

Patentstyret
Postboks 4863 Nydalen
0422 Oslo
Norge

Zaccos referanse

OT349345NO00

Dato

12. oktober 2021

Innsiger

Moncler S.P.A
Via Stendahl 47
20144 Milano
Italia

Innehaver
PREMIUM BRANDS AS
Sofiemyrveien 10
1412 SOFIEMYR

Patentstyrets referanse



Innsigelse mot varemerkeregistrering nr. 316419

I henhold til varemerkeloven § 26 inngir Zacco Norway AS, postboks 488 Skøyen, på vegne av Moncler S.P.A. (heretter omtalt som innsiger), med dette innsigelse mot godkjenningen av



registrering nr. 316419 i Norge.

Som ble søkt av PREMIUM BRANDS AS.

Zacco Norway AS er representert av innsiger og fullmakt er vedlagt som **Bilag 1**.

Merket ble registrert den 2. juli 2021, og publisert i Norsk Varemerketidende den 12. juli 2021. Innsigelsesfristen utløper den 12. oktober 2021. Denne innsigelsen er således rettidig.

Innsigelsen er rettet mot alle varer som inngår i registreringen:

- Klasse 9: Sportsbriller.
Klasse 25: Trøyer for sport; sportstrøyer og sportsbukser; sportsjakker; sports sokker; sportsklær; sportsbukser; sportsvester; sportsundertøy-overdeler; toppluer; pannebånd.
Klasse 28: Sportsartikler; sportsartikler og -utstyr; ansiktsmasker for sport.

1. Innledning

Innsigelsen begrunnes med at det kunngjorte merket strider med innsigers tidligere rettighet i henhold til varemerkeloven § 16 bokstav a, egent til å forveksles, § 16 bokstav a, jf. § 4 styrket vern og § 4 annet ledd (velkjent merke, Kodakvern), og at merket er innlevert i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b.

Innsiger er innehaver av følgende internasjonale registreringer som er besluttet gjeldende i Norge:

- Internasjonal registrering nr. 1141206  i klasse 9, 18, 25 og 35

- Internasjonal registrering nr. 1281832  i klasse 3, 9 og 25

- Internasjonal registrering nr. 1039652  i klasse 25



- Internasjonal registrering nr. 1094599

i klasse 3, 4, 9, 14, 18 og 25

Innsigelsen er basert på disse.

Det nedlegges påstand om at beslutningen om å registrere varemerke nr. 316419, merket



oppheves i sin helhet.



2. Innehavers merke **er velkjent i Norge og nyter Kodakvern, jf. varemerkeloven § 4, annet ledd**

Innsiger er innehaver av det velkjente motemerket MONCLER. Merket MONCLER er et velkjent merke for luksus motevarer som klær, sko og vesker og er særlig kjent for sine ytterplagg og skiklær.

Merket MONCLER brukes som et kombinertmerke som finnes på alle innsigers varer. Merket brukes i noen ulike farger, men fortrinnsvis i fargene rød og blå. Under er to eksempler på hvordan varemerket er brukt i Norge både med og uten MONCLER

<https://www.moncler.com/en-no/men/ready-to-wear/polos-and-t-shirts/maxi-logo-t-shirt-melange-medium-grey-G20918C000548390T987.html>



<https://fernerjacobsen.no/berretto-g20913b00029-752-bla.html>



Det kombinerte merket og figuren er godt kjent i Norge ettersom innsiger over lang tid har vært konsekvent i bruken av hanen i en bjelleformet figur, og med rød og blå som hovedfarger.

Merket MONCLER har vært i salg i Norge over mange år. Vi vedlegger en oversikt som viser utsalgssteder i Norge. Denne listen viser at merket selges i fysiske butikker over hele Norge. I tillegg selges varene også over nett, for eksempel på miinto.no og innsigers hjemmeside moncler.com.

Bilag 2: Oversikt over utsalgssteder

Vi vil også vedlegge et utdrag av innsigers kataloger i perioden 2008 – 2020 som viser bruken av varemerket på en lang rekke varer. Dette er en stor katalog, og disse vil derfor sendes Patentstyret i en separat epost.

Vi vedlegger også omtale fra norske motemagasiner fra 2020-2021 der Moncler er hyppig omtalt. Dette er eksempler på omtale i noen av de største norske motemagasiner som Elle, Cosume og KK.

Bilag 3: Omtale fra norske motemagasiner

Det er også ved eksempler på omtale av innsigers velkjente varemerke på nett fra Nettavisen og Klikk.no

Bilag 4: Omtale fra Nettavisen der Moncler omtales som «ikonisk»

Bilag 5: Omtale fra Klikk.no – Moe for menn med svømmeren Lavrans Solli

Som et velkjent luksusmerke er Moncler også et merke som blir piratkopiert, og å håndheve rettighetene til varemerket er derfor av særlig stor viktighet for innsiger. Vi vedlegger en artikkel fra Nettavisen som omtaler et stort beslag av piratkopierte varer. At slike piratkopier eksisterer p

det norske markedet viser at Moncler er et kjent varemerke med et viktig marked i Norge, og at norske aviser skriver om merket som et varemerke norske forbrukere er godt kjent med sammen med de øvrige velkjente merkene som er listet opp.

Bilag 6: Artikkel fra Nettavisen

Vi vedlegger også en artikkel fra www.vogue.com der MONCLER er på 5. plass over de motemerkene i verden som har flest søk på søkemotoren Google i 2021 (artikkelen er fra mai).

Bilag 7: Artikkel fra www.vogue.com – The Most-Searched Brands of 2021

Til sist vedlegger vi også en rekke fakturaer fra selskapet Industries S.P.A. for salg av varer under kjennetegnet Moncler til Norge. Industries S.P.A. opererer under lisens fra innsiger og vi vedlegger en erklæring som viser dette.

Bilag 8: Erklæring fra Industries S.P.A

Bilag 9: Fakturaer 2016

Bilag 10: Fakturaer 2017

Bilag 11: Fakturaer 2018

Bilag 12: Fakturaer 2019

Bilag 13: Fakturaer 2020

Bilag 14: Fakturaer 2021

Fakturaene viser et betydelig salg til en norsk forhandler over flere år.



Ut fra det vi har vist til over er det helt klart at merket er velkjent i Norge. Merket brukes både som et kombinert merke, men også uten teksten MONCLER på en måte som gjør at hanen plassert inne i en «bjelleform» og særlig fargene blå og rød er velkjent i Norge, og skal dermed nyte det ekstra varemerkerettslige vern for slike innarbeidede rettigheter.

3. Eget til å forveksles med innsigers merker av bedre prioritet, jf. varemerkeloven § 16 første ledd, bokstav a

For at et merke skal kunne nektes under henvisning til et varemerke av bedre prioritet, må det foreligge varelikhet og kjennetegnslikhet. De to elementene kan ikke vurderes separat. I stedet må det foretas en helhetsvurdering hvor både vareslags- og kjennetegnslikheten spiller inn, jf. Høyesteretts dom i Rt-1998-1988, side 1991 (COSMICA) og Patentstyrets Annen avdelings avgjørelse nr. 6747 (CONDIS), samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C- 251/95 Sabel v. Puma og C-39/97 Canon v. Metro-Goldwyn- Mayer.

Det avgjørende i denne saken vil være hvorvidt det foreligger tilstrekkelig merkelikhet til at den alminnelige gjennomsnittsfbruker kan komme til å ta feil av de to merkene (direkte forveksling) eller anta at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de motholdte merkene og det søkte

merket (indirekte forveksling), jf. Rt-2008-1268 SØTT + SALT, samt ovenfor nevnte EU-domstol avgjørelsene, Sabèl/Puma og Canon/Metro-Goldwyn-Mayer.

Innsigelsen er basert på 4 av innsigers tidligere varemerker i Norge der figuren med en hane og «bjelleformen» er klart fremtredende. Vi vil også fremheve at tre av merkene er beskyttet i fargene svar/hvitt og således nyter vern for alle farger. Det siste merket er beskyttet i fargene blå og rød.

Et varemerke må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforsbruker normalt vil oppfatte merket som helhet. Gjennomsnittsforsbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Hun vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler hver for seg, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P, Shaker, og hun må normalt stole på det ufullstendige bilde av merkene som hun har i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-342/97 Lloyd. Det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere, alt etter hvilke kategorier av varer det er snakk om og hvorledes de omsettes. Omsetningskretsen her vil være både profesjonelle (innkjøpere) og den private bruker. For varene i klasse 9, 25 og 28 som søkers merke omfatter vil gjennomsnittsforsbrukeren ha en normal grad av merkebevissthet.

Vareslagslikhet

Søkers merke nr. 316419 omfatter følgende varefortegnelse:

- Klasse 9: Sportsbriller.
 Klasse 25: Trøyer for sport; sportstrøyer og sportsbukser; sportsjakker; sportssokker; sportsskaller; sportsbukser; sportsvester; sportsundertøy-overdeler; toppluer; pannebånd.
 Klasse 28: Sportsartikler; sportsartikler og -utstyr; ansiktsmasker for sport.

Alle de merkene innsiger har basert innsigelsen på er beskyttet for klær i klasse 25, slik at det foreligger identitet mellom søkers varer i klasse 25 og søkers varer i samme klasse.

Innsigers merke nr. 1094599, 1281832 og 1141206 omfatter også varene «sportsbriller», slik at det også foreligger identitet mellom disse varene.

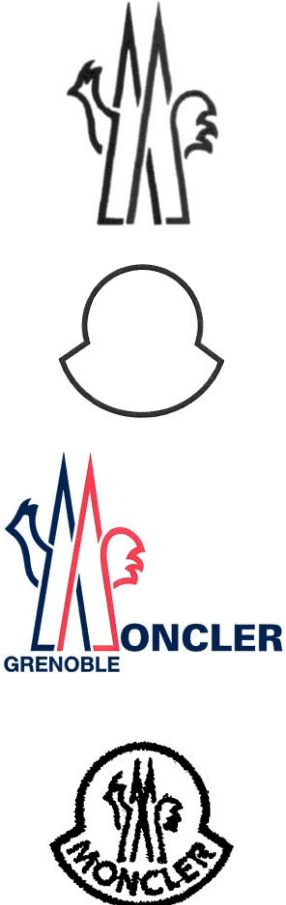
Samtlige av innsigers registreringer er beskyttet for klær, fottøy og hodeplagg som er likeartet med søkers varer i klasse 28. Vi viser til treff på denne likeartetheten på EUIPO sin side «Similarity» som er en database over varer og tjenester som er ansett likeartet.

Term 1	Similarity	Class 2	Term 2
Sports equipment	Similar	25	Footwear
28 Gymnastic and sporting articles	Low similar	25	Headgear
28 Gymnastic and sporting articles	Low similar	25	Clothing
28 Sporting articles and equipment	Low similar	25	Headgear
28 Sporting articles and equipment	Low similar	25	Sportswear

Kjennetegnslikhet

Det foreligger som vist over identitet mellom søkers varer i klasse 9 og 25 og vareslagslikhet i klasse 28. Det tilsier at det skal foretas en nokså streng vurdering av kjennetegnslikheten, i den forstand at det må kreves en klar avstand mellom merkene.

Det er følgende merker som skal sammenlignes:

Søkers merke:	Innsigers eldre registreringer
	

Søker har i merket benyttet seg av flere elementer som er karakteristiske for innsiger. For det første består likheten i figuren av en hane sett fra siden. Hanen er i alle merkene delt opp i tre deler, der den første delen er hodet og halsen til hanen med nebb og fjær opp fra hodet, en midtdel og en hale med tre fjær. Vinkelen på hanen og de ulike elementene i hanen som er beskyttet gjennom innsigers tidligere registreringer gjenfinnes i sin helhet i det søkte merket.

Videre har søker også benyttet en tilnærmet identisk bjelleformet figur som innsigers merke er beskyttet for, og på samme måte som i innsigers merker er hanen plassert inne i denne bjelleformen.

Til sist har søker også benyttet de samme fargene som i innsigers tidligere registrering der hodet til hanen er i blått og halen er i rødt. Dette er også slik innsiger i stor grad benytter merket, noe vi vil komme tilbake til under. Innsigers øvrige merker har vern for alle farger.

Likhetene som beskrevet over medfører at det foreligger en stor fare for forveksling mellom det søkte merket og innsigers tidligere registreringer. De ulikhetene som foreligger mellom merkene, retningen på hanen og bjellen og tillegget av elementet LES ARCS 1968 er ikke tilstrekkelig til å oppveie for den lange rekken av likheter mellom merkene, og som vil føre til at gjennomsnittsforsbrukeren vil komme til å forveksle merkene i en kjøpsituasjon.

Helhetsvurdering

Det foreligger identitet mellom varene i klasse 9 og 25 og likhet med varene i klasse 28. Søkers merke er egnet til å forveksles med innsigers tidligere registreringer da merkene inneholder de samme elementene og fargene slik at gjennomsnittsforsbrukeren med en normal grad av merkebevissthet vil komme til å ta feil av merkene eller tro at samme kommersielle aktør står bak. Det vil derfor foreligge både en direkte og en indirekte forveksling her, slik at kravet til varemerkeloven § 16 bokstav a, anses oppfylt.

4. Velkjent merke - Kodakvern, jf. varemerkeloven § 4, annet ledd, risiko for assosiasjon og skade på det velkjente merkets særpreg og anseelse (goodwill) jf. varemerkeloven § 16 første ledd litra a



Som redegjort for over under punkt 2 er innsigers varemerke
varemerkeloven § 4, annet ledd, jf. § 3.

velkjent i Norge, jf.

Bruk eller registrering av det kunngjorte merket til søker vil innebære en urimelig utnyttelse og kunne skade det kjente merkets særpreg og anseelse (goodwill).

Vi er av den oppfatning at det foreligger likartethet mellom merkene, og dermed er det helt klart at det kunngjorte merket til søker både ligner på og gir assosiasjoner til innsigers velkjente varemerker, jf. varemerkeloven § 4 annet ledd.

Det presiseres at det rettslige vernet i henhold til varemerkeloven § 4 annet ledd ikke er begrenset til forvekselbare merker, om Patentstyret ikke skulle komme til at merkene ikke er forvekselbare. Det vises til Lassen/Stenvik, Oversikt over norsk varemerkerett, begynner på side 363: *Vernet for slike merker gjelder altså uansett om bruken gjelder varer eller tjenester av «samme eller lignende slag», og dermed stilles naturlig nok heller intet krav om risiko for forveksling. Som hovedvilkår for beskyttelse er i stedet oppstilt at det foreligger urimelig utnyttelse, eller at det kan oppstå skade på det velkjente varemerkets særpreg eller anseelse. Et eksempel på en situasjon hvor den vanlige regelen om forveksling (§ 4 første ledd bokstav b) ikke strekker til, men hvor regelen i § 4 annet ledd kan komme innehaveren av det velkjente varemerket til hjelp, er den hvor likheten ikke er sterk nok til at omsetningskretsen vil blande sammen kjennetegnene eller deres innehavere (risiko for direkte eller indirekte forveksling), men likevel såpass fremtredende at den gjennomsnittsforbruker som møter det yngre merket vil fremkalle det eldre, velkjente varemerke i sin erindring (risiko for assosiering). Slik assosiering kan bety at det yngre merket trekker urimelige veksler på det eldre merkets berømtethet («free - riding»), samtidig som det kan føre til at det berømte merket utsettes for slitasje, og over tid får svekket sin blikkfangeffekt, eller til at negative forestillinger blir forbundet med det.*

De figurative elementene i innsigers tidligere merker bestående av hanen i profil, bjellefiguren og at innsiger merke i hovedsak brukes i fargene rød og blå er svært kjent i markedet. Når søker benytter de samme elementene slik det er gjort i det søkte merket vil bruk av det søkte merket både medføre en skade på og en urimelig utnyttelse av den goodwill som er knyttet til innsigers varemerke i Norge.

Omsetningskretsen for varer i klasse 9, 25 og 28 har en høy grad av merkeloyalitet. Innsiger har investert store summer i sitt varemerke og opparbeidet dette som et velkjent merke i Norge. Merket har i Norge assosiasjoner til luksus og kvalitet, særlig innen segmentet vinterklær, sportsklær og briller.

Ved å benytte de samme figurative elementer som innsiger har beskyttet merket for – og de samme fargene vil søker kunne dra nytte av de investeringer og den goodwill som er knyttet til innsigers merke uten å selv måtte foreta de samme investeringer. Dette er essensen i urimelig utnyttelse.

Det er også helt klart at bruken av søkers merke vil skade de eldre merkenes anseelse og kjennetegns kraft (blikkfangereffekt). Og som Patentstyret Annen avdeling uttalte i Red Bull vs Red Carabao (avgjørelse nr. 7628). *«Skade i form av utvanning eller på annen måte kan riktignok ikke antas å ville skje alene av den grunn at det eldre merket er velkjent. Men jo mer kjent det er, og jo nærmere vareslagene ligger hverandre, desto lettere vil det eldre merket bli utsatt for skade. I dette tilfellet står vi som nevnt overfor et berømt verdensmerke, som lett vil bli utsatt for skade om lignende merker tas i bruk av konkurrenter».* I denne saken gjaldt det et produkt som faktisk på det tidspunktet ikke var i salg i Norge, mens i nærværende sak, så er merket både velkjent og har vært i salg i Norge i flere tiår.

Det kan heller ikke være noen legitim grunn til at søker må utforme merket akkurat med denne figuren plassert i en bjelleform. For de aktuelle varene i klasse 9, 25 og 28 er det en stor grad av frihet med hensyn til utseendet til et kjennetegn. Det foreligger nærmest ingen begrensninger på hvordan slike varemerker kan utformes, og innsiger kan ikke se noen legitim grunn for søker til å

legge seg så tett opp til innsigers velkjente varemerke for et merke som i tillegg er søkt for de varer som er kjernen av de varer som innsiger er velkjent over hele verden for å produsere.

5. Registrering nr. 316419 er søkt i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b

Som redegjort for over er søkers merke svært likt med innsigers tidligere velkjente varemerke. Merket er også søkt for varer som i stor grad omfatter innsigers kjernevirksomhet, og benytter de samme fargene som innsiger også benytter på sitt varemerke.

I tillegg har søker tatt navnet LES ARCS fra en alpeby i Frankrike. Navnet MONCLER er fra forkortelsen Monestier-de-Clermont, også en alpeby i Frankrike. Begge byene ligger nære grensen til Italia.

Vi er av den oppfatning at disse likhetene ikke kan være tilfeldig, men et bevisst forsøk fra søker på å utnytte den posisjonen innsigers varemerke har i Norge på en slik måte at søknaden må anses å være innlevert i strid med god forretningsskikk. jf. varemerkeloven § 16 bokstav b. Søker forsøker på urettmessig vis å dra nytte av innsigers innsats og rennomé på markedet.

6. Konklusjon

På bakgrunn av drøftelsen over ber vi Patentstyret om å oppheve registrering nr. 316419 jf. varemerkeloven § 29 første ledd.

Vennlig hilsen
Turid Oma