



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 16/00185
Dato: 23. oktober 2017

Klager: Stokke AS
Representert ved: Zacco Norway AS

Innklagede: Europris AS
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Tove Aas Helge

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 28. juni 2016 hvor Patentstyret etter innsigelse opprettholdt registreringen av det kombinerte merket XPLOR, registrering nummer 280678:



- Klasse 8: Spisebestikk [kniver, gafler, skjeer]; kniver for jakt og fiske; tollekniver.
- Klasse 11: Apparater og innretninger for koking, steking og matlaging; stormkjøkken (kokeapparat); griller for matlaging; grillrister; grillpanner; grillpinner; kjølebeholdere.
- Klasse 18: Lær og lærimitasjoner; skinn og huder; campingsekker; koffertor og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakerverer.
- Klasse 20: Møbler for camping; soveposer for camping; ligge- og sitteunderlag for camping.
- Klasse 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere, for camping og friluftsbuk; drikkeflasker; termosflasker; kjøleflasker; kjølebokser og -bagger, bærbare, ikke elektriske; piknik-kurver og -sekker med bestikk og servise; servise for camping; kokekar og stekepanner for camping; campingsett bestående av utstyr for matlaging (servise, kokekar, bestikk, beholdere).
- Klasse 22: Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser).
- Klasse 25: Klær, fottøy, hodeplagg.
- Klasse 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; jakt- og fiskeredskaper.

3 Stokke AS innleverte innsigelse basert på forvekselbarhet med følgende eldre varemerkeregistrering:

– Registrering nr. 222901, ordmerket XPLORY, registrert for følgende varer:

Klasse 12: Sportsvogner (barnevogner): barnevogner; trillevogner for barneseter og/eller handlebager; sikkerhets seter for barn for kjøretøyer; transporttriller.

Klasse 18: Trillebager; handlebager.

Innsigelsen ble også begrunnet med at klagers merke er velkjent etter varemerkeloven § 4 andre ledd.

4 Patentstyret opprettholdt etter innsigelsen registreringen for alle varene.

5 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 29. august 2016. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 19. september 2016, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

– Det registrerte merket er ikke egnet til å forveksles med innsigers eldre registrering. Vilkårene for vern som velkjent etter § 4 andre ledd er ikke oppfylt. Innsigelsen forkastes og registreringen opprettholdes.

– Innehavers merke vil henvende seg til både profesjonelle aktører og den vanlige sluttbrukeren.

– Trillebager, koffert og reisevesker er etter Patentstyrets syn tilnærmet identiske varer. De tre varekategoriene har samme formål, produseres gjerne av samme kommersielle aktør og selges gjennom samme salgskanaler til lik omsetningskrets. De øvrige varer er ikke like.

– Innsigers merke spiller på det engelske ordet «explore» som har betydningen «utforske», «eksplorere» og «foreta oppdagelsesreise(r)» på norsk. Bruken av bokstaven «x» som «ex» er vanlig i markedsføringssammenheng. Når merket brukes for varer som skal brukes på reiser, henspiller merket på formålet ved varene, nemlig å utforske og/eller oppdage nye steder. Innsigers merke har derfor en svak grad av særpreget for «trillebager».

- Innehavers kombinerte merke består av ordelementet XPLOE, som forstås som en uvesentlig endring av det engelske ordet «explore». Gjennomsnittsforbrukeren forstår betydningen også uten den siste bokstaven «e», spesielt ettersom uttalen er identisk.
- Merket har et figurelement som både kan forstås som toppen av et fjell og som en ulv som uler oppover. Figurelementet alene gir assosiasjoner til villmark. Plassert sammen med ordelementet XPLOE gir figurelementet også assosiasjoner til oppdagelsesreiser og utforskertrang.
- Innsigers merke tar opp i seg ordelementet XPLOE i innehavers merke i sin helhet. Av denne grunn har merkene likhetstrekk.
- Bokstaven Y i innsigers merke utgjør en fonetisk forskjell fra innehavers merke. Bokstaven har en lyd som gir et tydelig utslag i uttalen av innsigers merke som innehavers merke ikke har.
- Visuelt er det større forskjeller ved merkene. Fordi det figurative elementet i innehavers merke kan forstås som en fjelltopp og en ulv på samme tid, vil gjennomsnittsforbrukeren på grunn av dobbeltbetydningen feste seg ved figurelementet. Videre, ettersom merkene består av relativt få bokstaver, har også ordelementene forskjeller gjennomsnittsforbrukeren vil legge merke til i en omsetningssituasjon
- Konseptuelt har merkene likheter ved at begge merkene spiller på det engelske ordet «explore» og derfor gir assosiasjoner til oppdagelsesreiser og utforskning. Bokstaven Y i innsigers merke gir ordet som helhet et snev av fantasipreg, noe som gjør at merkene ikke er konseptuelt identiske.
- Fordi det eldre merket kun har svak grad av særpreg, kreves det ikke store forskjeller ved merkene for at merkene ikke vil forveksles. Forskjellene ved merkene skaper etter Patentstyrets syn tilstrekkelig avstand.
- Å anse merkene i foreliggende sak som forvekselbare, når begge merker spiller på oppdagelsesreiser og utforskertrang, vil være å tillegge innsigers merke for stort vern.
- Når det gjelder anførselen om at merket nyter vern som velkjent varemerke, viser innsendt dokumentasjon at kjennetegnet XPLOEY er godt kjent for barnevogner i enkelte deler av verden, men Patentstyret kan ikke se av innsendt dokumentasjon at kjennetegnet XPLOEY viser den grad av innarbeidelse som må til for at et merke anses som velkjent. Patentstyret har vært noe i tvil i vurderingen.
- Det foreligger uansett ikke risiko for assosiering med innsigers merke i møte med innehavers merke. Merkene har tydelige forskjeller og det er relativt stor avstand mellom varene XPLOEY er velkjent for.

- Hadde det mellom merkene blitt utløst en assosiasjon, er det uansett ikke sannsynliggjort/dokumentert noen urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente merkets særpreg eller anseelse (goodwill).

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyret har kommet til feil resultat, både når det gjelder påstanden om krenkelse etter varemerkeloven § 4 andre ledd og i forvekselbarhetsvurderingen etter § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.
- Klagen retter seg mot registreringen i sin helhet. Den baserer seg på registrering nr. 222901 XPLORY, og på innarbeidet beskyttelse for XPLORY som varemerke for barnevogner/sportsvogner med tilbehør og tilhørende utstyr. Det gjøres gjeldende at merket nyter vern i kraft av kodakregelen.
- Klager fremlegger ytterligere dokumentasjon på innarbeidelse for KFIR da Patentstyret under tvil har kommet til at merket ikke anses velkjent.
- Det vises til at Stokke AS lanserte barnevogner under kjennetegnet XPLORY i 2003.
- XPLORY er omtalt Store Norske Leksikon og har vunnet flere designpriser.
- Stokke AS har brukt betydelige beløp på markedsføring siden lanseringen. De totale markedsføringskostnadene for Stokke AS har i snitt ligget på godt over en million kroner, og i 2014 opp mot 2,5 millioner kroner for Norge alene. Det er ikke mulig å skille ut de kostnader som kun gjelder XPLORY. Det hevdes at også markedsføring i utlandet i dagens internasjonale samfunn har stor betydning for innarbeidelse også i Norge grunnet overnasjonale kanaler som sosiale medier og blogger.
- XPLORY har fått redaksjonell omtale i en rekke tidsskrifter i den aktuelle perioden, bl.a. i Aftenposten.
- XPLORY ble plukket ut som en av åtte oppfinnelser til å være med Aftenpostens kåring av «Norges beste oppfinnelse siden 1980».
- XPLORY er ansett å være et designikon og nyter status som få andre norske varemerker. Merket er omtalt i fagbøker og pryder forsiden på boken IMMATERIALRETT av Per Helset m.fl.
- Merket er omtalt på kurs holdt av Patentstyret. Merket ville ikke blitt brukt som eksempel i en læresituasjon hvis ikke merket var særlig kjent i Norge.
- Merket er omtalt i boken «Design – 50 år med suksesshistorier: Fra Møre til Manhattan»
- Merket er brukt som eksempel av Norsk Designråd i en artikkel der de beskriver en modell for designprosessen samt for prosjektsøknad på Skattefunn.
- Et google-søk på XPLORY gir 1 700 000 treff.
- Merket er godt eksponert på sosiale medier og emneknaggen #xplory har over 6000 postinger.

- Det er vedlagt følgende dokumentasjon til støtte for at merket må anses velkjent:
 - Omtale fra Store Norske Leksikon av 29. august 2016. Det omtales at XPLORY har fått Red Dot Award i 2005.
 - Utskrift fra Designrådets sider inkludert juryens kjennelse som viser at XPLORY vant prisen for god design.
 - Utskrift fra Wikipedia med omtale av Kind + Jugend Innovation Award hvor det fremkommer at Stokke vant prisen i 2005.
 - Produktkatalog 2013 fra Barnas Hus, Babybanden.no og utskrifter av annonser fra riksdekkende blader og aviser som dokumentasjon på markedsføring.
 - Kopi av annonse i Aftenposten fra DNB NOR Finans av 30. mai 2008.
 - Redaksjonell omtale i Aftenposten 22. oktober 2012.
 - XPLORY er plukket ut som en av åtte «oppfinnelser i stjerneklasse» i forbindelse med Aftenposten kåring av «Norges beste oppfinnelse siden 1980».
 - Nyhetsartikkel fra Klikk.no 20. november 2012: «Disse barnevognene velger kjendisene».
 - Artikkel fra Seher.no 18. juni 2008 «Hun vant stjernevogna».
 - Publikasjon 1. august 2009 på madeinnorwaynow.no
 - Avbildning av boken «Immaterialrett» der Stokke Xplory er avbildet på forsiden.
 - Eksempel på kursmateriell fra Patentstyret.
 - Utskrift fra boken «Design – 50 år med suksesshistorier: Fra Møre til Manhattan»
 - Utskrift fra www.google.no som viser antall treff på søk på XPLORY.
 - Utskrift fra Instagram som viser antall postinger med emneknagg #xplory
 - Utskrift fra Facebook, Twitter, Pinterest og Youtube
 - Oversikt over markedsføringskostnader.
 - Faksimile fra boken «Immaterialrett i et nøtteskall» der Stokke Xplory er avbildet.
 - PowerPoint-presentasjon fra Innovasjon Norge der XPLORY er ett av de brukte eksemplene på et varemerke.
 - Faksimile fra utgivelsen «Utmerkelse fra Norsk Designråd 2003» der barnevognen fra Stokke Xplory omtales.
- Kjennetegnsmessig har merkene betydelig grad av likhet. XPLOR utgjør i sin helhet teksten i innklagedes merke, og uttrykket utgjør de fem første bokstavene som i klagers eldre kjennetegn XPLORY. Den eneste forskjellen i ordelementene er at klagers merke inneholder bokstaven Y til slutt.
- Det hevdes at den første bokstaven, X, er fremtredende og blikkfang i begge merker. Begge merker drar veksler på ordet «explore», men begge har latt merkene begynne med X.
- Patentstyret har lagt for stor vekt på det figurative innslaget i innklagedes merke, som må antas å ha en underordnet betydning når det vurderes mot klagers merke, som er et

ordmerke og som derfor har vern for teksten uavhengig av grafisk gjengivelse. Vurderingen skal derfor i hovedsak knyttes til tekstelementet.

- XPLORY er et fantasiord med et tilsvarende sterkt vern.
- Fonetisk fremstår merkene svært like, og det er også klare konseptuelle likheter.
- Patentstyret har lagt for lite vekt på at XPLORY under enhver omstendighet må sies å ha styrket særpreg gjennom utstrakt bruk.
- Det foreligger fare for både indirekte og direkte forveksling. Dette gjelder også for varer som soveposer, sitte- og liggeunderlag selv om disse er presisert for å gjelde for camping. De samme type varer inngår i barnevogner og sikkerhetsseter og varene må anses likeartet til tross for ulikt formål. Paraplyer og parasoller er vanlig tilbehør til klagers varer, og drikkeflasker, oppbevaringsbokser for mat og drikke, samt barnebestikk er vanlig tilbehør for en utflukt med barn. Varene er dermed komplementære med klagers varer. Det samme gjelder thermokopper og festeanordninger for slike til vognhåndtaket, rangler og leker, samt klær, fottøy og hodeplagg som alle omsettes i samme kanaler som barnevogner og barneutstyr. Patentstyret har vært for snever i sin vurdering når de kun har sett at trillebager er lik koffertter og reisevesker.
- Likeartetheten mellom varene er så sterk at assosiasjonen vil medføre urimelig utnyttelse av klagers anseelse, samt skade merket ved å utvanne dets særpreg. Dersom andre aktører nærmer seg klagers nøye utformede identitet og kan assosieres med denne, vil beskyttelsesverdig særpreg og anseelse for klager skades.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merkene er ikke egnet til å forveksles i den alminnelige omsetningen.
- Klasse 18 er den eneste sammenfallende klassen mellom registreringene. Det dreier seg i høyden om en svak grad av varelikeartethet mellom disse varene. For de øvrige varer, dreier det seg gjennomgående om helt andre varer enn de som omfattes av klagers registrering. Det er ikke slik at enhver gjenstand som kan knyttes til barn eller foreldre etter sin natur er likeartede med barnevogner.
- Begge merkene er avledet av det engelske ordet «explore», og det er åpenbart ikke uriktig at det finnes likheter mellom merkene i det innklagedes merke i sin helhet inngår i klagers merke.
- Visuelt har innklagedes merke et særpreget og slående figurelement som kan oppfattes både som en hylende ulv og som en snødekt fjelltopp. I tillegg til den manglende bokstaven Y, er det således ingen fare for direkte forveksling i møte med merkene.
- Fonetisk har klagers merke en stavelse mer enn vår klients merke, altså tre vs. to stavelser, og er dermed 50 % lengre enn innklagedes merke. Ordet får også et annet preg ved at det

avsluttes på en ren y-lyd, mens innklagedes merke ender på den vanskelige engelske r-lyden uten rulling.

- Begge merkene bygger på ordet «explore», og det ligger en grad av konseptuell likhet i det. Samtidig er både det figurative elementet og vareutvalget i innklagedes registrering åpenbart rettet mot utforskning i en «explorer»-betydning. Konseptet «opdagelsesreisende» er suggestivt og romantisk knyttet til campingprodukter. Det er dermed en svakere grad av konseptuell likhet enn grunnstammen i merkene skulle tilsi.
- Det foreligger ikke vareslagslikhet, og merkene er således ikke gjenstand for forvekslingsfare. I den grad KFIR måtte mene det finnes en svak grad av likeartethet for enkelte varer, vil forskjellen mellom merkene uansett være tilstrekkelig til at de kan forbli registrert ved siden av hverandre uten fare for at omsetningskretsen skulle ha problem med å holde merkene fra hverandre (direkte forveksling) eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom varene (indirekte forveksling).
- Det er ingenting i de innleverte dokumentene som kan gi grunnlag for å fastslå at merket skulle være godt kjent, og slett ikke i en slik grad at det skulle forsvare et kodakvern. Det er innlevert en graf som viser markedsføringskostnader for Stokke AS generelt, noe som vanskelig kan tillegges særlig vekt. Det er påfallende at klager ikke oppgir tall om markedsandel i Norge eller norske salgstall for varene under sitt merke.
- Dokumentasjonen viser at merket XPLORY av klager benyttes nesten utelukkende sammen med STOKKE, som i STOKKE XPLORY, og ikke i særlig grad alene. I tillegg handler all omtale oftest om selve utformingen, designet, av barnevognen, ikke om merket. Hvorvidt vognens utseende er spesielt og et uttrykk for nyskapende design er ikke tema for debatt.
- Innklagedes merke utløser en assosiasjon til verbet «explore» og til oppdagelsesreiser i naturen. Denne assosiasjonen forsterkes gjennom det figurative elementet i merket, og av det varespekter merket er registrert for. Det er ingen grunn til at bruk av merket skulle lede forbrukeren til en assosiasjon til klagers merke. At ordet starter på X i stedet for EX er ikke en uvanlig eller sterkt særpreget stavemåte som vil utløse en slik assosiasjon. Når det ikke utløses en assosiasjon til klagers merke, kan det heller ikke være snakk om utnyttelse av eller skade på deres merke.

9 Klagenemnda skal uttale:

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

- 11 Klagenemnda vil først ta stilling til hvorvidt det foreligger forvekslingsfare mellom innklagedes registrering nr. 280678, det kombinerte merket XPLOR, og det eldre registrerte ordmerket XPLORY, registrering nr. 222901, på en slik måte at innklagedes merke må nektes registrert etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.

- 12 Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd. De to elementene kan ikke vurderes separat, jf. Høyesteretts dom i Rt-1998-1988 COSMEA side 1991, og Annen avdelings avgjørelse 6747 side 11, CONDIS, samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabèl/Puma, avsnitt 18 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer, avsnitt 17.
- 13 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.
- 14 Når det gjelder vareslagslikheten, har Patentstyret konkludert med at det foreligger tilnærmet identiske varer i form av «trillebager» omfattet av klagers registrering og «kofferter» og «reisevesker» i innklagedes registrering. Varene har samme formål, de sammenfaller ofte i produsent og utsalgssted og har lignende utforming. Klagenemnda er enig i denne vurderingen. For de resterende varene omfattet av innklagedes registrering, foreligger det slik Klagenemnda ser det ikke likeartethet. Det er ikke tilstrekkelig at varene kan være relatert til barn og familie og ha samme utsalgssted for å finne at varer av helt ulik art kan anses likeartet i foreliggende sak. Klagenemnda kan heller ikke se at varene er komplementære på annen måte enn at de *kan* benyttes sammen. De resterende varene i innklagedes registrering kan derfor ikke rammes i en ordinær forvekselbarhetsvurdering.
- 15 Spørsmålet saken reiser blir dermed om det foreligger tilstrekkelig kjennetegnslighet ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig i lys av gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå og tatt i betraktning av hvilke typer av varer det er snakk om og hvordan de omsettes.
- 16 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkens enkelte deler. Han/hun må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96, Gut Springenheide, avsnitt 31. Det må imidlertid tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bildet han/hun har av dem i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker, avsnitt 35 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, avsnitt 25.
- 17 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 18 vil være både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende som tilvirker eller selger slike varer.
- 18 Kjennetegnene som skal vurderes er ordmerket XPLORY og det kombinerte merket XPLOR som er gjengitt under avsnitt 2 ovenfor.

- 19 I henhold til rettspraksis må den konkrete forvekselbarhetsvurderingen skje i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg, enten iboende særpreg eller gjennom bruk, vil ha en større beskyttelsessfære enn et merke med mindre særpreg, jf. EU-domstolens uttalelser i C-251/95 Sabel/Puma avsnitt 24 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18.
- 20 Klagenemnda er av den oppfatning at ordet XPLORY vil oppfattes som en omskriving av det engelske ordet «explore» i betydningen «å utforske». De aktuelle varene kan brukes i forbindelse med reiser, men merket kan ikke sies å være direkte beskrivende for noen av varene selv om det å utforske nye steder for mange er en viktig del av det å reise. Klagenemnda anser at merket er suggestivt med en relativt lav grad av iboende særpreg. Klager har dokumentert en ustrakt bruk av merket på barnevogner som må kunne sies å ha medført at merket har styrket sitt særpreg for denne varen.
- 21 I vurderingen av kjennetegnslikheten 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.
- 22 Merkene som skal vurderes er et rent ordmerke mot et kombinert merke. Det er ingenting i veien for å foreta en visuell sammenligning av merkene da begge kan representeres grafisk. Klagenemnda må i en slik sammenligning ta hensyn til de dominante og distinktive elementene i merket.
- 23 Klagers merke består utelukkende av teksten XPLORY mens innklagedes merke består av teksten XPLOR og en figurativ utforming plassert over teksten som kan oppfattes som både et fjell og en ulende ulv. Både teksten og figurelementet anses å ha en fremtredende plass i merket, uten at noen av dem kan sies å være mer dominant enn den andre. Begge elementer er også distinktive sett hen til de aktuelle varene. Dette medfører at det også må tas hensyn til figurelementet i det yngste merket i den visuelle sammenligningen.
- 24 Tekstelementene i merkene er nærmest identiske, kun adskilt ved at det eldste merket avsluttes av bokstaven Y. Det eldste merket tar således opp i seg det yngste merket i sin helhet. Det fører til ytterligere likhet mellom merkene at begge har utelatt den innledende E-en som ville blitt brukt ved en korrekt skrivemåte av ordet «explore». X er en relativt lite brukt bokstav på norsk, og det at merkene innledes av denne bokstaven og har de fire første bokstavene felles, vil legges merke til av gjennomsnittsforbrukeren. Klagenemnda konkluderer med at det foreligger klare visuelle likheter mellom merkene i form av de svært like tekstelementene, også hensyntatt figurelementet i det yngste merket.
- 25 Fonetisk styrkes likhetene ytterligere av at det figurative elementet i det yngste merket ikke vil uttales. Merkene vil således uttales likt fram til siste bokstav i klagers merke. Avslutningen av en Y er merkbart hørbart og tilfører en ekstra stavelse, men kan ikke frata at merkene har en relativt høy grad av fonetisk likhet.

- 26 Når det gjelder merkenes betydningsinnhold, er det tydelig at begge merkene henspiller på det engelske ordet «explore». Innklagedes merke inneholder i tillegg til tekstelementet et figurativt element som vil lede tankene mot villmark og friluftsliv. Det foreligger således et visst semantisk felleskap mellom merkene, men tekst og figur i samspill i innklagedes merke gir mer konkrete forestillingsbilder enn når forbrukeren møter klagers merke XPLORY. Klagenemnda anser derfor at det foreligger en viss grad av konseptuell likhet i form av at merkene henspiller på det samme ordet.
- 27 Klagenemnda har kommet frem til at det foreligger klare visuelle og ikke minst fonetiske likheter mellom merkene. Når merkene i tillegg er registrert for nært identiske vareslag, finner Klagenemnda derfor at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil kunne ta feil av merkene, og at merkene vil være egnet til å forveksles i den alminnelige omsetning når det benyttes på «koffertar og reisevesker» i klasse 18 jf. varemerkeloven § 4 første ledd. Registreringen av det kombinerte merket er således i strid med varemerkelovens bestemmelse i § 16 andre ledd bokstav a, og registreringen må oppheves for de nevnte varene.
- 28 Klagenemnda vil deretter gå over til å vurdere om innklagedes registrering må oppheves for ytterligere varer som følge av at klagers merke nyter vern som velkjent og at bruk av innklagedes merke derfor vil medføre en urimelig utnyttelse av, eller skade på, klagers eldre merke, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4, andre ledd.
- 29 I varemerkeloven § 4 andre ledd fremgår følgende: «[F]or et varemerke som er velkjent her i riket, innebærer varemerkeretten at ingen [...] 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 varemerkets særpreg eller anseelse (goodwill).»
- 30 I ordet «velkjent» ligger ifølge juridisk teori at det kreves «et visst bekjenthetsnivå», jf. Lassen/Stenvik, Kjennetegnrett, 3. utg., 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».
- 31 Kravet om at kjennetegnet skal være velkjent her i riket er oppfylt når et varemerke 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. EU-domstolens avgjørelse i C-375/97 CHEVY, premiss 26 og 28. Vedrørende vurderingen av om et merke er «velkjent» må det tas hensyn til alle relevante omstendigheter, eksempelvis bruken av merkets geografiske utstrekning, varigheten av bruken av merket og merkets markedsandel, jf. C-75/97, CHEVY, avsnitt 27. Den brede skjønsmessige helhetsvurderingen som EU-domstolen gir anvisning på sikrer stor fleksibilitet ved praktiseringen av kodakbeskyttelsen, jf. Lassen/Stenvik (2011) side 369.

- 32 Som dokumentasjon på at merket må anses velkjent, har klager vist til at det er brukt et betydelig beløp på markedsføring av XPLORY i perioden 2003 til 2014. Det er sendt inn tall som viser det totale markedsføringsbudsjettet for Stokke AS i Norge der den totale årlige summen varierer fra kr. 680 000 til over 2,2 millioner kroner pr år med en samlet sum på nærmere 15,3 millioner kroner. Klager kan ikke vise til hvor store deler av summen som faktisk er brukt på å markedsføre XPLORY, men viser til at mesteparten er brukt på markedsføringen av Tripp Trapp-stolen og XPLORY. Klagenemnda bemerker at dette gjør det vanskelig å vurdere hvor intensiv markedsføringen har vært og om denne har hatt den virkningen i omsetningskretsen at merket må anses velkjent. Det samme gjelder de innsendte brosjyrene som viser at XPLORY har blitt markedsført gjennom flere av de store utsalgsstedene for barneutstyr, men uten at disse er understøttet av dokumentasjon som viser salgstall eller markedsandel, er virkningen av disse kampanjene usikker.
- 33 Store deler av dokumentasjonen som er forelagt Klagenemnda viser til at XPLORY-vognen utmerker seg og blir lagt merke til fordi den har et spesielt design som skiller seg tydelig fra andre barnevogner. Dette understrekes av at designet har vunnet en rekke priser for sin utforming, deriblant Designrådets merke for god design og Red Dot award. Barnevognen er også plukket ut som en av åtte oppfinnelser i Aftenpostens kåring av «Norges beste oppfinnelser siden 1980». Klagenemnda bemerker at alle disse kåringene relaterer seg til produktets utseende og funksjoner, men er lite egnet til å si noe om varemerkets velkjenthet. Det at mange gjenkjenner en bestemt vare basert på at den har et utseende som skiller seg fra andre varer av samme slag, kan ikke nødvendigvis tas til inntekt for at varemerket/navnet på produktet også er velkjent. Slike kåringer kan i tillegg rette seg mot en gruppe av omsetningen som er svært opptatt av design, men omsetningskretsen for det aktuelle produktet vil være mye videre enn det.
- 34 Det er videre vist til at vognen er avbildet på forsiden av boken «Immaterialrett» og at XPLORY-vognen er omtalt på kurs holdt i regi av Patentstyret. Klagers påstand om at XPLORY ikke hadde blitt brukt som eksempel dersom det ikke var velkjent som varemerke kan ikke føre frem. Det kan være andre årsaker til at barnevognen brukes som illustrasjon, for eksempel ved å være et produkt som er gjenstand for flere typer immaterialrettslig beskyttelse. Når det gjelder faksimilen fra boken «Immaterialrett i et nøtteskall», er vognen trukket frem som et eksempel på et registrert design, og dette understreker inntrykket av at det først og fremst er designet som gjør at den skiller seg fra andre vogner som får oppmerksomhet, både i Norge og i utlandet.
- 35 Heller ikke den redaksjonelle omtalen som klager har vist til er egnet til å kaste lys over om merket kan anses velkjent. Det er på det rene at produktet har fått en god del omtale, men det er jevnt over lagt lite vekt på varemerket XPLORY alene. Klagenemnda anser at det ikke viser hvilken virkning omtalen har hatt på den relevante omsetningskretsen.
- 36 Innklagede har vist til at bruken av XPLORY i stor grad har blitt brukt i sammenheng med STOKKE, og ikke i særlig grad alene. Klagenemnda bemerker at på lik linje med at man kan innarbeide særpreg for et merke som er brukt i sammenheng med andre merker eller

elementer, jf. EU-domstolens sak C-353/03, Have a Break (Have a Kit Kat), avsnitt 32, vil det kunne være mulig at en del av et merke kan oppnå status som velkjent. Det forutsettes at elementet har en dominerende eller fremtredende rolle i merket, og at innehaver kan dokumentere at elementet kan anses velkjent, uavhengig av de resterende elementene i merket. Klagenemnda kan ikke se at det i foreliggende sak er dokumentert at bruken av XPLORY i sammenstillingen STOKKE XPLORY, har hatt den virkningen at XPLORY i seg selv kan anses velkjent.

- 37 Klagenemnda har etter en samlet vurdering av den innsendte dokumentasjonen konkludert med at den ikke i tilstrekkelig grad viser at XPLORY kan anses velkjent, jf. § 4 andre ledd, og klagen kan derfor ikke føre frem på dette punktet. Klagenemnda vil derfor ikke vurdere de resterende vilkårene i bestemmelsen om det foreligger assosiasjonsrisiko og urimelig utnyttelse eller skade på det velkjente merkets særpreg eller anseelse (goodwill).

Det avsies slik:

Slutning

1. Klagen tas delvis til følge.
2. Registreringen av det kombinerte merket XPLOR, registrering nummer 280678, oppheves for «kofferter og reisevesker» i klasse 18.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)

Tove Aas Helge
(sign.)