



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 16/00204
Dato: 3. mai 2017

Klager: Royal Innovation AS
Representert ved: Advokatfirmaet Schjødt AS

Innklagede: Vikebø & Jørgensen AS
Representert ved: Advokat Einar Christian Thue

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Tove Aas Helge

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 26. juli 2016 som gjelder det kombinerte merket EIENDOMSMEGLER GUIDE, registrering nummer 283635:



Varemerket ble den 29. september 2015 registrert for følgende tjenester:

Klasse 35: Annonse- og reklametjenester.

Klasse 36: Informasjon og veiledning om eiendomsmeglingstjenester.

- 3 Royal Innovation AS innleverte innsigelse basert på forvekselbarhet med følgende eldre varemerkeregistrering nr. 275912:



Merket er registrert for følgende varer:

Klasse 35: Annonse- og reklamevirksomhet.

Klasse 36: Eiendomsmeidler for fast eiendom.

Klasse 38: Telekommunikasjonstjenester.

Innsigelsen var i tillegg begrunnet med at innsigers merke er velkjent og dermed nyter vern etter varemerkeloven § 4 andre ledd.

- 4 Patentstyret opprettholdt etter innsigelsen registreringen for alle tjenestene.
- 5 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkam 26. september 2016. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 4. november 2016, jf. varemerkeloven § 51 annet ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det registrerte merket er ikke egnet til å forveksles med innsigers eldre registrering når det brukes for de aktuelle tjenestene i klasse 35 og 36, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Registreringen opprettholdes.
- De aktuelle tjenestene vil henvende seg til både profesjonelle næringsdrivende og den alminnelige sluttbrukeren.
- Det foreligger tjenester av samme og lignende slag. Det er tjenestens ordlyd, slik disse fremkommer i de respektive merkenes varefortegnelse, som er utgangspunkt for vurderingen, og ikke faktisk bruk.
- Innsigers merke består av teksten EIENDOMSMEGLERGUIDEN.NO, samt en figurativ utforming, der en figur som forestiller et hustak over en stjerne er plassert til venstre for teksten. Figuren og ordet GUIDEN er skrevet i grønt, mens EIENDOMSMEGLER og .NO er skrevet i svart.
- Innehavers merke består av teksten EIENDOMSMEGLER GUIDE, der EIENDOMSMEGLER er skrevet i store bokstaver i en ordinær font og plassert over ordet guide, som er skrevet i små bokstaver med en ordinær løkkeskrift. Til venstre for teksten er det en figur som forestiller et nøkkelhull. Innehavers kombinerte merke er i sin helhet gjengitt i blått.
- Teksten EIENDOMSMEGLERGUIDEN i innsigers merke er gjengitt i bestemt form entall, mens teksten EIENDOMSMEGLER GUIDE i innehavers merke er gjengitt i ubestemt form. Begrepsmessig er merkene tilnærmet identiske, da begge merkene gir assosiasjoner til en guide for eller om eiendomsmeglere.
- Elementet .NO i innsigers merke er ikke egnet til å endre merkenes konseptuelle helhetsinntrykk. Dette elementet viser til det norske toppdomenet på Internett, og at det er snakk om en nettadresse, og at innsiger tilbyr sine tjenester på Internett. Teksten i merkene mangler dermed særpreg, da den kun gir uttrykk for at de aktuelle tjenestene er relatert til en «eiendomsmeglerguide». Når verken teksten i innsigers eller innehavers merke er særpreget, er det den figurative utformingen av merkene som blir avgjørende.
- Selv om teksten i merkene er fonetisk og visuelt svært like, er ulikheten i figurativ utforming tilstrekkelig til å skille merkene fra hverandre, da teksten mangler særpreg. Figuren som forestiller et hustak, samt fargebruken i innsigers merke, gjenfinnes ikke i innehavers yngre merke, som på sin side er gjengitt i andre farger og har en figur som forestiller et nøkkelhull.
- Til tross for at det foreligger tjenester av samme og lignende slag, og merkene består av tilnærmet identisk tekst, fremstår merkene som tilstrekkelig ulike, da teksten mangler særpreg. Etter en konkret helhetsvurdering har Patentstyret kommet til at det ikke er risiko for at merkene kan forveksles.

- Patentstyret kan ikke tillegge innsigers anførsel om at innehaver har hatt til hensikt å legge seg tett opp til innsigers varemerke og skape forvirring rundt dette, avgjørende vekt. Når man velger en såpass svak merketekst som i det kombinerte merket EIENDOMSMEGLERGUIDEN.NO, må man tåle at andre legger seg tett opptil.
- Patentstyret kan heller ikke tillegge Domeneklagenemndas vedtak om innehavers tidligere domenenaavn vekt. Vedtaket gjelder ikke innehavers varemerke.
- Patentstyret kan ikke se at det er godtgjort at det kombinerte merket EIENDOMSMEGLERGUIDEN.NO er velkjent i Norge, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd. Det er kun vist til et par tilfeller av bruken av det kombinerte merket i samsvar med gjengivelsen i registrering nr. 275912. Den beskrivende bruken som fremkommer i den innsendte dokumentasjonen er ikke egnet til å dokumentere at innsigers merke er velkjent.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagedes merke krenker klagers tidligere varemerke, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a.
- Innklagedes bruk av varemerket EIENDOMSMEGLER GUIDE vil medføre forvekslingsfare med klagers registrerte varemerke EIENDOMSMEGLERGUIDEN.NO, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.
- Varemerkene er registrert i identiske klasser (35 og 36) med en meget lik angivelse av tjenestene. Kravet om tjenesteslagslikhet er dermed oppfylt.
- Begge varemerker består av en enkel geometrisk figur ved siden av uttrykkene «eiendomsmeglerguiden.no» og «eiendomsmegler guide». Det iøynefallende ved begge varemerkene er dominantene. Ulikhetene i den grafiske utformingen av varemerkene er da ikke tilstrekkelig til å skille merkene fra hverandre, især når begge kun benytter seg av alminnelige skrifttyper og farger.
- Kombinasjonseffekten av tjenesteslagslikhet og likheten mellom dominantene i varemerkene må tillegges vekt. Varemerkene er registrert for meget like tjenester i klasse 35 og 36. Når det foreligger en så stor grad av likhet mellom dominantene i varemerkene, kombinert med tjenesteslagslikheten, er helhetsinntrykket som dannes av de respektive varemerkene så likt at gjennomsnittsforbrukeren kan få inntrykk av at det består en forretningsmessig forbindelse eller et kommersielt fellesskap mellom klager og innklagede.
- Varemerkenes dominanter viser begge til et potensielt beskrivende uttrykk, altså en guide til eller for eiendomsmeglere. Samtidig er dette et sammensatt begrep som ikke er utstrakt brukt i dagligtalen eller i næringslivet. Uttrykket er tilstrekkelig særpreget til også å kunne registreres som rent ordmerke. Det er da ingen grunn til at varemerket EIENDOMSMEGLERGUIDEN.NO ikke skal kunne håndheves mot et annet kombinert varemerke med til forveksling lik bruk av dominanter, som EIENDOMSMEGLER GUIDE.

- Subsidiært anføres det at EIENDOMSMEGLERGUIDEN.NO er innarbeidet som ordmerke og at det yngre varemerket EIENDOMSMEGLER GUIDE derfor er i strid med dette eldre varemerket, jf. varemerkeloven § 4 bokstav a.
- Uttrykket EIENDOMSMEGLERGUIDEN var ikke i allmenn bruk før klager lanserte tjenesten og varemerket, og kjennskapen til uttrykket er skapt gjennom klagers markedsføring, omtale i mediene m.m. I den grad uttrykket brukes i dag, med unntak for innklagedes varemerke, er det kun med henvisning til klagers tjeneste og varemerke eiendomsmeglerguiden.no.
- Det kan være tilstrekkelig for innarbeidelse at en næringsdrivende som er alene om å tilby den aktuelle varen/tjenesten har gjort omfattende bruk av varemerket, jf. C 299/99 (Philips) premiss 65. Eiendomsmeglerguiden.no var den første tjenesten av sitt slag i Norge og har tilnærmet 100 % markedsandel i dette markedet. Eiendomsmeglerguiden.no har ingen direkte konkurrenter og det er heller ingen andre en Vikebø som har forsøkt å registrere eller anvende lignende kjennetegn for denne typen tjenester.
- Både det registrerte varemerket EIENDOMSMEGLERGUIDEN.NO og selve uttrykket EIENDOMSMEGLERGUIDEN.NO er i stor grad innarbeidet i omsetningskretsen. Her må man også ta i betraktning at uttrykket EIENDOMSMEGLERGUIDEN.NO er det mest fremtredende elementet i det registrerte varemerket, slik at bruken av dette også er egnet til å innarbeide uttrykket som varemerke.
- Domenenavnet eiendomsmeglerguiden.no ble opprettet 29. mai 2012 og lansert 6. desember 2012. Sett sammen med den store intensiteten i bruken av varemerket, er denne perioden tilstrekkelig til å innarbeide EIENDOMSMEGLERGUIDEN.NO som klagers varemerke, jf. førstvoterendes generelle kommentarer om tidsperspektivet i Rt. 2005 s. 1601 (Gule Sider) avsnitt 59.
- Klager har videre drevet pågående og omfattende markedsføring for tjenestene under varemerket EIENDOMSMEGLERGUIDEN.NO siden oppstarten i 2012. Klager har vedlagt dokumentasjon for besøksstatistikk på hjemmesiden, statistikk for annonsevisninger i Schibstedts kanaler, utvalgte eksempler på omtale i norske medier, skjermbilder fra Google-søk, og et foto av et skilt på Danmarks plass gjengitt i avisen Universitas.
- Det anføres atter subsidiært at bruk av varemerket EIENDOMSMEGLER GUIDE vil medføre skade på eller urimelig utnyttelse av klagers velkjente varemerke eiendomsmeglerguiden.no, jf. § 4 andre ledd. Det vises til samme dokumentasjon som er innsendt i forbindelse med innarbeidelse av ordmerket EIENDOMSMEGLERGUIDEN.NO.
- Varemerkene er registrert i samme klasser med en meget lik angivelse av tjenestene. Sett sammen med likheten mellom merkene er det vanskelig å se for seg at varemerket EIENDOMSMEGLER guide kan brukes uten at det vil innebære en urimelig utnyttelse eller skade på varemerket eiendomsmeglerguiden.no sitt særpreg eller anseelse. Her bør man også ta i betraktning Domeneklagenemndas vedtak om at innklagede handlet i ond tro ved registrering av domenet.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Etter innklagedes oppfatning anfører klager at den rene ordsammensetningen EIENDOMSMEGLERGUIDEN.NO har oppnådd varemerkebeskyttelse ved innarbeidelse etter varemerkeloven § 3 tredje ledd. Innklagede ser dette som en ny søknad om varemerkeregistrering av et rent ordmerke, og i alle tilfelle en endring av søkt varemerke, som for begge tilfeller skal behandles av Patentstyret. Innklagede ber derfor Klagenemnda vurdere hvorvidt dette er en anførsel som kan behandles av Klagenemnda, eller om klager må henvises til å søke varemerkeregistrering eller endring hos Patentstyret.
- For det tilfelle at anførselen er relevant i saken, er terskelen for innarbeidelse av et deskriptivt merke høy, jf. Rt. 2005 s. 1601 (*Gule Sider*). Patentstyret har korrekt lagt til grunn at ordmerket mangler særpreg og følgelig ikke er registrerbart som ordmerke.
- Klager synes ikke å ha dokumentert hvilken virkning markedsføringen har hatt i den relevante omsetningskrets for å skape distinktivitet som rent ordmerke. Under enhver omstendighet kan ikke klager ha oppnådd en innarbeidelse etter varemerkeloven § 3 i den korte perioden fra registrering i 2014 til registrering av innklagedes merke i 2015.
- Innklagede henviser til anførsler gitt i tilsvaret til Patentstyret datert 10. februar 2016.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 11 Klagenemnda skal først ta stilling til om det foreligger forvekslingsfare mellom innklagedes varemerkeregistrering nr. 283635, det kombinerte merket EIENDOMSMEGLER GUIDE og klagers eldre registrering nr. 275912, det kombinerte merket EIENDOMSMEGLERGUIDEN.NO, 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 kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt-2008-1268 SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.

- 14 Det synes ikke bestridt av noen av partene at merkene er registrert for identiske og nært likeartede tjenester. Klagemnda nevner for ordens skyld at det foreligger full overlapp mellom innklagedes tjenester «annonse- og reklametjenester» i klasse 35 og klagers angivelse «annonse- og reklamevirksomhet» i samme klasse. Videre foreligger det en meget nær likeartethet mellom innklagedes tjeneste «informasjon og veiledning om eiendomsmeglingstjenester» i klasse 36 og klagers tjeneste «eiendomsmegler for fast eiendom», også i klasse 36.
- 15 Spørsmålet saken reiser er om det foreligger tilstrekkelig merkelikhet ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig i lys av gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå og tatt i betraktning av hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes.
- 16 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes 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 tjenester denne saken vedrører, vil være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende
- 18 Kjennetegnene som skal vurderes er følgende kombinerte merker:

Innklagedes registrering nr. 283635: 	Klagers registrering nr. 275912 : 
---	--

- 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 Teksten i klagers kombinerte varemerke er EIENDOMSMEGLERGUIDEN.NO. Ordet EIENDOMSMEGLERGUIDEN vil umiddelbart oppfattes som beskrivende for en guide eller veiledningstjeneste for eiendomsmeglere eller der man kan finne en eiendomsmegler. Tillegget .NO tilfører ikke særpreg, da elementet kun gir forbrukeren informasjon om klagers domenenavn. Det er således utelukkende den figurative utformingen som medfører at varemerket som helhet innehar det tilstrekkelige særpreg for registrering.
- 21 Ved 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 Klagenemnda anser det for å være visse visuelle likheter mellom merkene i form av bruken av ordene EIENDOMSMEGLER og GUIDEN/GUIDE. Begge merker har et figurativt element til venstre for teksten. I klagers tilfelle består denne av et grønt hustak med en grønn stjerne plassert under, mens det i innklagedes merke er et blått nøkkelhull plassert i en blå sirkel. Klagenemnda anser at disse figurelementene løst sett ikke har noen likheter. Videre er ordet EIENDOMSMEGLER i det eldste merket skrevet i svart mens ordet GUIDEN er skrevet i samme grønne farge som det figurative elementet. Det yngste merket er skrevet i blått der teksten EIENDOMSMEGLER er skrevet i store bokstaver og ordet GUIDE er skrevet i små bokstaver og med fet skrift. Sistnevnte ord er plassert midt under ordet EIENDOMSMEGLER, og det er også skråstilt på en slik måte at ordene overlapper i bokstavene D og M. Klagenemnda finner de visuelle helhetsinntrykkene som de to merkene etterlater å være relativt ulike av karakter, og at merkene således må anses å ha en lav grad av visuell likhet.
- 23 Fonetisk er det sannsynlig at klagers merke vil uttales «eiendomsmeglerguiden», eventuelt også med tillegg «.no», mens innklagedes merke vil uttales i ett sammensatt ord som «eiendomsmeglerguide». Uttalen er dermed nærmest identisk, men det understrekes igjen at teksten i begge merker er beskrivende for de aktuelle tjenestene.
- 24 Konseptuelt har merkene likheter gjennom bruken av «eiendomsmeglerguide/eiendomsmeglerguiden». Videre er det en svak konseptuell likhet hva gjelder de figurative elementene både klager og innklagede har valgt. Dette er henholdsvis et hustak og et nøkkelhull og begge kan relateres til bolighus og de aktuelle tjenestene som er knyttet til eiendomsmegling. Klagenemnda ser at merkene som helhet har visse konseptuelle likheter, men at dette i fremste rekke skyldes bruken av den beskrivende merketeksten.
- 25 Klagenemnda kan ikke legge vekt på at Domeneklagenemnda i sitt vedtak av 20. august 2015 anså at domenenavnet eiendomsmeglerguide.no var forvekselbart med varemerket eiendomsmeglerguiden.no. Det ser ut til at Domeneklagenemnda i sitt vedtak har unnlatt å ta hensyn til det faktum at det registrerte merket er et kombinert merke med beskrivende merketekst og ikke har sett på effekten dette har på merkets registrerbarhet og verneomfang. I denne sammenheng påpeker Klagenemnda at det faktum at vedtaket konkluderer med at innklagede handlet i ond tro ved registrering av domenet, ikke vil ha betydning for utfallet i denne saken all den tid ingen av klagers anførsler omhandler «ond tro».

- 26 Klagenemnda legger i sin vurdering spesielt vekt på at teksten i det eldste merket er beskrivende og uten adskillende evne. Det er uvesentlig at sammenstillingen ikke tidligere er kjent eller at klager var den første til å ta den i bruk, så lenge gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte den beskrivende betydningen direkte og umiddelbart.
- 27 Når merkene inneholder et felles element som ikke er distinktivt, vil vurderingen av forvekselbarhet måtte fokusere på innvirkningen av de elementene der merkene kan adskilles, slik som de figurative elementene og det helhetlige grafiske uttrykket. Klagenemnda finner at inntrykkene merkene avgir, er tilstrekkelig ulike til å avverge forvekselbarhet i markedet.
- 28 Klager må forholde seg til at der man velger et beskrivende eller lite distinktivt varemerke, må man også tåle at andre tilbydere legger seg svært nært uten at dette vil medføre et inngrep etter varemerkeloven § 16 bokstav a.
- 29 Klagenemnda har etter en helhetsvurdering kommet til at merkene ikke er egnet til å forveksles, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 30 Klager har subsidiært anført at innklagedes merke er egnet til å forveksles med klagers innarbeidede varemerke, ordmerket EIENDOMSMEGLERGUIDEN.NO, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.
- 31 Innklagede ber Klagenemnda vurdere hvorvidt dette er en anførsel som kan behandles av Klagenemnda eller om dette må behandles som en ny søknad om varemerkeregistrering.
- 32 Klagenemnda bemerker at det i varemerkeloven § 3 tredje ledd fremgår at varemerkerett kan «oppnås uten registrering når merket er innarbeidet». En registrert rettighet og en innarbeidet rettighet er i prinsippet likestilt, og adgangen til å innlevere innsigelse avhenger ikke av hvordan rettigheten er oppnådd. Anførselen kan således behandles av Klagenemnda.
- 33 Klagenemnda deler ikke klagers oppfatning om at «eiendomsmeglerguiden» ikke er direkte beskrivende. Det vises til denne avgjørelsens avsnitt 20, 23 og 26 for en nærmere redegjørelse av Klagenemndas vurdering.
- 34 For at et merke skal kunne anses innarbeidet, må det være godt kjent av omsetningskretsen som noens særlige kjennetegn for de aktuelle tjenestene, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd.
- 35 I vurderingen av om et merke kan anses innarbeidet, skal det blant annet tas hensyn til markedsandeler, hvor intensiv, geografisk utbredt og langvarig bruken har vært, mengden investeringer i markedsføringen av merket, andelen av den relevante omsetningskretsen som oppfatter at varene har sin opprinnelse i et spesielt kommersielt foretak, samt uttalelser fra handelskamre eller andre forretningssammenslutninger, jf. C-108/97 & C-109/97 Chiemsee
- 36 Merket skal vurderes på bakgrunn av den dokumenterte bruken av varemerket for de aktuelle tjenestene forut for søknadstidspunktet for det yngste merket

6. mai 2015. Det er klager som må dokumentere at gjennomsnittsfbrukeren på dette tidspunktet oppfattet ordmerket EIENDOMMEGLERGUIDEN.NO som et varemerke.

- 37 Til støtte for at merket er innarbeidet har klager vist til at tjenesten var den første i sitt slag og dermed kan skilte med en markedsandel på tilnærmet 100 %. Videre er det vist til at klagers merke jevnlig er omtalt i landsdekkende og lokale medier, så vel som i bransjeblader. Det vises til at merket ble omfattende markedsført fra lanseringstidspunktet og frem til det yngre merket ble søkt registrert og at nettsiden har hatt mellom 13 000-33 000 unike brukere hver uke i 2015.
- 38 Klagenemnda bemerker at det må utvises stor forsiktighet når det gjelder å monopolisere beskrivende merker, og terskelen for å finne at en slik betegnelse har fått ny betydning som noens særskilte kjennetegn, må settes høyt. Det vil som hovedregel være vanskelig å vise at et i utgangspunktet beskrivende merke har oppnådd vern gjennom innarbeidelse, jf. Rt. 2005. s.1601, *Gule Sider*, avsnitt 48.
- 39 Klagenemnda kan ikke se at dokumentasjonen i tilstrekkelig grad viser at det aktuelle merket har fått en slik sekundærbetydning som kreves for at beskrivende merker skal være vernet gjennom innarbeidelse. Dokumentasjonen viser ikke en slik intens eller omfattende markedsmessig tilstedeværelse og innsats som kreves for at merket kan anses innarbeidet. Dokumentasjonen sier ingenting om hvordan merket oppfattes i den aktuelle omsetningskretsen.
- 40 Klager har atter subsidiært anført at bruk av varemerket EIENDOMSMEGLER GUIDE vil medføre skade på eller urimelig utnyttelse av klagers velkjente varemerke EIENDOMSMEGLERGUIDEN.NO, jf. § 4 andre ledd.
- 41 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).»
- 42 I ordet *velkjent* ligger ifølge juridisk teori at det kreves «et visst bekjenthetsnivå», jf. Lassen/Stenvik (2011) side 369. Det ligger implisitt at kjennetegnet må være innarbeidet - i motsatt fall er det lite sannsynlig at det skulle være «velkjent», se side 370. For å finne at det skulle være velkjent, må man likevel kreve noe mer - merket må ha «en goodwillverdi [...] ut over den som innarbeidede varemerker gjerne har». Merket må være kjent som et kjennetegn - ikke som et generisk navn på en vare/tjeneste. Klagenemnda viser også til Annen avdeling sak 7573 NOSTALGIE ISTANBUL ORIENT EXPRESS, hvor det uttales at bestemmelsen i utgangspunktet må «være forbeholdt varemerker med en goodwill-verdi utenom det vanlige».
- 43 Vilåret om at et varemerke er «velkjent», er 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. EU-domstolens avgjørelse i C-375/97 CHEVY, avsnitt 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-375/97, CHEVY, avsnitt 27. Den brede skjønnsmessige helhetsvurderingen som EU-domstolen gir anvisning på sikrer stor fleksibilitet ved praktiseringen av kodakbeskyttelsen, jf. Lassen/Stenvik (2011) side 369.

- 44 Det fremgår ikke tydelig fra klagen om det siktes til det registrerte kombinerte merket eller ordmerket, eventuelt begge to.
- 45 Når Klagenemnda har kommet til at ordmerket EIENDOMSMEGLERGUIDEN.NO ikke er innarbeidet som klagers særskilte kjennetegn, kan det ikke konkluderes med annet enn at merket heller ikke nyter vern som velkjent. Klagenemndas vurdering vil derfor baseres på klagers registrerte kombinertmerke.
- 46 Store deler av dokumentasjonen viser ikke bruk av det kombinerte merket. Det er åpenbart at dette kan by på bevismessige utfordringer, særlig fordi redaksjonell omtale som oftest kun vil omfatte teksten i merket, ikke den grafiske utformingen. Klagenemnda påpeker at dette er en risiko klager løper ved valget av et generisk kjennetegn som varemerke.
- 47 Den resterende dokumentasjonen er ikke tilstrekkelig til å konkludere med at merket er innarbeidet i den aktuelle omsetningskretsen som noens særlige kjennetegn. Dokumentasjonen viser ikke en slik intens eller omfattende markedsmessig tilstedeværelse og innsats som kreves for at merket skal kunne vurderes som velkjent. Antallet visninger av merket i markedsføringsøyemed er høyt, men uten annen supplerende dokumentasjon som kan vise gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av merket, er tallene lite egnet til å si noe om merkets velkjenthet.
- 48 Likeledes er tallet som viser antall unike brukere på nettsiden ikke tilstrekkelig til å underbygge påstanden om at merket har oppnådd status som velkjent. Uten noe sammenligningsgrunnlag sier tallene lite og sett ut fra at omsetningskretsen omfatter mer eller mindre samtlige forbrukere i Norge, finner Klagenemnda at tallene ikke er tilstrekkelig høye til å dokumentere den formen for kjennskap til merket som trengs i foreliggende sak.
- 49 Klagenemnda finner det derfor ikke dokumentert at klagers merke er velkjent og ser det ikke hensiktsmessig å vurdere om det foreligger risiko for assosiasjon og om bruken av innklagedes merke ville medføre en urimelig utnyttelse eller skade på klagers merke.
- 50 Da ingen av klagers anførsler har ført frem, må klagen forkastes i sin helhet, jf. varemerkeloven § 29 andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Registrering nummer 283635, det kombinerte merket EIENDOMSMEGLER GUIDE, opprettholdes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)

Tove Aas Helge
(sign.)