



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 20/00042  
Dato: 26. juni 2020

---

Klager: NBA Properties, Inc.  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Kaja von Hedenberg og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 3. januar 2020, hvor det kombinerte merket BUCKS GAMING, med søknadsnummer 201716807,



ble nektet registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Lydinnsspillinger og videoinnsspillinger, lydplater, videoplater, CD-plater, forhåndsinnspilte lyd- og videokassetter, forhåndsinnspilte lydplater, forhåndsinnspilte videoplater, forhåndsinnspilte CD-plater, dataprogrammer for å vise informasjon, statistikk eller uvanlige fakta, som alle inneholder underholdning og informasjon knyttet til basketball, elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport; nedlastbare videoinnsspillinger, videostørringsinnsspillinger og nedlastbare lydinnsspillinger, nedlastbar dataprogramvare for å vise databaser med informasjon, statistikk, uvanlige fakta, undersøkelser og interaktive statistiske undersøkelser, som alle er tilveiebrakt via Internett inneholdende underholdning og informasjon knyttet til basketball, elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport; dataprogramvare, nemlig skjermspare og nedlastbare kataloger tilveiebrakt via Internett inneholdende en rekke produkter, som alle er relatert til temaer innenfor basketball, elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport; dataspillprogramvare; elektronisk spillprogramvare; videospillprogramvare; datatilbehør, nemlig tomme USB-flash-minnestasjoner; stativer for datamaskiner, bærbare datamaskiner og nettbrett; tastaturer, musematter, datamus, datapekepenn, CD-etuier, databæreesker, beskyttelsesetuier for bærbare datamaskiner og nettbrett, håndledstøtte for bruk med datamaskiner; batteriladere for mobiltelefoner; USB-ladeporter; dataprogramvare for å få tilgang til og vise databakgrunner; datatrekk, nemlig tilpasset plastfilm for dataenheter for å dekke og beskytte mot riper; videospillkassetter; radioer, elektroniske høyttalere, hodetelefoner og øreplugger, trådløse telefoner, telefoner; mobiltelefontilbehør, nemlig kombinert hodetelefon og mikrofon, stropper for mobiltelefoner, tilpassede plastfilmer (skins) for å dekke og beskytte mobiltelefoner, frontdeksler og mobiltelefondeksler; elektronisk tilbehør, nemlig tilpassede plastfilmer (skins) for å dekke og beskytte elektronisk utstyr, nemlig MP3-spillere, elektroniske nettbrett og PDA-enheter (Portable Digital Assistant); deksler og stativer for MP3-spillere, elektroniske nettbrett og PDA-enheter; dekorative bryterdeksler, videoskjermer, dataskjermer, kikkerter; solbriller; brilleinnfatninger; brilletilbehør, nemlig brillesnorer og -kjeder som holder brillene fast; brille- og solbrilleetuier; magneter; engangskameraer; kredittkort, debetkort, kontantkort, nøkkelkort og forhåndsbetalte telefonringekort med magnetkoding; nedlastbar elektronisk spillprogramvare; nedlastbar videospillprogramvare; nedlastbare dataspillprogramvare; nedlastbare interaktive videospill og nedlastbar spørrespillprogramvare tilveiebrakt via Internett; nedlastbar dataprogramvare for bruk som skjermspare og bakgrunner, for tilgang til og visning av datanettlesere, for

bruk i visning av data på Internett, for bruk til å lage avatarer for å spille elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport via Internett; nedlastbare elektroniske publikasjoner i form av magasiner, nyhetsbrev, fargebøker, spilloversikter tilveiebrakt via Internett; nedlastbare gratulasjonskort tilveiebrakt via Internett; nedlastbare virtuelle varer, nemlig dataprogrammer med bildetegn (emojis), klistremerker, bokstaver, klær og tilbehør for bruk i elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport; munnbeskyttere i forbindelse med sport; alt det forannevnte innen basketball, elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport.

Klasse 25: Klær, nemlig strømper, sko, basketballsko, basketballjoggesko, t-skjorter, skjorter, pologensere, treningsgensere, treningsbukser, bukser, treningsoverdeler, lagdrakter, shorts, pyjamas, sportsskjorter, rugbyskjorter, gensere, belter, slips, nattskjorter, luer, capser (hodeplagg), visir (hodeplagg), overtrekksdresser, overtrekksbukser, overtrekksjakker/gensere, basketballoverdeler, jakker, vindtette jakker, parkaser, frakker, babysmekker ikke av papir, pannebånd, håndleddsband, forklær, undertøy, boxershorts, langbukser, ørevarmere, hansker, votter, skjerf, vevede og strikkede skjorter, jerseykjoler, kjoler, cheerleadingkjoler og uniformer, badetøy, badedrakter, bikinier, tankinier, badebukser, surfeshorts, våtdrakter, strandklær, sandaler, strandsandaler, strandhatter, solskjermer, svømmecaps, badehetter, hodeplagg med tilhørende parykker; alt det forannevnte relatert til basketball, elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport.

Klasse 41 Underholdning og pedagogiske tjenester innen arrangering, organisering og gjennomføring av dataspillkonkurranser, dataspillturneringer, underholdningsmesser, sportskonkurranser, ligaer, turneringer, akademier og arrangementer bestående av dataspillatleter, datasportsatleter og virtuelle sportsatleter, interaktive visninger, fellesaktiviteter og konkurranser; produksjon og distribusjon av radio, tv, kabel-tv, satellitt-tv, kringkasting på Internett, sosiale medier og Internett-show inneholdende dataspillkonkurranser, dataspillturneringer, underholdningsmesser, sportskonkurranser, ligaer, turneringer, akademier og arrangementer; tilveiebringelse av webbasert system og online portal for kunder for å delta i online elektroniske spill; gjennomføring og koordinering av turneringer, ligaer og turneer for rekreasjon og konkurranser; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online, ikke-nedlastbar programvare for brukere for å lage, laste opp, dele, forhåndsvisning og publisere videoer, musikk, kunst, tekst og multimedia; produksjon og distribusjon av radio, tv, kabel-tv, satellitt-tv, webcaster, podcaster, blogger, sosiale medier og Internett-show med nyheter, videoopptak og videostrømmingsopptak av dataspillkonkurranser, dataspillturneringer, underholdningsmesser, sportskonkurranser, ligaer, turneer, akademier og arrangementer; tilveiebringelse av online nyheter, informasjon, kommentering og strategi; tilveiebringelse av nyheter og informasjon i form av statistikk og uvanlige fakta; gjennomføre og arrangere ligaer, akademier og camper; tilveiebringelse av sporing av brukere av online interaktiv dataspilling, datasport og virtuelle sportstjenester og matching av online spillere med andre spillere på alle nivåer; underholdningstjenester i form av opptreden av maskoter eller dansegrupper på kamper, utstillinger, akademier, camper, markedsføringsarrangementer og andre arrangementer, spesialarrangementer og fester; fanklubbtjenester; underholdningstjenester i form av online ikke-nedlastbare spill, nemlig dataspill, elektroniske spill, videospill, interaktive dataspill, interaktive elektroniske spill, interaktive videospill, ferdighetsspill, arkadespill, voksne og barns selskapsspill, brettspill, puslespill og spørrespill; elektroniske publiseringstjenester, nemlig publisering av blader, guider, nyhetsbrev, fargebøker og spilleplaner for andre på nettet; informasjonstjenester i form av en online database; underholdningstjenester, nemlig fremskaffe ikke-nedlastbare elektroniske spilltjenester, videospilltjenester og dataspilltjenester online fra et datanettverk; alt det forannevnte innen basketball, elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport.

3 Varemerket ble ansett å være forvekselbart med eldre varemerkeregistrering nr. 282674, ordmerket BUCK, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b, og ble derfor nektet registrert for følgende varer og tjenester: «dataspillprogramvare; elektronisk spillprogramvare; videospillprogramvare; nedlastbar elektronisk spill-programvare; nedlastbar videospillprogramvare; nedlastbare dataspillprogramvare; nedlastbare interaktive videospill og nedlastbar spørrespillprogramvare tilveiebrakt via Internett» i klasse 9, og «tilveiebringelse av midlertidig bruk av online, ikke-nedlastbar programvare for brukere for å lage, laste opp, dele, forhåndsviser og publisere videoer, musikk, kunst, tekst og multimedia; tilveiebringelse av sporing av brukere av online interaktiv dataspilling, datasport og virtuelle sportstjenester og matching av online spillere med andre spillere på alle nivåer» i klasse 41.

4 Varemerkeregistrering nr. 282674, ordmerket BUCK, er registrert for følgende varer:

Klasse 28: Fiskeredskaper; fiskekroker; kunstig fiskeagn; pilker; fiskehåver; fiskeruser; fiskesneller; fiskestenger; sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; spill og leketøy.

5 For de øvrige varene og tjenestene i klasse 9 og 41, og for hele klasse 25, ble merket ansett registrerbart dersom søknaden ble begrenset til å omfatte disse varene og tjenestene. Søker aksepterte imidlertid ikke Patentstyrets forslag til en begrenset vareforetegnelse. Patentstyret avsto dermed søknaden i sin helhet, jf. varemerkeloven §§ 23 og 24.

6 Klage innkom 27. februar 2020. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 25. mars 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

#### 7 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Det foreligger fare for forveksling mellom det yngre kombinerte merket BUCKS GAMING og den eldre registreringen, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b, for enkelte varer og tjenester i klasse 9 og 41.
- Begrensningen «basketball, elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport», i hver enkelt vare- og tjenesteklasse, vil skape en viss uklarhet med hensyn til merkets verneomfang. Søker anmodes derfor om å enten fjerne begrensningen eller tilpasse den til hvert enkelt produkt i varefortegnelsen. Videre omfattes angivelsen «hodeplagg med tilhørende parykker», som er søkt i klasse 25, av klasse 26, mens vareangivelsen «klær, nemlig...» ikke kan presiseres til «..., sko basketballsko, basketballjoggesko,...». Sko og fottøy regnes ikke som en type «klær», og de nevnte presiseringene må endres eller skrives om.
- Etter en vurdering av vare- og tjenestelikheter, foreligger det vareoverlapping og/eller stor grad av likeartethet mellom enkelte varer i klasse 28 i det eldre merket, og enkelte varer og tjenester i klasse 9 og 41 i det søkte merket.
- Den yngre kundegruppen for dataspill og dataspillprogramvare kan ha en noe høyere merkebevissthet enn den eldre. I en forvekselbarhetsvurdering tar man likevel utgangspunkt

i de felles produktkategorier hvor oppmerksomhetsnivået og merkebevisstheten anses å være lavest, og risikoen for forveksling høyest.

- Det tidligere merket består av ordet BUCK. I det søkte merket er BUCK gjengitt i flertallsformen BUCKS. Ordet BUCK er en amerikansk-engelsk betegnelse for hannen blant ulike hjortedyr. En slik betydning av ordet er det særlig naturlig å tillegge ordet i det søkte merket, som består av en stilisert hjortehode-figur. Ordet BUCK kan også oppfattes som amerikansk-engelsk for «en dollar». Ordet GAMING er på sin side beskrivende for de aktuelle varene og tjenestene i det søkte merket.
- Dominanten i BUCKS GAMING, som er BUCKS, anses dermed som visuelt og fonetisk svært likt det eldre ordmerket BUCK. Det er ingenting som skulle tilsi at de to ordene vil oppfattes ulikt med hensyn til språklig innhold og assosiasjoner.
- Søker har ikke akseptert Patentstyrets begrensningsforslag, noe som medfører at det foreligger en mangel ved søknaden. Det søkte merket må dermed avslås i sin helhet, jf. bestemmelsene i varemerkeloven §§ 23 og 24.

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

- Patentstyrets avgjørelse påklages med hensyn til de varene og tjenestene i klasse 9 og 41 som Patentstyret nektet søknaden for etter varemerkeloven § 16:

Klasse 9: «Dataspillprogramvare; elektronisk spill-programvare; videospillprogramvare; nedlastbar elektronisk spill-programvare; nedlastbar videospillprogramvare; nedlastbare dataspillprogramvare; nedlastbare interaktive videospill og nedlastbar spørrespillprogramvare tilveiebrakt via Internett».

Klasse 41: «Tilveiebringelse av midlertidig bruk av online, ikke-nedlastbar programvare for brukere for å lage, laste opp, dele, forhåndsvisne og publisere videoer, musikk, kunst, tekst og multimedia; tilveiebringelse av sporing av brukere av online interaktiv dataspilling, datasport og virtuelle sportstjenester og matching av online spillere med andre spillere på alle nivåer».

- Klager har anmodet Patentstyret om at søknaden avdeles, slik at merket kan registreres for de øvrige varene og tjenestene i klasse 9, 25 og 41 som er omfattet av søknaden.
- Det foreligger ikke en risiko for forveksling, da de kjennetegnsmessige likhetene mellom merkene må anses fraværende.
- Innehaver av den tidligere registreringen tilbyr friluftstrikker og fiskeutstyr, og er fra Arendal. Klager opererer på sin side innen en helt annen bransje, nemlig den profesjonelle amerikanske basketball-ligaen NBA. Klager overser og kontrollerer lisensiering av varer og tjenester for ligaens 30 lag, samt deres juridiske enheter. Klager har tidligere fått registrert registrering nr. 165698 og nr. 180266, MILWAUKEE BUCKS & DESIGN. Selv om faktisk bransjelikhet og bruk ikke er avgjørende ved vurderingen av risiko for forveksling etter

varemerkeloven, foreligger det ingen praktisk vare- og tjenestemessig nærhet mellom merkenes varefortegnelser.

- Merkets kjennetegn er også tilstrekkelig forskjellige helhetlig sett. Det tidligere merket BUCK fremtrer riktignok i flertall i klagers merke, men forbrukerne vil ledes mot den spesialiserte delen av klagers merke, i kraft av ordene BUCKS GAMING. Det søkte merket består i tillegg av et distinktivt og dominerende figurativt element, som skaper betydelig visuell avstand til ordmerket BUCK. Tilleggselementet GAMING bidrar også til ulike lydbilder mellom merkene.
- Begrepsmessig foreligger det også forskjeller mellom merkene. Det visuelle elementet i klagers merke refererer til basketballaget Milwaukee Bucks, som ble grunnlagt i 1968, og må av den grunn anses for å ha betydelig gjenkjennelesfaktor. Forbrukere av klagers tjenester i klasse 41, som har fokus på idrett og amerikansk basketballsport, vil ledes inn mot helt andre tjenester på grunn av ordet GAMING og det søkte merkets figurelement. En gjennomsnittsforbruker på det norske markedet vil ikke tro at en leverandør fra Arendal av fiskeutstyr, har en forbindelse til et profesjonelt basketballag i USA. Merkene etterlater vidt forskjellige helhetsinntrykk.

#### **9 Klagenemnda skal uttale:**

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

- 11 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke som består av teksten BUCKS GAMING. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 12 Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til, er om det yngre merket BUCKS GAMING er forvekselbart med det eldre motholdet, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 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 HR-1998-63-A COSMEA, 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. HR-2008-1686-A SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.

- 15 Patentstyrets avgjørelse er påklaget hva gjelder varene «dataspillprogramvare; elektronisk spill-programvare; videospillprogramvare; nedlastbar elektronisk spill-programvare; nedlastbar videospillprogramvare; nedlastbare dataspillprogramvare; nedlastbare interaktive videospill og nedlastbar spørrespillprogramvare tilveiebrakt via Internett» i klasse 9, og tjenestene «tilveiebringelse av midlertidig bruk av online, ikke-nedlastbar programvare for brukere for å lage, laste opp, dele, forhåndsviser og publisere videoer, musikk, kunst, tekst og multimedia; tilveiebringelse av sporing av brukere av online interaktiv dataspilling, datasport og virtuelle sportstjenester og matching av online spillere med andre spillere på alle nivåer» i klasse 41. Klagenemnda anser varefortegnelsen som tilstrekkelig klar og presis til å foreta en vare- og tjenesteslagslikhetsvurdering mellom merkene.
- 16 De aktuelle varene i klasse 9 i klagers merke anses likeartet med den generelle angivelsen «spill» i klasse 28 i det tidligere merket. Disse varene er komplementære da elektroniske spill og online-spill i klasse 28 er avhengig av dataspillprogramvaren i klasse 9 for å fungere. Slike varer og tjenester kan også ha samme distribusjonskanaler og produsenter. Klagenemnda viser til vurderingen som ble gjort av samme varer i klasse 9 og 28 i EU-retts sak T-326/14, HOT JOKER, hvor retten fant at varene var likeartede.
- 17 Tjenesten «tilveiebringelse av midlertidig bruk av online, ikke-nedlastbar programvare for brukere for å lage, laste opp, dele, forhåndsviser og publisere multimedia» i klasse 41 kan være relatert til spill og gaming, da angivelsen «multimedia» er svært vid. Videre utgjør tjenesten «tilveiebringelse av matching av online spillere med andre spillere på alle nivåer» i klasse 41, en naturlig del av konseptet online-gaming. De aktuelle tjenestene anses dermed likerettet med «spill» i klasse 28 i det tidligere merket, da slike varer og tjenester har samme art og formål (underholdning), de retter seg mot samme omsetningskrets og distribueres og tilbys gjennom de samme kanalene. I tillegg tilbys slike varer og tjenester av samme produsent/tilbyder.
- 18 Hva gjelder tjenestene «tilveiebringelse av midlertidig bruk av online, ikke-nedlastbar programvare for brukere for å lage, laste opp, dele, forhåndsviser og publisere videoer, musikk, kunst, tekst» i klasse 41, er disse presisert til å omfatte andre formål enn online-gaming. Klagenemnda anser derfor disse tjenestene som tilstrekkelig forskjellige fra varer omfattet av «spill» i klasse 28. Det samme gjelder «tilveiebringelse av sporing av brukere av online interaktiv dataspilling, datasport og virtuelle sportstjenester» i klasse 41, som er en elektronisk sporingstjeneste, hvis art og formål er forskjellig fra «spill» i klasse 28.
- 19 Det foreligger derfor delvis likeartethet mellom enkelte varer og tjenester i klasse 9 og 41 i det søkte merket, og «spill» i klasse 28 i det tidligere merket. At merkenes innehavere *de facto* opererer innen forskjellige bransjer, slik klager hevder, har ingen relevans for vurderingen av vare- og tjenesteslagslikhet – det er de varene og tjenestene merkene er registrert og/eller søkt for som er relevant for vurderingen.
- 20 Når det videre gjelder vurderingen av forvekselbarhet blir graden av merkelikhet avgjørende, sett fra gjennomsnittsforbrukerens ståsted, særlig i lys av gjennomsnittsforbrukerens

oppmerksomhetsnivå og tatt i betraktning hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes.

- 21 Gjennomsnittsfbrukeren 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, jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96, Gut Springenheide, avsnitt 31. Det må imidlertid tas hensyn til at gjennomsnittsfbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bildet som de etterlater i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker, avsnitt 35 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, avsnitt 25.
- 22 Gjennomsnittsfbrukeren for varene og tjenestene i klasse 9, 28 og 41 vil både være den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende, og vil ha et normalt oppmerksomhetsnivå. Klager hevder at omsetningskretsen for klagers tjenester i klasse 41 hovedsakelig består av personer med fokus på idrett og amerikansk basketballsport. Klagenemnda er ikke enig i dette all den tid klagers tjenester ikke er presisert til bare å rette seg mot idrett og amerikansk basketball.
- 23 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/MetroGoldwyn-Mayer avsnitt 18.
- 24 Det tidligere merket, BUCK, vil etter Klagenemndas syn i det vesentlige forstås som det engelske ordet for «hjort». Det kan riktignok ikke helt utelukkes at enkelte forbrukere vil oppfatte merket som amerikansk «slang» for «dollar». Klagenemnda finner uansett at det tidligere merket har en normal grad av særpreg for «spill» i klasse 28.
- 25 Klagenemnda kan ikke se at klagers anførsel om relevansen av kjennskap til det yngre merket, herunder at omsetningskretsen må antas å kjenne godt til det yngre merket, som relevant for vurderingen som skal gjøres etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Se Oslo tingretts dom av 10. mai 2020, ConocoPhillips, sidene 12-16, med videre henvisning til EU-rettens sak T-184/13, Skype, avsnitt 40.
- 26 Ved vurderingen av kjennetegnslighet 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.
- 27 Merkene som skal vurderes er gjengitt i avsnitt 2 og 5 ovenfor.
- 28 Klagers merke tar det tidligere merket opp i seg i sin helhet. Ordelementet BUCKS, som er plassert øverst av to tekstelementer i det søkte merket, vil leses og uttales først, og er det søkte merkets eneste særpregede tekstelement. Ordet GAMING er rent beskrivende for de aktuelle varene og tjenestene. Det foreligger dermed en høy grad av fonetisk likhet mellom



merkene, gjennom at ordene BUCK/BUCKS vil uttales nærmest identisk gjennom entallsform og flertallsform av samme ord.

- 29 Klager hevder at figurelementet i det søkte merket refererer til basketballaget Milwaukee Bucks, og at laget må anses å ha betydelig gjenkjennelsesfaktor. Klagenemnda kan ikke uten videre legge dette til grunn som en kjensgjerning som er kjent i omsetningskretsen, og som påvirker hvordan omsetningskretsen oppfatter det søkte merket. Dette er heller ikke underbygget av innsendt dokumentasjon. Klagenemnda legger derfor til grunn at omsetningskretsen vil oppfatte figurelementet som en stilisert og fantasifull gjengivelse av et hjortehode. Siden figurelementet er dominerende for det søkte merkets synsinntrykk, bidrar dette til at merkene er noe mer forskjellige visuelt sett. Disse forskjellene motvirkes imidlertid i betydelig grad av merkens konseptuelle likheter, all den tid figurelementet vil oppfattes med samme konsept (hjort). Klagenemnda skal i denne sammenheng også bemerke at det i EU-rettens avgjørelse i sak T-397/18, Hugo's, avsnitt 66, fremgår at «according to the case-law, where a trade mark is composed of word elements and figurative elements, the former are, as a rule, more distinctive than the latter».
- 30 Etter en helhetsvurdering finner Klagenemnda at det foreligger en risiko for forveksling ved at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom innehaverne av merkene, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. I denne vurderingen har Klagenemnda lagt avgjørende vekt på graden av likhet som det særpregede elementet BUCK/BUCKS skaper mellom merkene, både fonetisk og konseptuelt, og at de gjelder for delvis likeartede varer og tjenester. Det er også lagt vekt på at det dominerende figurelementet i det søkte merket etterlater samme forestillingsbilde som det tidligere merket.
- 31 Det forhold at klager tidligere har fått registrert registrering nr. 165698 og nr. 180266, MILWAUKEE BUCKS, og hvorfor det motholdte ordmerket BUCK ble registrert ved siden av disse merkene i Patentstyrets varemerkeregister, kan ikke Klagenemnda gi noen forklaring på. Klagenemnda har ikke hatt ordmerket BUCK, registrering nr. 282674, til vurdering og kjenner ikke til hva som ligger bak beslutningen om å registrere merket.
- 32 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at det kombinerte merket BUCKS GAMING, med søknadsnummer 201716807, må nektes registrert for enkelte varer og tjenester i klasse 9 og 41, jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 33 For de øvrige omsøkte varene og tjenestene i klasse 9, 25 og 41, anså ikke Patentstyret at det forelå vare- og tjenesteslagslikhet mellom merkene. Patentstyret nektet likevel det søkte merket også for disse varene og tjenestene, da Patentstyret har praksis for å nekte nasjonale søknader for samtlige varer og tjenester, herunder varer og tjenester som ikke rammes av absolutte og/eller relative registreringshindre etter varemerkeloven, når søker ikke positivt har akseptert Patentstyrets forslag til en begrenset varefortegnelse.
- 34 Klagenemnda har derimot praksis for å kun nekte nasjonale søknader for varer og tjenester som rammes av absolutte og relative registreringshindringer i varemerkeloven. En slik

praksis praktiseres også i EU-organene, og er vanlig prosedyre i internasjonale utpekninger gjennom Madridprotokollen og WIPO. Klagenemnda har i likhet med Patentstyret kommet til at det ikke foreligger vare- og tjenesteslagslikhet for alle omsøkte varer og tjenester. På bakgrunn av dette må merket registreres for hele klasse 25, og de varer og tjenester i klasse 9 og 41 som ikke anses likeartede med de varene i klasse 28.

**Det avsies slik**

## Slutning

- 1 Klagen tas delvis til følge.
- 2 Søknadsnummer 201716807, det kombinerte merket BUCKS GAMING, nektes registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: «Dataspillprogramvare; elektronisk spill-programvare; videospillprogramvare; nedlastbar elektronisk spill-programvare; nedlastbar videospillprogramvare; nedlastbare dataspillprogramvare; nedlastbare interaktive videospill og nedlastbar spørrespillprogramvare tilveiebrakt via Internett».

Klasse 41: «Tilveiebringelse av midlertidig bruk av online, ikke-nedlastbar programvare for brukere for å lage, laste opp, dele, forhåndsvisning og publisere multimedia; tilveiebringelse av matching av online spillere med andre spillere på alle nivåer».

- 3 Søknadsnummer 201716807, det kombinerte merket BUCKS GAMING, registreres for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: «Lydinnspillinger og videoinnspillinger, lydplater, videoplater, CD-plater, forhåndsinnspilte lyd- og videokassetter, forhåndsinnspilte lydplater, forhåndsinnspilte videoplater, forhåndsinnspilte CD-plater, dataprogrammer for å vise informasjon, statistikk eller uvanlige fakta, som alle inneholder underholdning og informasjon knyttet til basketball, elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport; nedlastbare videoinnspillinger, videostrømmingsinnspillinger og nedlastbare lydinnspillinger, nedlastbar dataprogramvare for å vise databaser med informasjon, statistikk, uvanlige fakta, undersøkelser og interaktive statistiske undersøkelser, som alle er tilveiebrakt via Internett inneholdende underholdning og informasjon knyttet til basketball, elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport; dataprogramvare, nemlig skjermspare og nedlastbare kataloger tilveiebrakt via Internett inneholdende en rekke produkter, som alle er relatert til temaer innenfor basketball, elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport; datatilbehør, nemlig tomme USB-flash-minnestasjoner; stativer for datamaskiner, bærbare datamaskiner og nettbrett; tastaturer, musemutter, datamus, datapekepenn, CD-etuier, databærevesker, beskyttelsesetuier for bærbare datamaskiner og nettbrett, håndleddstøtte for bruk med datamaskiner; batteriladere for mobiltelefoner; USB-ladeporter; dataprogramvare for å få tilgang til og vise databakgrunner; datatrekk, nemlig tilpasset plastfilm for dataenheter for å dekke og

beskytte mot riper; videospillkassetter; radioer, elektroniske høyttalere, hodetelefoner og øreplugger, trådløse telefoner, telefoner; mobiltelefontilbehør, nemlig kombinert hodetelefon og mikrofon, stropper for mobiltelefoner, tilpassede plastfilmer (skins) for å dekke og beskytte mobiltelefoner, frontdeksler og mobiltelefondeksler; elektronisk tilbehør, nemlig tilpassede plastfilmer (skins) for å dekke og beskytte elektronisk utstyr, nemlig MP3-spillere, elektroniske nettbrett og PDA-enheter (Portable Digital Assistant); deksler og stativer for MP3-spillere, elektroniske nettbrett og PDA-enheter; dekorative bryterdeksler, videoskjermer, dataskjermer, kikkerter; solbriller; brilleinnfatninger; brilletilbehør, nemlig brillesnorer og -kjerder som holder brillene fast; brille- og solbrilleetudier; magneter; engangskameraer; kredittkort, debetkort, kontantkort, nøkkelkort og forhåndsbetalte telefonringekort med magnetkoding; nedlastbar dataprogramvare for bruk som skjerm-sparere og bakgrunner, for tilgang til og visning av datanettlesere, for bruk i visning av data på Internett, for bruk til å lage avatarer for å spille elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport via Internett; nedlastbare elektroniske publikasjoner i form av magasiner, nyhetsbrev, fargebøker, spilloversikter tilveiebrakt via Internett; nedlastbare gratulasjonskort tilveiebrakt via Internett; nedlastbare virtuelle varer, nemlig dataprogrammer med bildetegn (emojis), klistremerker, bokstaver, klær og tilbehør for bruk i elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport; munnbeskyttere i forbindelse med sport; alt det forannevnte innen basketball, elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport.»

Klasse 25: «Klær, nemlig strømper, sko, basketballsko, basketballjoggesko, t-skjorter, skjorter, pologensere, treninggensere, treningsbukser, bukser, treningsoverdeler, lagdrakter, shortser, pyjamas, sportsskjorter, rugbyskjorter, gensere, belter, slips, nattskjorter, luer, capser (hodeplagg), visir (hodeplagg), overtrekksdresser, overtrekksbukser, overtrekksjakker/gensere, basketballoverdeler, jakker, vindtette jakker, parkaser, frakker, babysmekker ikke av papir, pannebånd, håndleddsband, forklær, undertøy, boxershorts, langbukser, ørevarmere, hansker, votter, skjerf, vevde og strikkede skjorter, jerseykjoler, kjoler, cheerleadingkjoler og uniformer, badetøy, badedrakter, bikinier, tankinier, badebukser, surfeshorts, våtdrakter, strandklær, sandaler, strandsandaler, strandhatter, solskjermer, svømmecaps, badehetter, hodeplagg med tilhørende parykker; alt det forannevnte relatert til basketball, elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport.»

Klasse 41: «Underholdning og pedagogiske tjenester innen arrangering, organisering og gjennomføring av dataspillkonkurranser, dataspillturneringer, underholdningsmesser, sportskonkurranser, ligaer, turneringer, akademier og arrangementer bestående av dataspillatleter, datasportsatleter og virtuelle sportsatleter, interaktive visninger, fellesaktiviteter og konkurranser; produksjon og distribusjon av radio, tv, kabel-tv, satellitt-tv, kringkasting på Internett, sosiale medier og Internett-show inneholdende dataspillkonkurranser, dataspillturneringer, underholdningsmesser, sportskonkurranser, ligaer, turneringer, akademier og arrangementer; tilveiebringelse av webbasert system og online portal for kunder for å delta i online elektroniske spill; gjennomføring og koordinering av turneringer, ligaer og turneer for rekreasjon og konkurranser; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online, ikke-nedlastbar programvare for brukere for å lage, laste opp, dele, forhåndsvis og publisere videoer, musikk, kunst, tekst; produksjon og distribusjon av radio, tv, kabel-tv, satellitt-tv, webcaster, podcaster, blogger, sosiale medier og Internett-show med nyheter, videoopptak og videostrømmingsopptak av dataspillkonkurranser, dataspillturneringer, underholdningsmesser, sportskonkurranser, ligaer, turneer, akademier og arrangementer; tilveiebringelse av online nyheter, informasjon, kommentering og strategi; tilveiebringelse av nyheter og informasjon i form av statistikk og uvanlige fakta; gjennomføre og arrangere ligaer, akademier og camper; tilveiebringelse av sporing av brukere av online interaktiv dataspilling, datasport og virtuelle sportstjenester; underholdningstjenester i form av opptreden av maskoter eller dansegrupper på kamper, utstillinger, akademier, camper, markedsføringsarrangementer og andre arrangementer, spesialarrangementer og fester; fanklubbtjenester; underholdningstjenester i form av online ikke-nedlastbare spill, nemlig dataspill, elektroniske spill, videospill, interaktive dataspill, interaktive elektroniske spill, interaktive videospill, ferdighetsspill, arkadespill, voksne og barns selskapsspill, brettspill, puslespill og spørrespill; elektroniske publiseringstjenester, nemlig publisering av blader, guider, nyhetsbrev, fargebøker og spilleplaner for andre på nettet; informasjonstjenester i form av en online database; underholdningstjenester, nemlig fremskaffe ikke-nedlastbare elektroniske spilltjenester, videospilltjenester og dataspilltjenester online fra et datanettverk; alt det forannevnte innen basketball, elektroniske spill, elektronisk sport og virtuell sport.»

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Kaja von Hedenberg  
(sign.)

Ulla Wennermark  
(sign.)