



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 25/00087  
Dato: 9. april 2026

---

Klager: House of Prince A/S  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:  
Gunhild Giske Skyberg, Amund Brede Svendsen og Mariane Folkestad-Giry  
har kommet frem til følgende

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 6. august 2025, hvor ordmerket PRINCESS, registrering nr. 332883, med søknadsnummer 202404126, etter innsigelse ble opprettholdt for følgende varer:

Klasse 34: Tobakk, røykeartikler, fyrstikker.

- 3 House of Prince A/S leverte innsigelse basert på forvekselbarhet med 34 registreringer i Norge, som inneholder ordet PRINCE, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. I innsigelsen ble følgende registreringer særlig trukket frem: Registrering nr. 94134 ordmerket PRINCE, nr. 51123 ordmerket PRINCE OF BLENDS, nr. 257602 det kombinerte merket PRINCE, og nr. 323393 ordmerket PRINCE WHITE. Videre er innsigelsen begrunnet med at PRINCE er velkjent, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd, og at PRINCE har fått et styrket særpreg gjennom bruk som forsterker den allerede foreliggende kjennetegnslikheten.

- 4 Registrering nr. 94134, ordmerket PRINCE, er registrert for følgende varer:

Klasse 34: Tobakksvarer, særlig sigaretter.

- 5 Registrering nr. 51123, ordmerket PRINCE OF BLENDS, er registrert for følgende varer:

Klasse 34: Tobakk, tobakksvarer, erstatning for tobakk, artikler for røkere samt sigarettpapir og sigarettfiltre. Registreringen omfatter ikke fyrstikker.

- 6 Registrering nr. 257602, det kombinerte merket PRINCE er registrert for følgende varer:



# PRINCE

Klasse 34: Sigaretter, tobakk, tobakksprodukter, lightere, fyrstikker og artikler for røkere.

7 Registrering nr. 323393, ordmerket PRINCE WHITE er registrert for følgende varer:

Klasse 34: Sigaretter; tobakk, rå eller bearbeidet; rulletobakk; pipetobakk; tobakksprodukter; tobakkserstatninger (ikke for medisinske formål); sigarer; sigarilloer; sigarettlightere for røkere; sigarlightere for røkere; fyrstikker; artikler for røkere; sigarettpapir; sigarettør, sigarettfiltre; lommeapparater for å rulle sigaretter; håndholdte maskiner for injisering av tobakk inn i papirrør; elektroniske sigaretter; flytende tilsetninger for bruk i elektroniske sigaretter; tobakksprodukter med det formål å bli oppvarmet.

8 Klage kom inn 6. oktober 2025. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 15. oktober 2025, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Innsigelsen forkastes med den følge at registrering nr. 332883 opprettholdes.
- Det er ikke dokumentert at innsigers merke, PRINCE, er velkjent. Det er innsendt lite dokumentasjon som belyser i hvilken grad innsigerens merke er kjent i Norge. Dokumentasjonen er heller ikke tilstrekkelig for å godtgjøre et styrket særpreg av varemerket PRINCE.
- Det foreligger ingen risiko for forveksling mellom merkene, selv for de identiske varene.
- Omsetningskretsen for tobakksvarer i klasse 34 retter seg mot både profesjonelle aktører og private sluttbrukere.
- Det foreligger vareidentitet i klasse 34, hvilket krever en større ulikhet mellom merkene for å unngå forvekslingsfare.
- Patentstyret tar utgangspunkt i innsigers ordmerke PRINCE, hvor merkelikheten anses størst.
- Merkene har visuelle likheter og forskjeller. Elementet PRINCE opptas i sin helhet i det yngre merket PRINCESS, og har lik innledning. De to SS-ene til slutt i PRINCESS medfører likevel at merket fremstår vesentlig lengre enn PRINCE, en forskjell omsetningskretsen legger merke til i relativt korte merker.
- Fonetisk vil PRINCESS uttales i to stavelser, mens PRINCE vil uttales i én stavelse. Innledningen uttales likt, men den lydmessige helheten fremstår forskjellig.
- Konseptuelt vil merkene oppfattes som «prinsesse» og «prins». Merkene er like ved at de gir assosiasjoner til noe kongelig, men ulike i at de henviser til forskjellige karakterer og kjønn. Bruk av eksempelvis «konge» og «krone» er vanlig brukt for å angi noe eksklusivt

og luksuriøst. PRINCESS og PRINCE har en lavere grad av særpreg, og vil gi assosiasjoner til høy kvalitet eller noe eksklusivt, snarere enn å gi forestillinger om at merkene har en kommersiell forbindelse.

- Merkene har visuelle og fonetiske likheter. Likevel er merkene korte og lette å lese, slik at forskjellene vil bli lagt merke til. Selv om PRINCESS og PRINCE viser til et medlem av kongefamilien, angir de ulike karakterer og dermed ulike forestillingsbilder.
- De tre øvrige registreringene, som innsiger trekker frem, består av andre elementer i tillegg til PRINCE, og vurderes ikke nærmere av Patentstyret.

#### 10 **Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Innklagedes merke PRINCESS er forvekselbart med klagers eldre registreringer, og krenker klagers velkjente merke PRINCE, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b og § 4 andre ledd. Klagers merke PRINCE har styrket særpreg gjennom bruk. Klagenemnda bes om å oppheve registrering nr. 332883 i sin helhet.

#### Varemerket PRINCE har styrket særpreg, og anses velkjent

- Klagers varemerkerettigheter til PRINCE er velkjent i Norge og nyter et utvidet vern etter varemerkeloven § 4 andre ledd.
- Varemerket PRINCE OF BLENDS ble registrert i 1958 og introdusert på det norske markedet i 1967. I 1975 ble varemerket PRINCE registrert. Sigarettmerket PRINCE er svært godt kjent i Norge og har lenge vært et av de mest populære sigarettmerkene i landet. Merkets etablerte posisjon i det norske markedet, viser at PRINCE har en unik anerkjennelse og goodwill.
- For å underbygge at merket PRINCE har styrket særpreg og er velkjent, viser klager til merkets tilstedeværelse, markedsandel og historien til «Prince sigaretter» på det norske markedet. Klager anfører at ulike kilder viser at PRINCE har mellom 40-42% markedsandel i Norge, herunder utskriftene fra snusbutikken.no og Wikipedia. Videre har klager sendt inn en salgs- og markedsanalyse, hvor det fremkommer at PRINCE per 2025 utgjør 29,15% av topp 5 merker innen ferdigsigaretter i Norge. Endelig har klager vedlagt en oversikt over klagers investeringer i Norge gjennom markedsførings- og handelsaktiviteter i perioden 2015-2025. Klager anfører at dokumentasjonen viser at merket er bredt tilgjengelig i både mindre utsalgssteder og i de største og mest betydningsfulle butikkene, og at sammenligningen med konkurrenter viser at PRINCE oppnår markedsandeler som ligger betydelig over snittet i bransjen. I tillegg anfører klager at tallmaterialet for 2015-2025 viser at det årlig har blitt brukt betydelige beløp på både forbrukerrettede tiltak og kundeorienterte investeringer, herunder utgifter til produktlanseringer, listing fees, kundeinsentiver og andre former for markedsføring. Disse investeringene har bidratt til å bygge opp og opprettholde merkets posisjon i markedet, samt styrke relasjonene til både forbrukere og forhandlere. Samlet sett

indikerer dette at merket har en omfattende kommersiell tilstedeværelse, høy synlighet og sterk forbrukerkjennskap.

#### Merkene er forvekselbare

- Innklagedes registrering nr. 332883 har vern for identiske eller likeartede varer i klasse 34 som klagers registrerte merker.
- At merkene gjelder for identiske og like varer, tilsier en streng vurdering av merkelikhet.
- Det er alminnelig kjent at gjennomsnittsforbrukeren av tobakksvarer er svært merkebevisst, noe som får betydning for faren for forveksling.
- Klagers merke, PRINCE, innledes likt og opptas i sin helhet i innklagedes merke, PRINCESS. Dette gjør merkene svært like visuelt. Forskjellen som de to SS-ene til slutt i PRINCESS skaper tillegges uforholdsmessig stor betydning av Patentstyret.
- Merkene er også svært like konseptuelt, da PRINCE og PRINCESS spiller på samme tema og assosiasjon. Patentstyrets begrunnelse om at merkene viser til ulike karakterer («prins» og «prinsesse») blir en kunstig sontring, fordi «prins» og «prinsesse» hører til samme kongelige sfære og fremkaller et inntrykk av tilhørighet. Forbrukeren vil oppfatte PRINCESS som en variant av PRINCE; for eksempel en dameutgave i samme produktserie. Praksis tilsier at selv mindre forskjeller i utforming ikke er tilstrekkelige til å forhindre forvekslingsfare når forbrukerens helhetlige erindringsbilde domineres av merkens likheter, jf. Rt. 2008 s. 1268 (SØTT + SALT), særlig avsnitt 50–52.
- Vare- og merkelikheten er tilstrekkelig til at det foreligger risiko for forveksling. Gjennomsnittsforbrukeren vil tro at PRINCESS tilhører samme merkefamilie som PRINCE, og at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom dem. At det foreligger indirekte forvekslingsfare, forsterkes av at omsetningskretsen for tobakksvarer utviser høy grad av merkeloyalitet, et moment Patentstyret ser bort ifra i sin vurdering.

#### Assosiasjonsrisiko og urimelig utnyttelse og skade

- Graden av likhet mellom merkene, PRINCE sin etablerte posisjon i markedet og opparbeidede omdømme, graden av forvekslingsfare og vareslagslikheten mellom klagers varemerke og innklagedes varemerke, tilsier at det foreligger en åpenbar assosiasjonsrisiko mellom det velkjente merket PRINCE og innklagedes merke. Dette medfører skade på anseelsen og en svekkelse av merket PRINCE, og en urimelig utnyttelse av klagers merke.
- Det foreligger ingen legitim eller saklig grunn for at innklagede må benytte klagers varemerke og det konseptuelle uttrykket som helhet. Innklagedes valg av varemerke, PRINCESS, fremstår ikke som tilfeldig eller nødvendig, men som en bevisst etterligning av klagers velkjente merke, PRINCE.

**11 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Innklagede har ikke besvart klagen.

**12 Klagenemndas vurdering:**

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

14 Det aktuelle merket er ordmerket PRINCESS.

15 Klagenemnda finner det mest hensiktsmessig å først ta stilling til klagers anførsel om at varemerket PRINCE er velkjent og at registreringen må oppheves fordi bruken av merket PRINCESS krenker klagers rettigheter etter varemerkeloven § 4 andre ledd, jf. § 16 bokstav a. Klagenemnda tar i denne vurderingen utgangspunkt i klagers registrering nr. 94134 ordmerket PRINCE. Klager må dermed sannsynliggjøre at merket var velkjent da søknaden om ordmerket PRINCESS ble inngitt den 11. april 2024 (skjæringstidspunktet). I tillegg til dokumentasjonen som ble framlagt for Patentstyret har Klagenemnda mottatt en skjermdump fra Wikipedia, en salgs- og markedsanalyse utarbeidet av British American Tobacco Norway, BAT Norway, og en tabell som viser markedsføringsinvesteringer og utgifter i Norge. Saken står dermed i en annen stilling for Klagenemnda.

*Vurdering av om klagers merke er velkjent*

16 Varemerkeloven § 4 andre ledd lyder slik:

«For et varemerke som er velkjent her i riket, innebærer varemerkeretten at ingen uten samtykke fra innehaveren i forbindelse med varer eller tjenester i næringsvirksomhet kan bruke tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller annet slag, hvis bruken uten rimelig grunn ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkets særpreg eller anseelse (goodwill).»

17 Vilkåret om at et varemerke er «velkjent» er ifølge EU-domstolen 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. C-375/97 Chevy avsnitt 26 og 28. 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.

18 Ifølge juridisk teori ligger det i ordet «velkjent» at det kreves «et visst bekjenthetsnivå», jf. Lassen og Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utgave, 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 det skulle være velkjent, må man likevel kreve noe mer – merket må ha «en goodwillverdi [...] ut over den som innarbeidede varemerker gjerne har».

- 19 Dersom det aktuelle merket er beskrivende, skal det mye til for å innarbeide det, jf. høyesteretts uttalelser i HR-2005-1905-A Gule sider avsnitt 46-48. Klagenemnda legger til grunn at det samme gjelder for vurderingen av om et merke er velkjent. Det er lettere å innarbeide et varemerke i så stor grad at det anses som «velkjent» dersom merket er særpreget i utgangspunktet.
- 20 Klagenemnda finner at PRINCE har lav grad av iboende særpreg for «tobakksvarer, særlig sigaretter» i klasse 34. Ordet PRINCE kan bety «prins, et medlem av kongefamilien». Ordet PRINCE brukes rosende om personer som anses å ha en «enestående» stilling innenfor sitt felt eller område; for eksempel en «handelsprins», jf. Collins Dictionary British English. I tillegg anser Klagenemnda at ordet PRINCE er sammenlignbart med andre kongelige titler. Underretten har slått fast at KING og QUEEN vil henlede tanken til noe kongelig, aristokratisk og høy sosial status, og derfor vil oppfattes å ha rosende egenskaper med svak grad av særpreg, jf. T-79/23 Chiquita Queen avsnitt 53–56. Etter Klagenemndas oppfatning har Underrettens syn overføringsverdi til vurderingen av ordet PRINCE. På samme måte som KING og QUEEN vil PRINCE henlede tanken til noe royalt, aristokratisk og høy sosial status, og vil derfor oppfattes som rosende for varene. Det at merket PRINCE har lav grad av iboende særpreg, tilsier at det skal en del til for at bruken kan anses å ha fått slik virkning at merket har fått styrket særpreg eller kan anses velkjent.
- 21 Klagenemnda er kommet til at klagers kjennetegnbruk har fått slik virkning at kjennetegnet PRINCE er velkjent her i riket for sigaretter på skjæringstidspunktet, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd. Selv om den samlede dokumentasjonen fremstår å være tynn og delvis ha bevismessige svakheter, finner Klagenemnda at det er sannsynliggjort at kjennetegnet PRINCE er godt kjent for sigaretter av en betydelig del av omsetningskretsen i Norge, og at merket hadde oppnådd en goodwillverdi ut over det som innarbeidede merker vanligvis har.
- 22 I denne vurderingen legger Klagenemnda særlig vekt på at klagers salgs- og markedsanalyse for det norske markedet viser at kjennetegnet PRINCE var markedsledende for sigaretter i 2022–2025 med en markedsandel på over 30 %. Til sammenligning hadde Marlboro en markedsandel på rundt 27 %, Paramount rundt 17-18 %, Kent rundt 8 % og Lucky Strike rundt 5-6 %. I tillegg fremkommer det at en betydelig andel av sigarettene som ble solgt av Norges største dagligvare-, kiosk- og bensinstasjonsforhandlere i 2025 var påført varemerket PRINCE. Samlet sett viser dokumentasjonen en sterk tilstedeværelse av PRINCE på det norske sigarettmarkedet i hele landet i årene før skjæringstidspunktet. Praksis tilsier videre at røkere har høy grad av merkeloyalitet og merkebevissthet, hvilket taler for at den markedsposisjonen som PRINCE hadde på skjæringstidspunktet, er et resultat av langvarig tilstedeværelse og

kjennskap i markedet, jf. Klagenemndas avgjørelse i 23/00038 avsnitt 16 med videre henvisninger. Slik Klagenemnda ser det er det sannsynlig at omsetningskretsen kjenner til det markedsledende sigarettmerket. Det at skjermdumpen fra snusbutikk.no ikke er datert og at artikkelen om sigarettmerket Prince på Wikipedia ikke fremstår å være hentet fra før skjæringstidspunktet, svekker bevisverdien. I lys av klagers salgs- og markedsanalyse og opplysningene i klagen, finner Klagenemnda likevel at nettsidene underbygger at sigarettmerket PRINCE har vært til stede på det norske markedet siden 1967 og er markedsledende, og at ordmerket PRINCE er brukt og brukes som kjennetegn for sigaretter. Klager har dokumentert størrelsen på klagers investeringer i markedsførings- og handelsaktiviteter i 2015–2025, men har ikke ved eksempler vist hvilke aktiviteter som har blitt gjennomført eller hvordan disse har fremstått ovenfor den norske omsetningskretsen, noe som svekker bevisverdien knyttet til virkninger av bruk.

### Sannsynlighet for assosiasjon

- 23 Det neste spørsmålet er om merket PRINCESS ligner på klagers velkjente merke PRINCE for varer av samme eller annet slag, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd. Vurderingen av om kjennetegnene ligner etter varemerkeloven § 4 andre ledd, er ikke sammenfallende med forvekselbarhetsvurderingen etter § 4 første ledd. Ifølge forarbeidene må graden av likhet «medføre at den berørte kundekretsen i sin bevissthet skaper en forbindelse (en «link») mellom tegnet og varemerket», jf. Ot.prp. nr. 98 (2008-2009 side 43. Det er altså ikke nødvendig at kjennetegnslikheten er så sterk at det oppstår risiko for forveksling, det er tilstrekkelig at det oppstår sannsynlighet for assosiasjon, jf. EU-domstolens avgjørelse C-552/09 P Ferrero v OHIM avsnitt 53. Om det foreligger sannsynlighet for assosiasjon beror på en konkret helhetsvurdering av graden av kjennetegnslikhet, vareslagslikhet og hvor velkjent og særpreget klagers merke er, jf. C-136/08 P Japan Tobacco v OHIM avsnitt 26 og C-552/09 P Ferrero v OHIM avsnitt 64. EU-domstolen har uttalt at det vil foreligge sannsynlighet for assosiasjon dersom «the later mark would call the earlier mark to mind», se C-252/07 Intel avsnitt 60. Terskelen for at det foreligger assosiasjonsfare er dermed ikke særlig høy.
- 24 Klagenemnda er kommet til at innklagedes merke er registrert for identiske og lignende varer som «sigaretter» som klagers merke er velkjent for. Innklagedes merke er registrert for «tobakk, røykeartikler, fyrstikker» i klasse 34. Den generelle angivelsen «tobakk» omfatter «sigaretter», og overlapper dermed med klagers «sigaretter». Innklagedes «røykeartikler» kan omfatte varer som sigarett Holdere. Slike varer er lignende med «sigaretter» ettersom disse er komplementære, kan selges fra samme utsalgssteder og rette seg mot samme omsetningskrets. Angivelsen «fyrstikker» er av lignende slag som «sigaretter», ettersom varene har likhet i bruksområde ved at fyrstikker kan brukes til å tenne «sigaretter», og de kan selges fra samme utsalgssteder og rette seg mot samme omsetningskrets.

- 25 I vurderingen av merkelikhet, skal det tas i betraktning om merkene har visuelle, fonetiske og konseptuelle likheter, jf. EU-domstolens avgjørelse i C-552/09 P Ferrero v OHIM avsnitt 51 og 52.
- 26 Klagenemnda er kommet til at grunnet merkene konseptuelle, visuelle og fonetiske likheter er det klar kjennetegnslighet mellom merkene PRINCE og PRINCESS.
- 27 Ordet PRINCE og PRINCESS vil umiddelbart forstås som de engelske ordene for «prins» og «prinsesse», og som de kongelige titlene på henholdsvis en sønn og en datter av landets konge og dronning. Begge merker vil gi assosiasjoner til noe eksklusivt og kongelig. Ettersom både PRINCE og PRINCESS vil forstås som kongelige titler med samme assosiasjoner til noe eksklusivt og royalt, har merkene konseptuelle likheter.
- 28 Visuelt har merkene både likheter og forskjeller. Likhetene består i at klagers merke, PRINCE, opptas i sin helhet i det registrerte merket, PRINCESS. Forskjellene består i dobbeltkonsonanten S til slutt i det registrerte merket. Likevel mener Klagenemnda at merkene har høy grad av visuell likhet. Klagenemnda viser her til at det er sannsynlig at merkene innledende del fanger forbrukernes oppmerksomhet mer enn etterfølgende elementer, jf. Underrettens avgjørelse i sak T-256/14 Cremeria Toscana avsnitt 49. Gjennomsnittsførbrukeren vil følgelig lese felleselementet PRINCE, som utgjør seks av totalt åtte bokstaver i PRINCESS, først i det registrerte merket.
- 29 Merkene er noe mer ulike fonetisk enn visuelt, ettersom «-SS» vil uttales til slutt i det registrerte merket. Dette gjør at PRINCESS uttales med to stavelser «prince-ess», mens klagers merke vil uttales med bare én stavelse «prince». Likevel uttales alle bokstavlydene i PRINCE i innklagedes merke, hvilket medfører at merkene i alle fall har en normal grad av fonetisk likhet.
- 30 Klagenemnda har etter dette kommet til at det foreligger klar merkelikhet og at PRINCE er et velkjent merke for sigaretter som er av identisk og lignende slag som de varer innklagedes merke PRINCESS er registrert for.

#### Konklusjon – sannsynlighet for assosiasjon

- 31 Til tross for at den relevante omsetningskretsen for sigaretter har høy grad av merkeloyalitet og er merkebevisst, og følgelig utviser høyere grad av oppmerksomhet enn vanlig, finner Klagenemnda etter en samlet vurdering at det er sannsynlig at bruken av merket PRINCESS for de aktuelle varene i klasse 34 utløser en assosiasjon til klagers velkjente merke PRINCE, i alle fall hos en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen. Etter Klagenemndas syn er det sannsynlig at PRINCESS vil oppfattes som en feminin versjon av det velkjente varemerket PRINCE, for eksempel ved at varene er rettet mot den feminine eller kvinnelige delen av omsetningskretsen.

#### Urimelig utnyttelse eller skade

- 32 Det neste spørsmålet er om bruken av merket PRINCESS vil medføre en «urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkets særpreg eller anseelse (goodwill)», jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 andre ledd.
- 33 Tre alternative krenkelsesgrunner omfattes av bestemmelsen. Det må vurderes om bruken av det yngre merket vil føre til
1. skade på eldre merkets særpreg (utvanning/svekkelse av blikkfangereffekten),
  2. skade på det eldre merkets anseelse (negativ innvirkning på omsetningskretsens oppfattelse av det velkjente merket) eller
  3. urimelig utnyttelse av det eldste merkets særpreg eller anseelse (såkalt «freeriding» eller «snylting» på det velkjente merkets goodwillverdier).
- 34 Det er innehaveren av det velkjente merket som må sannsynliggjøre at det foreligger en urimelig utnyttelse av eller skade på merkets særpreg eller anseelse. I denne saken er alle de tre krenkelsesformene anført av klager.
- 35 Når en tredjepart oppnår en uberettiget fordel av den goodwill som knytter seg til det velkjente merket, innebærer dette «ikke nødvendigvis negative konsekvenser for det velkjente merket, men positive konsekvenser for den tredjepart som bruker samme eller et lignende kjennetegn», jf. Lassen og Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utgave, 2011, side 372. I denne vurderingen vil også graden av kjennetegnslikhet, vareslagslikhet og av hvor velkjent og særpreget klagers merke er, være relevante momenter, jf. EU-domstolen i sak C-487/07 L'oreal avsnitt 44. Domstolen uttaler i samme avgjørelse at det foreligger skade eller utvanning på det eldre merkets særpreg når «varemærkes evne til at identificere de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registrert, svækkes, idet tredjemands bruk af et identisk eller lignende tegn medfører en opløsning af varemærkets identitet og af dets bekendthed i offentlighedens bevidsthed», jf. avsnitt 39. Videre uttaler Domstolen at skade på det eldre merkets anseelse foreligger når bruken av det yngre merket oppfattes på en måte som forringer det velkjente merkets anseelse, jf. avsnitt 40.
- 36 Det følger av EU-domstolens avgjørelse C-383/12 P avsnitt 36 til 42 at det skal foretas en sannsynlighetsanalyse hvor det tas hensyn til alminnelig praksis i sektoren og alle omstendigheter i saken. Det må foreligge objektive holdepunkter for å konkludere med at det foreligger skade på det eldre merkets særpreg.
- 37 Etter en helhetsvurdering finner Klagenemnda at assosiasjonen som skapes til det eldre PRINCE-merket, vil føre til en urimelig utnyttelse av det velkjente merkets særpreg og anseelse, all den tid det er sannsynlig at bruken av PRINCESS på urimelig måte ville dra fordel av klagers innsats og investeringer. Det foreligger identiske og lignende varer, det er klar kjennetegnslikhet og det eldste merket har iboende særpreg og er velkjent. Dette øker sannsynligheten for at bruk av innklagedes merke vil føre til en urimelig utnyttelse av særpreget og anseelsen til det velkjente merket PRINCE. Klagenemnda legger til grunn

at klager har lagt ned betydelig innsats for å oppnå sin posisjon som «velkjent» i det norske markedet. Det fremstår derfor sannsynlig at assosiasjonen til det velkjente PRINCE-merket, vil gi innehaveren av PRINCESS en urimelig fordel i form av snylting og «free-riding» på det velkjente merkets suksess. Etter Klagenemndas vurdering vil innklagede lettere kunne oppnå markedsandeler i Norge på grunn av assosiasjonen som må antas å foreligge til det velkjente merket PRINCE.

- 38 Siden vilkåret om urimelig utnyttelse er oppfylt, er det etter Klagenemndas vurdering ikke nødvendig å ta stilling til klagers anførsel om at bruken av PRINCESS medfører en skade på kjennetegnet PRINCE sitt særpreg og anseelse.
- 39 Merket PRINCESS er etter dette registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 andre ledd. Klagenemnda er i tillegg av den oppfatning at den foreliggende vareslags- og kjennetegnslikheten gjør det sannsynlig at det også foreligger risiko for forveksling etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Det er etter Klagenemndas syn ikke nødvendig å begrunne dette nærmere ettersom merket uansett er funnet å være registrert i strid med varemerkeloven § 4 andre ledd.
- 40 Klagenemnda opphever etter dette Patentstyrets avgjørelse. Registrering nr. 332883 ordmerket PRINCESS oppheves.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

Klagen tas til følge.

Gunhild Giske Skyberg  
(sign.)

Amund Brede Svendsen  
(sign.)

Mariane Folkestad-Giry  
(sign.)