er en

såpass stor avstand mellom merkene at det ikke er grunnlag for at det kombinerte merket POMA TANG vil utløse noen assosiasjon til innsigers merker, selv om det brukes på treningsklær eller joggesko som dokumentasjonen viser til.

- Påstanden og anførselene om utvidet vern kan derfor ikke føre frem.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager fastholder at det foreligger en fare for forveksling mellom merkene, og påberoper seg de samme tre merkene som i innsigelsen for Patentstyret. Videre påstås det at § 4 andre ledd ikke ble underlagt en tilfredsstillende vurdering av Patentstyret.
- Klager er enig i Patentstyrets definisjon av gjennomsnittsforbrukeren og vurderingene knyttet til vareslagslikheten, men deler ikke Patentstyrets syn på kjennetegnslikheten.
- Det bemerkes at klager har levert innsigelser også i andre land, og det har så langt kommet avgjørelser i Østerrike, Tyrkia, Litauen og Romania, som alle har gitt Puma medhold. Avgjørelsene er vedlagt klagen.
- Det er klare likhetstrekk mellom POMA og klagers ordmerke PUMA. Begge er korte ord, bestående av fire bokstaver, hvorav den første og de to siste er like. Bokstavene O og U, som skiller merkeelementene, er visuelt svært like, da O fremstår som en lukket U, og de etterlater et tilnærmet likt bilde i erindringen.
- Videre er det i begge merker bokstaver og vokal-lyder som kan uttales likt. Eksempelvis kan bokstaven U uttales med o-lyd, slik som «lukke» og «ungdom». Bokstavens uttale er variabel og til dels uforutsigbar. Særlig for ord som er fremmede på norsk kan valget av lyd avhenge av en persons referanserammer, språkkunnskaper og hvilke innholdsmessige forestillingsbilder som eventuelt knyttes til ordet. Klager vil således hevde at det ikke er riktig å legge til grunn at det er en tydelig og klart hørbar forskjell mellom vokalene U og O.
- I fravær av et direkte betydningsinnhold, er det nærliggende at POMA vil føre tankene til det store kattedyret puma, som PUMA gjør.
- I helhetsvurderingen anføres det at klagers merke opptas i sin helhet i det yngre merket. I sammenstillingen POMA TANG vil neppe TANG assosieres med algetyper eller verktøy, men oppfattes som et asiatisk navn. Således fremstår det første elementet, POMA, som det dominerende. At dominanten må tillegges stor vekt fremgår av flere avgjørelser, og det vises til Klagenemndas egen avgjørelse i sak 16/00190, Elitepartner, og EU-domstolen i avgjørelse i C-120/04 THOMSON LIFE v. LIFE.
- Helhetlig sett kan omsetningskretsen komme til å tro at det er en kommersiell forbindelse mellom klagers merker og det innklagede merke, ved at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen kan tro at POMA TANG er en variant eller underkategori av PUMA-merkene. Til dette kommer det også at det gjelder identiske varer som medfører at det må

foreligge en større avstand mellom merkene, og det må legges en nokså streng vurdering til grunn.

- Videre anføres det at PUMA er et velkjent merke, jf. § 4 andre ledd, og at det innklagede merket trekker urimelig veksler på Pumas omdømme og posisjon i markedet (free riding).
- Som dokumentasjon på at klagers merker er velkjent, er det fremlagt flere eksempler på varemerkebruk av ordet PUMA, bilder fra Bislet Games 2013 og Sommer-OL 2016, sponsoravtaler med Eliteserie-lag, kataloger fra ulike tiår, fakturaer og omsetningstall i Norge for perioden 2009-2016. I tillegg er det innlevert en del dokumentasjon fra utlandet.
- PUMA må anses som et sterkt og særpreget varemerke for klær, sko, hodeplagg og tilbehør, og sett hen til at det foreligger vareslagsindentitet, er det etter klagers oppfatning liten tvil om at innehavers internasjonale registrering utløser en assosiasjon til Pumas velkjente merke.
- Som en følge av assosiasjonen som oppstår, hevder klager at innklagede vil trekke urimelige veksler på Puma og Pumas varemerke, og at dette vil medføre en utvanning av merket.
- I tillegg hevder klager at innklagede uberettiget snylter på klagers enorme goodwill i markedet, og at assosiasjonen i så måte vil innebære en urimelig utnyttelse av klagers velkjente merke.

7 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede har ikke besvart klagen.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 Det registrerte merket er et kombinert merke som består av merketeksten POMA TANG i en figurativ utforming. Merket er gjengitt ovenfor i avsnitt 2.
- 11 Det første spørsmålet som Klagenemnda skal ta stilling til, er om det kombinerte merket POMA TANG er forvekselbart med klagers eldre registreringer på en slik måte at klagers merke må nektes virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 12 Klagenemnda viser til at det er anført tre registreringer som nektelsesgrunnlag. Klagenemnda vil ta utgangspunkt i den registreringen som ligger nærmest, hvilket i likhet med Patentstyrets vurdering er registrering 100855, ordmerket PUMA.
- 13 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.

- 14 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 kjennetegnernes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt-2008-1268 SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 15 Klagenemnda konstaterer kort at det foreligger vareslagsidentitet i klasse 25. Siden det foreligger vareslagsidentitet, kreves det i utgangspunktet større avstand mellom merkene for å unngå forvekslingsrisiko.
- 16 Spørsmålet saken reiser er om det foreligger tilstrekkelig merkelikhet 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.
- 17 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkens 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. Gjennomsnittsforbrukeren for varene i klasse 25 vil være både profesjonelle aktører og den vanlige sluttbrukeren.
- 18 Kjennetegnene som skal vurderes er:

| Innklagedes merke | Klagers merke |
|---|---------------|
|  | PUMA |

- 19 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 beskyttelsessfare 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. Ved vurderingen av kjennetegnslikhet må det videre foretas en

helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet må vektlegges, jf. C-251/95 Sabèl/Puma, premiss 23 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, avsnitt 27.

- 20 Ordet PUMA er betegnelsen på et større kattedyr. Det har ingen direkte og umiddelbar beskrivende betydning for varene i klasse 25, og må anses å ha et iboende særpreg for disse varene.
- 21 Når det gjelder kjennetegslikheten, vil Klagenemnda bemerke at POMA og PUMA har visse likheter visuelt og fonetisk siden den første og de to siste bokstavene er identiske. Selv om bokstavene O og U – som er forskjellen mellom de to tekstelementene – kan hevdes å ha visuelle likhetstrekk, vil den norske gjennomsnittsforbrukeren uttale POMA med vanlig norsk O-lyd, eventuelt med en Å-lyd som Patentstyret påpeker, mens PUMA i henhold til vanlig norsk uttale vil uttales med en U-lyd. Dette utgjør en forskjell som Klagenemnda mener den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte. Til dette kommer det at Klagenemnda ikke kan legge avgjørende vekt på at PUMA på engelsk – eller andre språk for den saks skyld – vil være tilnærmet identisk med POMA. Det er ikke naturlig å uttale et kjent ord som PUMA på en annen måte enn norsk for gjennomsnittsforbrukeren i Norge. I forlengelsen av dette kan Klagenemnda ikke se at avgjørelsene fra utlandet, som klager viser til, har overføringsverdi til vurderingen av hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren uttale merkene.
- 22 Videre består det yngre merket av et annet element, nemlig TANG, og dette bidrar ytterligere til å skape både en visuell og fonetisk forskjell mellom merkene.
- 23 Klagenemnda kan ikke se at POMA vil oppfattes som kattedyret puma, men snarere vil oppfattes som et fantasiord. Videre vil heller ikke TANG oppfattes med noen konkret betydning. Helhetlig sett vil derfor POMA TANG fremstå som en ren fantasibetegnelser, hvor ingen av elementene er mer dominerende enn det andre. Tekstelementet PUMA i klagers merker vil derimot utvilsomt oppfattes som kattedyret, og vil derfor umiddelbart gi en klar assosiasjon. I så måte er det en klar konseptuell forskjell mellom merkene.
- 24 I nærværende sak foreligger det enkelte visuelle og fonetiske likheter mellom elementene POMA og PUMA, men også klare forskjeller. Den klare konseptuelle forskjellen bidrar uansett til å skape så stor avstand mellom merkene som – på tross av vareidentiteten – at det ikke vil foreligge noen risiko for forveksling, jf. tilsvarende i EU-domstolens avgjørelse i C-437/16P, Wolf Oil v EUIPO/SCT Lubricants, avsnitt 43.
- 25 Etter en helhetsvurdering finner derfor Klagenemnda at merkene ikke er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.
- 26 Klagenemnda går deretter over til å behandle spørsmålet om innklagede krenker klagers velkjente merke, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.
- 27 Bestemmelsen legger opp til flere vurderinger som må foretas, nærmere bestemt om det eldre merket er velkjent, om det foreligger en risiko for assosiasjon mellom det yngre merket

og det eldre, velkjente merket, og om denne assosiasjonen vil medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse.

- 28 Klager har innsendt en del dokumentasjon som anføres å underbygge at PUMA må anses «velkjent». Uten å konkludere den ene eller den andre veien, ser ikke Klagenemnda det som nødvendig å ta konkret stilling til hvorvidt klagers merke er velkjent eller ikke på bakgrunn av den innsendte dokumentasjonen. Slik Klagenemnda vurderer det, er det – antatt at det eldre merket er velkjent – et spørsmål om det foreligger en risiko for assosiasjon mellom merkene som i alle tilfeller er avgjørende for utfallet i denne saken.
- 29 Også her vil Klagenemnda ta utgangspunkt i ordmerket PUMA. Spørsmålet blir da om bruken av det yngre kombinerte merket POMA TANG, for klesvarene i klasse 25, vil skape en assosiasjon til ordmerket POMA.
- 30 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. Vurderingen av om det foreligger en risiko for assosiasjon mellom det yngre merket og det eldre, velkjente merket er imidlertid 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.
- 31 Også her må den konkrete sammenligningen av likheten mellom merkene, i henhold til rettspraksis, 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-251/05, Sabel/Puma, avsnitt 24 og C-39/97, Canon/Metro-Goldwyn-Mayer, avsnitt 18.
- 32 Som påpekt ovenfor, har ordmerket PUMA et iboende særpreg for varene i klasse 25. Klagenemnda kan imidlertid ikke se at dette alene kan begrunne at det vil oppstå en link mellom de to merkene. Med henvisning til vurderingene av merkenes likheter og forskjeller ovenfor i avsnittene 21-23, er Klagenemnda av den oppfatning at det yngre kombinerte merket POMA TANG vil oppfattes som en helhet, hvor POMA ikke vil oppfattes av den norske gjennomsnittsforkbrukeren som en henvisning til kattedyret puma, i motsetning til PUMA som klart vil oppfattes som dette. I så måte kan ikke Klagenemnda se at det helhetlig sett foreligger visuelle, fonetiske eller konseptuelle likheter mellom POMA TANG og PUMA som tilsier at den berørte kundekretsen i sin bevissthet vil skape en forbindelse mellom merkene, selv om merkene benyttes for de samme varene i klasse 25.

- 33 Klagenemnda har derfor kommet frem til at bruken av innklagedes kombinerte merke POMA TANG for klesvarene i klasse 25 ikke vil skape en assosiasjon til det velkjente ordmerket PUMA.
- 34 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 POMA TANG vil medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse (goodwill). Vilkårene for vern etter § 4 andre ledd er ikke oppfylt.
- 35 På bakgrunn av dette har Klagenemnda kommet til at klagen forkastes, og at internasjonal registrering nr. 1346097, det kombinerte merket POMA TANG, opprettholdes.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1346097, det kombinerte merket POMA TANG, opprettholdes.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)