



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 22/00061  
Dato: 22. februar 2023

---

Klager: Red Bull GmbH  
Representert ved: Advokatfirmaet GjessingReimers AS

---

Innklagede: Monster Energy Company  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Gunhild Giske Skyberg, Tore Lunde og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 31. januar 2022, hvor Patentstyret etter innsigelse opprettholdt registrering nr. 312066, ordmerket RED DAWG. Registreringen har søknadsnummer 202007323, søknadsdag den 5. juni 2020 og prioritet fra USA datert 27. desember 2019 med prioritetsnummer 88/740,846. Merket ble registrert den 22. oktober 2020 og kunngjort i Norsk varemerketidende den 2. november 2020 med følgende varefortegnelse:

Klasse 32: Alkoholfrie drikker.

- 3 Innsigelsen fra Red Bull GmbH, er begrunnet med at bruk av merket vil krenke en annens rett, fordi det er egnet til å forveksles med innsigers eldre internasjonale registreringer nr. 1221409, det kombinerte merket RED BULL og nr. 883431, ordmerket RED BULL, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Innsigelsen er i tillegg begrunnet med at ordmerket RED DAWG er registrert i strid med innsigers rettigheter til sitt velkjente merke RED BULL, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 andre ledd.
- 4 Innsigers internasjonale registrering nr. 1221409, det kombinerte merket RED BULL, ser slik ut og er gitt virkning i Norge for følgende varer og tjenester:

# Red Bull

Klasse 25: Clothing; tee-shirts; blouses; sweaters; anoraks; wind-resistant jackets; coats; dresses; knitwear (clothing); aprons (clothing); trousers; shorts; skirts; tops; fleece jackets; braces for clothing (suspenders); corselets and corsets (underclothing); belts (clothing); money belts (clothing); sun visors; sports wear; clothing of leather; outerclothing; socks; uniforms; clothing for gymnastics; cyclists' clothing; motorists' clothing; footwear; sandals; slippers; sports boots and shoes; football boots and studs therefor; ski boots; non-slipping devices for footwear; headgear for wear; caps (headwear); hats; headbands (clothing); bandanas (neckerchiefs).

Klasse 28: Games and playthings; dolls; plush toys; puppets; toy pistols; play balloons; playing cards; bingo cards; practical jokes (novelties); confetti; appliances for gymnastic; gymnastic and sporting articles not included in other classes; skis; snowboards; ice skates and snowshoes; machines for physical exercises; stationary exercise bicycles; trampolines; targets, electronic and non-electronic; tennis equipment; tennis nets and tennis ball throwing apparatus; angling equipment; artificial fishing baits; fish hooks; special purpose bags for sports equipment; bags especially designed for skis and surfboards; cricket bags; golf bags; tennis bags; ski bindings; edges of skis; sole coverings for skis; snowboard bindings; balls for games; dumbbells; shotputs; discuses for sports; javelins; rackets; bats for games; cricket bats; golf clubs and hockey sticks; roller skates; in-line roller skates; tables for indoor football; tables for table tennis; billiard tables; decorations for Christmas trees, except illumination articles and confectionery; snow globes; gaming machines for gambling; apparatus for games;

video game machines; arcade video game machines; amusement machines automatic and coin-operated; slot machines (gaming machines); video games; computer games; scale model vehicles; radio-controlled toy vehicles; toy vehicles; scooters (toys); fencing weapons; bows for archery; nets for sports; fishing tackle; landing nets for anglers; swimming webs (flippers); swimming belts and water wings; paragliders; hang gliders; skateboards; surfboards; body boards; windsurfing boards; harness for sailboards; masts for sailboards; protective paddings (parts of sports suits).

Klasse 32: Non-alcoholic beverages; soft drinks; energy drinks; whey beverages; refreshing drinks; hypertonic and hypotonic drinks (for use and/or as required by athletes); isotonic beverages; beers; malt beers; wheat beers; porter; ale; stout; lager; mineral waters; table waters and aerated waters; fruit beverages and fruit juices; non-alcoholic vegetable or fruit juice beverages and non-alcoholic fruit extracts; syrups and other preparations for making beverages and syrups for lemonade; pastilles and powders for effervescing beverages; non-alcoholic aperitifs and cocktails; sherbets (beverages); smoothies.

Klasse 41: Education; teaching; tuition; academies (education); amusements and amusement parks; providing of training, including practical training (demonstration); entertainment; presentation of live performances; radio, music, cinema and television entertainment; circuses; sporting and cultural activities; organization of sports competitions; night clubs and discotheque services; organization of exhibitions for cultural, sporting or educational purposes; rental of videotapes, motion pictures, games equipment and sound recordings; cinema, movie and video film production, other than advertising films; videotaping and microfilming; publication of books, texts (other than publicity texts), electronic books and journals on-line; electronic desktop publishing; providing on-line electronic publications, not downloadable; game services provided on-line from a computer network; providing karaoke services; music composition and production services; layout services, other than for advertising purposes; animal training; health club and fitness services; library services; operating lotteries; language interpreter services; arranging and conducting of seminars, symposiums, congresses, contests and concerts; dubbing; gambling; photography; recording studio services; rental of sports grounds and stadium facilities; subtitling.

Klasse 43: Services for providing food and drink; bar services; cafés; cafeterias; canteens; snack bars; restaurants; self-service restaurants; food and drink catering; services for providing food and drink and temporary accommodation; hotels, boarding houses; holiday camps services (lodging), tourist homes and motels; temporary accommodation reservations; boarding for animals; rental of transportable buildings, bars and tents; rental of chairs, tables, table linen, glass ware, cooking apparatus and bar equipment.

Innsigers internasjonale registrering nr. 883431, ordmerket RED BULL, er gitt virkning i Norge for følgende varer og tjenester:

Klasse 32: Non alcoholic beverages including refreshing drinks, energy drinks, whey beverages and isotonic (hyper- and hypotonic) drinks (for use and/or as required by athletes); beer, malt beer, wheat beer, porter, ale, stout and lager; non alcoholic malt beverages; mineral water and aerated waters; fruit drinks and fruit juices; syrups, essences and other preparations for making beverages as well as effervescent (sherbet) tablets and powders for drinks and non-alcoholic cocktails.

Klasse 43: Services for providing food and drink, operations of bars, cafes, cafeterias, canteens, snack bars, restaurants, self-service restaurants; food and drink catering; accommodation of guests in particular in hotels, boarding houses, holiday camps,

tourist homes, motels; temporary accommodation reservations; operation of animal care centers; rental of transportable buildings (not included in other classes), bars and tents; rental of chairs, tables, table linen, glassware and bar equipment (not included in other classes).

Klasse 44: Medical services; veterinary services; hygienic and beauty care for human beings or animals; tattooing; agriculture, horticulture and forestry services.

Klasse 45: Personal and social services rendered by others to meet the needs of individuals; security services for the protection of property and individuals; dating services; clothing rental, evening dress rental; fire-fighting; funerals, undertaking, crematorium services; detective agencies, missing person investigations, opening of security locks; security consultancy; adoption agency services; horoscope casting, organization of religious meetings; marriage agencies, escorting in society.

- 5 Klage innkom den 31. mars 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter den 22. april 2022 oversendt Klagenemnda for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven § 29 annet ledd.
- Dokumentasjonen viser at RED BULL, både som ordmerke og kombinert merke, er velkjente merker for energidrikker i Norge på tidspunktet for innleveringen av søknaden.
- Det er RED BULL i sin helhet og ikke RED alene som er innarbeidet og velkjent. Det er ikke noe ved sammenstillingen som antyder at forbrukerne vil oppfatte RED og BULL som to adskilte elementer uten gjensidig påvirkning. Den naturlige oppfatningen er et samlet konsept, nemlig «rød okse». Dette underbygges av bruken som kombinert merke der teksten har fargen rød og er stilt under eller over to røde okser som stanger.
- Ordet BULL har særpreg for energidrikker. Da innsigers merke vil bli oppfattet som et helhetlig konsept – «rød okse» – er Patentstyret enig med innehaver i at ordet RED vil bli oppfattet som et adjektiv som beskriver en egenskap ved substantivet BULL. Merkeelementer som har en beskrivende funksjon, vil ikke bli oppfattet som særpreget eller dominerende i helhetsinntrykket.
- Ordet DAWG vil for mange fremstå som et fantasiord, da de ikke kjenner til at dette er en alternativ stavemåte for «dog» eller slang for mann eller nær venn. DAWG i betydningen «dog», er imidlertid såpass mye brukt i populærkulturen at det ikke kan utelukkes at en ikke uvesentlig del av forbrukerne vil oppfatte DAWG som en alternativ skrivemåte for «dog». For denne delen vil merket kunne bli oppfattet som en alternativ skrivemåte for «red dog», eller på norsk «rød hund». På samme måte som for RED BULL, vil ordet RED bli oppfattet som et beskrivende adjektiv etterfulgt av substantivet DAWG. DAWG må anses som særpreget og vil dominere helhetsinntrykket merket skaper.

- Selv om felleselementet RED ikke er uvesentlig, så vil ordet som beskrivende adjektiv medføre at det er BULL og DAWG som dominerer merkenes helhetsinntrykk. BULL og DAWG er visuelt og fonetisk så forskjellige at disse nøytraliserer likheten ved ordet RED.
- Innsiger har lyktes med å håndheve sine rettigheter overfor merker som består av ordet RED kombinert med et dyr i flere jurisdiksjoner, herunder Patentstyrets Annen avdelings sak 7628, RED CARABAO v. RED BULL og EUIPOs BoA sak R 69/2009-1, RED DOG v. RED BULL. Patentstyret mener RED CARABAO-saken skiller seg fra foreliggende sak fordi RED DAWG ikke gir noe begrepsinnhold som ligner RED BULL. Når det gjelder R 69/2009-1 er Patentstyret ikke enig i at merkene formidler den samme idéen om aggressivitet, og at begge ordene kan inngå i et annet ord, BULLDOG, slik Board of Appeal la til grunn.
- Merkene viser til to helt forskjellige dyr, henholdsvis hund og okse. Disse dyrene har ingen likhetstrekk som kan skape en forbindelse mellom dem. Selv om begge dyrene angis som røde, fremstår merkene med et forskjellig betydningsinnhold. Bruken av merket RED DAWG vil ikke skape en assosiasjon til det velkjente merket RED BULL, fordi merkene er visuelt, fonetisk og konseptuelt forskjellige. Den beskrivende fargeangivelsen RED medfører ikke at det vil oppstå assosiasjon, til tross for at merkene gjelder identiske varer.
- Da vilkåret om assosiasjon ikke er oppfylt, er det ikke grunnlag for å vurdere de andre vilkårene i varemerkeloven § 4 annet ledd.
- Siden Patentstyret har kommet til at det ikke foreligger noen fare for assosiasjon, vil det heller ikke foreligge fare for forveksling, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.

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

- Patentstyrets avgjørelse må oppheves og merket RED DAWG må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 16 første ledd bokstav a og § 4 første ledd bokstav b og annet ledd. Bruk av RED DAWG for identiske varer utgjør et inngrep i klagers velkjente RED BULL-merker. Det foreligger risiko for assosiasjon og bruken medfører en urimelig utnyttelse av og skade på goodwillen til RED BULL.
- Det er uomstridt at RED BULL er ett av verdens mest kjente merker. Patentstyret har med rette lagt til grunn at merket er velkjent, slik også Annen avdeling kom til i PS-2007-7628.
- Registreringene omfatter identiske varer, det vil si «non-alcoholic beverages», «energy drinks» og «soft drinks» i klasse 32.

- Oppmerksomhetsnivået hos forbrukeren av alkoholfrie drikker i klasse 32 er lavt ettersom varene er alminnelige dagligvarer, jf. Klagenemndas avgjørelser i sakene VM 21/00139 og VM 21/00137, avsnitt 16. Dette øker risikoen for assosiasjon.
- RED DAWG-merket ligner på RED BULL-merkene At ordet RED er plassert først skaper en vesentlig grad av visuell og fonetisk likhet. Det fonetiske aspektet er særlig viktig ettersom drikkevarer blir bestilt på restauranter, barer, nattklubber og andre offentlige og bråkete steder ved å henvise til navnet uten at produktet er synlig, jf. T-99/01.
- Patentstyret har med rette funnet at DAWG vil oppfattes som en alternativ stavemåte for DOG i betydningen «hund», og at RED DAWG derfor vil oppfattes som RED DOG. Det er konseptuell likhet fordi merkene består av RED i kombinasjon med et dyr. Dette er et svært uvanlig og fantasifullt konsept i relasjon til alkoholfrie drikker.
- Det foreligger forvekslingsfare sett hen til at varene er identiske og RED BULL-merkene omdømme. Videre foreligger det risiko for assosiasjon. RED BULL-merkene velkjenthet og særpreg kombinert med overlappende varer, innebærer at det skal lite til for at likheter må anses å skape risiko for assosiasjon. Kombinasjonen av RED og DAWG er egnet til å gi assosiasjon til RED BULL.
- RED har ikke en underordnet rolle i merkene helhetsinntrykk, og er ikke beskrivende slik Patentstyret har anført. Som en konsekvens av denne feilen, har Patentstyret tillagt ulikhetene mellom BULL og DAWG for stor vekt i helhetsvurderingen. Klager anfører at RED har særpreg for varene og at gjennomsnittsfbrukeren vil feste seg ved denne første delen. At RED beskriver fargen på BULL betyr ikke at RED mangler særpreg for varene. Fargen rød er ingen iboende og permanent egenskap ved varene, og det at enkelte drikker er røde eller har smak/lukt av røde bær er et tilfeldig aspekt som ikke har direkte sammenheng med varenes egenskaper. Energidrikker er vanligvis heller ikke røde. Som følge av innarbeidelsen er RED ikke beskrivende, men har særpreg for alkoholfrie drikkevarer. Det at RED er plassert først medfører i seg selv en risiko for assosiasjon.
- Patentstyret tar feil når de kommer til at hund og okse mangler likhetstrekk og at det ikke kan skapes en forbindelse mellom disse. Kombinasjonen RED og et firbeint dyr som ikke er rødt i virkeligheten, gjør merkene fantasifulle. RED BULLs renommé innebærer at forbrukerne assosierer konstruksjonen RED + et firbeint dyr med RED BULL og deres produkter. Forbrukerne vil kunne tro at RED DAWG er en utvidelse av RED BULL-produktene, en spesialutgave eller at det er en forbindelse mellom disse.
- Ordet RED foran DAWG indikerer klart en idé om aggressivitet og konseptet om et rødt aggressivt dyr, slik som også er tilfelle i RED BULL-merkene. Idéen om aggressivitet er et velposisjonert konsept etter Red Bulls omdømme og som enkelt kan assosieres med deres produkter, aktiviteter og merker. Dette reflekteres i R 1825/2014-5 av 22. juli 2015, hvor EUIPOs Board of Appeal kom til at RED WEILER og RED BULL fremstår familiære grunnet kombinasjonen av RED med et sterkt og kraftig dyr.

- Eksistensen av innklagedes anførte RED-merker er irrelevant for saken. At det finnes mange RED-merker betyr ikke at forbrukerne er blitt vant til å skille mellom de eller at særpreget er svekket, jf. T-400/06 ZERO.
- Avgjørelser fra jurisdiksjoner som det er naturlig å sammenligne med Norge, er av særlig relevans, jf. blant annet HR-2016-2239-A ROUTE 66. Klager viser til at i R 69/2009-1 og R 70/2009-1, kom First Board of Appeal til at det er risiko for assosiasjon og urimelig utnyttelse mellom RED DOG og ordmerket RED BULL. I saken O/636/21 kom UKIPO til at det er risiko for assosiasjon og urimelig utnyttelse mellom RED DAWG og ordmerket RED BULL, og UK High Court of Justice opprettholdt UKIPOs konklusjon i ankesaken CH-2021-00211. I sak R-283/2022-1 kom EUIPOs First Board of Appeal til at det er forvekslingsfare mellom RED DAWG og klagers merke RED. Klager anfører at saken har overføringsverdi til foreliggende sak hva gjelder Board of Appeal sin slutning om at elementet RED har særpreg i avsnitt 31.
- Bruken av RED DAWG medfører en urimelig utnyttelse av RED BULL-merkens særpreg og goodwill. RED DAWG vil kunne få en fordel av RED BULLs markedsinnsats og dermed et mindre behov for å yte slik innsats selv. Gitt uttrykket og egenskapene til RED BULL-merkene, kombinasjonen av rødt og et aggressivt dyr, foreligger det risiko for at bruk av RED DAWG for identiske varer medfører en urimelig utnyttelse av den innsats og de investeringer som er gjort av RED BULL (free-riding).
- Bruken av RED DAWG medfører også skade på RED BULL-varemerkens særpreg eller anseelse (goodwill). Bruk av lignende merker på identiske varer vil redusere blikkfangereffekten til RED BULL-merkene. Dette vil føre til et tap i markedsføringseffekt og et samsvarende behov for økt markedsinnsats for å opprettholde posisjonen som et velkjent varemerke. I tillegg kan bruken lede til uopprettelig skade på RED BULL-merkene, alt etter hvordan RED DAWG-merket faktisk brukes.

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

- Innklagede er i hovedsak enig i Patentstyrets synspunkter, og mener at Patentstyret har konkludert korrekt ved å fastslå at RED som fellesnevner alene ikke er tilstrekkelig til å skape noen likhet eller assosiasjonsfare mellom merkene.
- Fargenavnet RED er en primærfarge og vil beskrive smak, aroma eller lukt, for eksempel bærsmaak hvis drikken har røde bær som ingrediens eller har smakstilsetninger basert på røde bær. RED vil også kunne beskrive fargen på produktene, enten det flytende innholdet, drikkeflasken, merkelappen, drikkeboksen eller lignende. Ordet RED ville ikke vært registrerbart alene, jf. varemerkeloven § 5 første ledd. Dette støttes av Patentstyrets avgjørelse av 13. juli 2020 hvor merket RED ble funnet beskrivende fordi merket angir fargen på kameraer i klasse 9, og Patentstyrets avgjørelse av 1. mars 2021 hvor merket BLUE ble funnet beskrivende for vin, og EU-rettens avgjørelse i T-375/17, hvor BLUE ble funnet

beskrivende fordi ordet angir fargen på drikkevarene. Drikken RED DAWG er rød og klager har en egen RED BULL RED EDITION produktlinje, som viser den beskrivende karakteren til ordet RED. RED BULL forsøker å tilegne seg enerett til det beskrivende elementet RED + angivelse av ethvert dyrenavn, noe det klart ikke kan være grunnlag for.

- I saken om Stortorvet Gjestgiveri kom Høyesterett til at bruken av merket på Hamar ikke krenket rett til det eldre merket «Stortorvets Gjestgiveri», fordi merketeksten er beskrivende og derfor ikke kunne vært registrert særskilt, jf. HR-2021-2480-A. Dette har overføringsverdi til foreliggende sak, fordi RED ikke kunne vært registrert alene.
- Når eneste fellesnevner er det beskrivende fargenavnet RED, så er dette ikke tilstrekkelig til å fastslå forvekslingsfare eller risiko for assosiasjon.
- Hvis merkene overlapper med beskrivende elementer og har ulike særpregede tillegg, så kan de anses ulike, jf. EUIPOs guidelines og eksempelet HOTEL FRANCISCO v HOTEL ZENITH og sak VM 16/000204, hvor Klagenemnda kom til at de kombinerte merkene EIENDOMSMEGLERGUIDEN.NO og EIENDOMSMEGERGUIDE hadde tilstrekkelig ulike helhetsinntrykk. Det samme må være tilfelle for RED DAWG og RED BULL grunnet det beskrivende elementet RED.
- Merkene er nokså korte. DAWG er særpreget, dominerende og mest blikkfangende, mens RED er et beskrivende adjektiv. Ordene BULL og DAWG har ingen felles bokstaver og uttales helt forskjellig.
- Det foreligger ingen kjennetegnssfamilie med RED + [ANIMAL]-merker. Selv om RED BULL er kjent, er RED DAWG tilstrekkelig annerledes.
- Ut fra et norskspråklig utgangspunkt er det unaturlig å tenke seg at DAWG er det samme som DOG, og det er ikke tilstrekkelige holdepunkter i ordbøker til at DAWG vil oppfattes som slangord for kamerat/nær venn. De fleste norske forbrukere vil oppfatte DAWG som et rent fantasiord. DAWG er markant annerledes enn DOG. Selv om DAWG skulle oppfattes som en omskrivning for DOG, gir merkene helt ulike forestillingsbilder, ved at de refererer til to ulike dyreslag, nemlig hund som er et kjeledyr og menneskets beste venn og en okse som gjerne assosieres med noe aggressivt og/eller noe landlig. Ordet «dawg» er en skrivemåte som gjenspeiler hvordan noen uttaler «dog», nemlig «daag» med lang a. Den norske gjennomsnittsforbrukeren vil imidlertid uttale «dog» som «dågg» med å-lyd og trykk på g-en. Ordet DAWG gir verken assosiasjoner til skrivemåten eller hvordan «dog» vil uttales i Norge. Dette gjør det enda mindre sannsynlig at DAWG vil oppfattes med en bestemt betydning. I tillegg vil RED ikke gjøre det naturlig å tenke på «dog» da RED ikke har noen sammenheng med hunder.
- Det eksisterer mange varemerkerregistreringer i klasse 32 som inneholder RED, f.eks. RED CUP, RED TROJKA, RED STRIPE, RED DEVIL, REDLINE, RED STING, RED BRICK, RED



MACHINE og RED de Noir. Innklagede har allerede varemerkeregistrering for RED DAWN som dekker ikke-alkoholholdige drikker. Sameksistensen av de forskjellige RED-merkene i klasse 32 understøtter at fargenavnet RED ikke kan monopoliseres og at RED som fellesnevner ikke er tilstrekkelig til å skape konflikt.

- Klagers henvisninger til sakene fra UK og EU er uegnet til å belyse de rettslige spørsmålene i foreliggende sak. Red Bull har i disse jurisdiksjonene registreringer for RED som ordmerke alene i klasse 32, og selve omstendighetene og de juridiske utgangspunktene i UK og EU er derfor annerledes enn i Norge. Saken R-283/2022-1 om merkene RED DAWG og RED alene er uegnet til å belyse de rettslige problemstillingene i foreliggende sak som gjelder merkene RED DAWG og RED BULL.

## 9 Klagenemnda skal uttale:

### 10 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

11 Det registrerte merket er ordmerket RED DAWG.

12 Klagenemnda ser det som mest hensiktsmessig å først vurdere klagers anførsel om at registreringen av RED DAWG må oppheves fordi bruken for «alkoholfrie drikker» i klasse 32, krenker klagers rettighet etter varemerkeloven § 4 andre ledd, jf. § 16 bokstav a.

13 Varemerkeloven § 4 andre ledd lyder:

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

14 Spørsmålet som Klagenemnda skal ta stilling til er om klagers merker RED BULL er velkjente og om innklagedes ordmerke RED DAWG utløser en assosiasjonsrisiko med det velkjente merket som medfører en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente merkets særpreg eller anseelse (goodwill), jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.

15 Vilåret 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.

- 16 Innklagede bestrider ikke Patentstyrets konklusjon om at klagers ordmerke og kombinerte merke RED BULL er velkjente. Klagenemnda finner derfor ikke grunn til å overprøve Patentstyrets vurdering på dette punkt. I tråd med Patentstyrets vurdering og i lys av Patentstyrets Annen avdelings avgjørelse i PS-2007-7628 RED CARABAO v. RED BULL, legger Klagenemnda til grunn at klagers merker RED BULL, både som ordmerke og kombinert merke, er velkjent for «energidrikker» i klasse 32, på prioritetstidspunktet i 2019 for innklagedes merke RED DAWG, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.
- 17 Det neste spørsmålet er om RED DAWG «ligner» på det velkjente varemerket RED BULL for varer av «samme eller annet slag».
- 18 Kjennetegnsvurderingen 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.
- 19 Det kreves en likhet mellom merkene, men ikke en risiko for forveksling, jf. EU-domstolens rådgivende uttalelse i C-408/01 Adidas/Fitnessworld, avsnitt 31 og slutningens punkt 2. Graden av likhet skal medføre at omsetningskretsen i sin bevissthet skaper en forbindelse mellom tegnet og varemerket; ikke mellom innehaverne. I vurderingen av om merkene ligner, 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 52. Det er ikke nødvendig at kjennetegnslikheten er så sterk at det oppstår risiko for forveksling, det er tilstrekkelig at det oppstår risiko for assosiasjon, jf. C-552/09 P Ferrero v OHIM, avsnitt 53 med videre henvisninger.
- 20 Klagenemnda vil først ta stilling til i hvilken grad merkene ligner. Klagenemnda tar i denne vurderingen utgangspunkt i klagers internasjonale varemerkeregistrering nr. 883431, ordmerket RED BULL. Kjennetegnene som skal sammenlignes er følgelig ordmerkene RED DAWG og RED BULL.
- 21 Klagenemnda er kommet til at merkene er tilstrekkelig like til at de ligner i varemerkeloven § 4 andre ledd sin forstand.
- 22 Felles for begge merkene er det innledende ordelementet RED som medfører at merkene har visuelle og fonetiske likheter. Merkene skiller seg ved at de avsluttende elementene DAWG og BULL er visuelt og fonetisk ulike. Siden DAWG er et mer spesielt ord enn ordet RED, anser Klagenemnda at gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet vil trekkes mot DAWG, noe som forsterker den visuelle og fonetiske ulikheten noe. Etter Klagenemndas vurdering vil gjennomsnittsforbrukeren likevel umiddelbart oppfatte RED som et adjektiv som står til ordet DAWG, slik at det innledende ordet RED på ingen måte vil oversees i merkets helhetsinntrykk. Til dette kommer at praksis fra EU-retten viser at gjennomsnittsforbrukeren ofte legger mest merke til kjennetegnenes begynnelse, jf. blant annet de forente saker T-183/02 og T-184/02 Mundicor v Mundicolor, avsnitt 83.

- 23 Når det gjelder betydningen av elementet RED anfører klager at merkene har vesentlige likheter fordi RED har særpreg for energidrikker og at gjennomsnittsforsbrukeren vil feste seg ved denne første delen av merket RED BULL. Innklagede anfører på sin side at RED er beskrivende for blant annet smak, ingrediens og utseende for energidrikker, og at de særpregede tilleggene DAWG og BULL er tilstrekkelig til at merkene må anses som ulike.
- 24 Klagenemnda anser det ikke som nødvendig for sakens utfall å ta stilling til om RED alene er beskrivende eller om dette fargenavnet har særpreg for energidrikker. Slik Patentstyret bemerker er det RED BULL som helhet som er innarbeidet og velkjent. Etter Klagenemndas oppfatning vil klagers merke oppfattes som et helhetlig uttrykk i betydningen «rød okse», som i relasjon til energidrikker er fantasifullt og særpreget. Høyesteretts avgjørelse om STORTORVET GJESTGIVERI anses ikke parallell fordi merketeksten «Stortorvets Gjæstgiveri» ble funnet beskrivende og derfor ikke kunne registreres særskilt, se HR-2021-2480-A, avsnitt 37. Som det fremgår ovenfor, stiller dette seg annerledes i foreliggende sak.
- 25 Hvorvidt merkene er konseptuelt like beror på hvilket meningsinnhold den norske gjennomsnittsforsbrukeren vil utlede fra merkene som helhet. RED er det engelske navnet for fargen rød. BULL vil oppfattes i betydningen «okse». Når det gjelder ordet DAWG er dette en alternativ skrivemåte for «dog», jf. Oxford Dictionary of English og slang for «man, buddy, dude», jf. Merriam-Webster.com, og «close friend and/or Homie», jf. urbandictionary.com. DAWG er også fonetisk likt «dog», jf. oppslag på «dog» og «dawg» på Merriam-Webster.com.
- 26 Omsetningskretsen for energidrikker i klasse 32 omfatter alle over 16 år, men denne typen varer er særlig populær blant unge voksne, som studenter, idrettsutøvere og mosjonister. Disse har normalt gode engelskkunnskaper, herunder kjennskap til slangord innenfor populærkultur som amerikanskorientert film, musikk, videospill og internett. Selv om det ikke kan utelukkes at noen i den relevante omsetningskretsen vil oppfatte DAWG som et fantasiord eller i betydningen «close friend» eller «buddy», er Klagenemnda av den oppfatning at gjennomsnittsforsbrukeren av energidrikker i klasse 32, vil oppfatte DAWG som en alternativ skrivemåte for «dog» og derfor vil oppfatte DAWG i betydningen «hund».
- 27 Klagenemnda tar etter dette utgangspunkt i at begge merker vil oppfattes som helhetlige uttrykk; RED DAWG i betydningen «rød hund» og RED BULL i betydningen «rød okse». Konseptuelt har merkene likheter ved at begge innledes av ordet RED og etterfølges av ordet for et dyr, således at det er snakk om røde dyr. Det at dyrene er ulike, henholdsvis «hund» og «okse», er ikke nok til å utligne likhetene. Etter Klagenemndas syn er merkene som helhet tilstrekkelig like til at de ligner i varemerkeloven § 4 andre ledd sin forstand. Vilkåret om at merkene «ligner» er likevel ikke oppfylt med mindre merkene er så like at det er risiko for assosiasjon.
- 28 Klagenemnda er av den oppfatning at graden av kjennetegnslighet må anses som relativt begrenset. I denne vurderingen legger Klagenemnda vekt på at merkene er bygget opp på samme måte med RED som innledende element etterfulgt av navnet på et dyr, men hvor

dyrene er ulike. I tillegg legges det vekt på at BULL er normal betegnelse og skrivemåte, mens DAWG er en slangvariant eller omskrivning av ordet «dog».

- 29 Hvorvidt det er risiko for assosiasjon beror på en konkret helhetsvurdering av graden av kjennetegnslighet, vareslagslighet og hvor velkjent og særpreget klagers merke er, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i C-136/08 P Japan Tobacco v OHIM, avsnitt 26.
- 30 Innklagedes merke er registrert for «alkoholfrie drikker» i klasse 32, som blant annet dekker energidrikker som klagers merker er velkjent for. Dette er dermed å anse som identiske varer og omsetningskrets, noe også både Patentstyret og partene synes å være enige om.
- 31 Den norske gjennomsnittsforbrukeren av alkoholfrie drikker, herunder dagligvarer som energidrikker i klasse 32, må anses å være både alminnelige sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Klagenemnda finner at gjennomsnittsforbrukeren for energidrikker i klasse 32, må anses å være opptatt av blant annet smak, energiinnhold, pris og emballasjedesign, og vil derfor legge ned en viss innsats i sin søken etter den konkrete varen. På denne bakgrunn legger Klagenemnda til grunn at gjennomsnittsforbrukeren av energidrikker i klasse 32, samlet sett har et gjennomsnittlig oppmerksomhetsnivå, og ikke «lav til gjennomsnittlig grad av oppmerksomhet», slik Klagenemnda kom til i avgjørelsene av 14. mars 2022 i sakene 21/00139 RAGER ENERGY DRINK v. RAGE NUTRITION og 21/00137 RAGER TOTAL BODY FUEL v. RAGE NUTRITION. At gjennomsnittsforbrukerens grad av oppmerksomhet for ikke-alkoholholdige drikkevarer er gjennomsnittlig, støttes av EUIPOs First Board of Appeal sin vurdering i sak R 283/2022-1 av 5. oktober 2022 RED DAWG v. det kombinerte merket RED, se avsnitt 40 og 41.
- 32 Klagers merke RED BULL har som helhet ikke et beskrivende meningsinnhold for energidrikker, og må anses å ha iboende normal grad særpreg. Innarbeidelsen av merket har fått slik virkning at det er velkjent, og merket RED BULL må anses å ha opparbeidet seg sterk grad av særpreg for energidrikker med tilsvarende stort verneomfang.
- 33 Når det gjelder graden av hvor velkjent merket RED BULL er, viser Klagenemnda til at Patentstyret i sin avgjørelse, uttaler at situasjonen ikke har endret seg siden 2007, «og at dokumentasjonen viser at merkene RED BULL var ett av de mer velkjente merkene i Norge for energidrikk på tidspunktet for inngivelsen av søknaden i nærværende sak.» Klagenemnda har ikke fått fremlagt dokumentasjon til å kunne vurdere dette nærmere, og verken klager eller innklagede har motsatt seg Patentstyrets syn. Klagenemnda legger derfor til grunn at merkene RED BULL er blant de mer velkjente merkene for energidrikker i Norge.
- 34 Når det gjelder innklagedes anførsel om at forskjellige RED-merker sameksisterer i klasse 32, og at dette understøtter at fargenavnet RED ikke kan monopoliseres eller er tilstrekkelig til å skape konflikt, bemerker Klagenemnda at EU-retten har kommet med klare retningslinjer for når sameksistens i markedet mellom eldre merker kan få betydning, jf. T-870/19 Cleopatra Queen v. Cleopatra Melfino, avsnitt 41. Blant annet må det dokumenteres at de sameksisterende merkene er identiske med det omtvistede merket og det motholdte, jf. avsnittene 42 og 43. Klagenemnda kan ikke se at retningslinjene stiller seg annerledes når

det gjelder vurderingen av hvorvidt det foreligger risiko for assosiasjon. Siden de anførte sameksisterende merkene ikke er identiske med RED DAWG og RED BULL, er minst et av punktene i retningslinjene uansett ikke oppfylt.

- 35 Omsetningskretsen for energidrikker i klasse 32 må som nevnt i avsnitt 26, i all hovedsak anses å være unge voksne som studenter, idrettsutøvere og mosjonister. Det er derfor den relevante gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse i denne kjøperkretsen som skal vurderes. Klagenemnda er etter en helhetlig vurdering kommet til at bruken av RED DAWG for «alkoholfrie drikker» utløser risiko for assosiasjon hos den relevante gjennomsnittsforbrukeren til klagers velkjente merke RED BULL, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd. Selv om graden av kjennetegnslighet er relativt begrenset som følge av de ulike elementene DAWG og BULL, er merkene bygget opp på samme måte med ordet RED foran navnet på et dyr på fire bokstaver og én stavelse og hvor den andre bokstaven er en vokal. Selv om dyrene er ulike, har Klagenemnda kommet til at i møte med RED DAWG for de identiske varene energidrikker i klasse 32, er det sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren i sin bevissthet vil kunne skape en forbindelse eller få en assosiasjon til klagers velkjente merke RED BULL, som gjennom bruk har opparbeidet seg sterk grad av særpreg.
- 36 Det neste spørsmålet er hvorvidt risikoen for assosiasjon medfører en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente merkets særpreg eller anseelse (goodwill). Det er innehaveren av det velkjente merket som må sannsynliggjøre at det foreligger en urimelig utnyttelse av eller skade på merkets særpreg eller anseelse.
- 37 Vilkåret om «urimelig utnyttelse» av det velkjente merkets særpreg eller anseelse, er oppfylt når innehaveren av det yngste merket oppnår en uberettiget fordel av den goodwill som knytter seg til det velkjente merket. Vilkåret er også kjent som det å snylte på eller dra nytte av det velkjente merkets suksess («free-riding»). Med henvisning til etablert rettspraksis, uttaler EU-retten at en urimelig utnyttelse foreligger hvor det er «an attempt at clear exploitation and free-riding on the coat-tails of a famous mark. (...) the risk of free-riding is the risk that the image of the mark with a reputation or the characteristics which it projects will be transferred to the goods covered by the mark applied for, with the result that the marketing of those goods will be made easier by that association with the earlier mark with a reputation», jf. T-61/16 Coca Cola v. EUIPO, avsnitt 65. Også i denne vurderingen er relevante momenter graden av kjennetegnslighet, vareslagslikhet og hvor velkjent og særpreget klagers merke er, jf. EU-domstolen i sak C-487/07 L'oreal, avsnitt 44. I samme avsnitt uttaler EU-domstolen at det følger klart av rettspraksis at «the more immediately and strongly the mark is brought to mind by the sign, the greater the likelihood that the current or future use of the sign is taking, or will take, unfair advantage of the distinctive character or the repute of the mark».
- 38 Etter Klagenemndas vurdering er det nærliggende at risikoen for assosiasjon vil medføre at innklagedes merke RED DAWG vil dra fordel av den suksess og goodwill som tilligger klagers velkjente merke RED BULL. I denne vurderingen legger Klagenemnda særlig vekt på at merkene anvendes på identiske varer hvor gjennomsnittsforbrukeren må anses å ha normal

grad av oppmerksomhet, og at klagers merke RED BULL er blant de mer velkjente merkene for energidrikker i Norge, som har oppnådd sterk grad av særpreg gjennom bruk, og som derfor umiddelbart er gjenkjennbart i omsetningskretsen. Til dette kommer at innklagede har valgt et merke som er bygget opp på lik måte. Det må også legges til grunn at innklagede var kjent med klagers merke og dets popularitet på søknads- og prioritetstidspunktet. Etter Klagenemndas vurdering vil innklagede nyte godt av at markedsføringen kan gjøres enklere på grunn av assosiasjonen som må antas å foreligge til det velkjente merket, jf. EU-domstolen i C-487/07 L'Oreal, avsnitt 44.

- 39 Etter en helhetsvurdering, hvor alle sakens relevante forhold er tatt i betraktning, er Klagenemnda kommet til at bruken av RED DAWG vil utgjøre en urimelig utnyttelse av særpreget eller anseelsen til klagers velkjente merke RED BULL. Uten at dette har vært avgjørende for Klagenemndas vurdering, bemerker Klagenemnda at innklagedes merke RED DAWG er nektet i Storbritannia fordi det er risiko for assosiasjon og urimelig utnyttelse med klagers velkjente merke RED BULL, jf. High Court of Justice sak CH-2021-000211, avsnitt 40-42, hvor retten viser til underinstansens vurdering i O/636/21, avsnitt 87 om urimelig utnyttelse. Klagenemndas vurdering i foreliggende sak fremstår dermed langt på vei å være i tråd med vurderingen i Storbritannia.
- 40 Siden vilkåret om urimelig utnyttelse er oppfylt, er det etter Klagenemndas vurdering ikke nødvendig å ta stilling til klagers anførsel om at bruken av RED DAWG medfører en skade på RED BULL sin goodwill.
- 41 Vilkårene i varemerkeloven § 4 andre ledd er oppfylt, og innklagedes merke RED DAWG er dermed registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a. Klagen har etter dette ført frem, og Klagenemnda vurderer derfor ikke klagers påstand om forvekslingsfare etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.
- 42 På denne bakgrunn har Klagenemnda kommet til at klagen tas til følge, og registrering nr. 312066, ordmerket RED DAWG, må settes til som ugyldig i sin helhet, jf. varemerkeloven § 29 andre ledd, jf. § 16 bokstav a og § 4 andre ledd.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Registrering nr. 312066, ordmerket RED DAWG, oppheves for varene i klasse 32.

Gunhild Giske Skyberg  
(sign.)

Tore Lunde  
(sign.)

Ulla Wennermark  
(sign.)