

Vår ref.: OP 2024/00131
Registreringsnr.: 329715
Søknadsnr.: 202112570
Varemerke: VB
Innehaver: VENDELA KIRSEBOM
Innehavers fullmektig: Advokatfirmaet Glittertind AS
Innsiger: Victoria Beckham Limited
Innsigers fullmektig: ZACCO NORWAY AS

Patentstyrets avgjørelse av 21. oktober 2025 – innsigelse

Patentstyret har truffet følgende:

AVGJØRELSE¹

Vendela Kirsebom, Oslo, søkte 24. september 2021 om registrering av sitt kombinerte merke



Merket ble registrert 12. desember 2023 med registreringsnummer 329715, og registreringen ble kunngjort i Norsk varemerketidende 18. desember 2023 med følgende varefortegnelse:

Klasse 3	Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymearer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; parfymearer, eteriske oljer, kosmetikk og hårvann, herunder herre- og dameparfyme samt eau de Cologne; produkter til personlig pleie, herunder etterbarberingsvann gelé, etterbarberingsvann krem, deodorant, kunstige negler, oppstrammende produkter for huden, badeperler, badeolje, badesalt, kroppsglitter, kroppsspray, kroppsolje, kroppsskrubb, kroppsvask, skumbad, kroppskrem, neglebåndskrem, øyekrem, fotkrem, håndkrem, deodorant, eteriske oljer til egenpleie, skrubbkrem for huden, øyegelé, øyensminke, kosmetikkblyanter, øyemasker, øyenskygge, ansikts highlighter, ansiktsmaske, ansiktsspray, ansiktsskrubb, ikke-
----------	--

medisinsk fotbad, ansiktsfarge, underlagskrem, duftende kroppsspray, balsam, hårfarge, hårglitter, hår highlighter, hårmaskara, hårpomade, hårrens, hårfjerningskrem, hår shampo, hårspray, hår glatter, hår styling gelé, hår styling mousse, kroppskrem, bodylotion, fot lotion, hånd lotion, leppebalsam, lipgloss, lipliner, lebestift, kroppssminke, ansiktssminke, sminkefjerner, maskara, massasje krem, massasje lotion, massasje olje, neglelakk, neglelakkfjerner, neglesjabloner, ikke-medisinsk dekkstift, ikke-medisinsk rens for ansikt, ikke-medisinsk fotspray, ikke-medisinsk massasje salve, fettfjernende trekkpapir for huden, parfyme, kroppspudder, ansiktspudder, fotpudder, pimpstein, saltskrubb til huden, barberingskrem, barberingsgelé, dusjkrem, dusjgelé, brunkrem, kroppssåpe, ansiktssåpe, håndsåpe, sunblock til kroppen, sunblock til ansiktet, solkrem til kroppen, solkrem til ansiktet, selvbruningskrem til kroppen, selvbruningskrem til ansiktet, førsolkrem til ansiktet, førsolkrem til kroppen, aftersun til kroppen, aftersun til ansikt samt talkum pudder.

- | | |
|-----------|---|
| Klasse 35 | Online detaljhandelstjenester for kosmetikk og skjønnhetsprodukter; detaljhandel med abonnementspakker med kosmetikk. |
| Klasse 44 | Skjønnhetspleie; skjønnhetspleietjenester; rådgivning innen kosmetikk. |

Advokatfirmaet Glittertind AS, Oslo, er innehavers fullmektig.

I innsigelsesperioden kom det inn innsigelse fra Victoria Beckham Limited, London, Storbritannia, med Zacco Norway AS, Oslo, som fullmektig. Innsigelsen er begrunnet med at bruk av merket ville krenke en annens rett, fordi det er egnet til å forveksles med innsigers eldre internasjonale registrering, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.

Gjengivelse av innsigers rettigheter:

Innsigers internasjonale registrering nr. 1511720, det kombinerte merket VB, har følgende utforming og er gitt virkning med følgende varefortegnelse:



- | | |
|----------|---|
| Klasse 3 | Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery and perfumes; essential oils; cosmetics; hair lotions; dentifrices; eau de |
|----------|---|

cologne; cologne; eau de toilette; scents; after sun products; pre-shave and after-shave lotions, balm, cologne, creams, gels, milk, moisturising cream and preparations; after-shave and after-shaving preparations; articles for hair care; body care products and preparations; preparations for the hair and body; hand lotions and other lotions (toilet waters); anti-perspirants; deodorants; fragranced anti-perspirants; fragranced deodorants; hair care, colouring and styling preparations and products; hair conditioners and other hair care cosmetics; shaving lotions; hair dyes and other cosmetics; car polish and shampoos; non-medicated creams and lotions; styling gels, lotions, mousse and sprays; fragranced skin care products and preparations; fragranced body care products and preparations; fragranced facial moisturizer; fragranced face care products and preparations; shaving cream; shaving gel; shaving foam; pre and post-shave balm; pre and post-shave gel; non-fragranced cleanser; facial moisturizers; blemish control products and preparations; non-fragranced pre- and post-shave and shaving products and preparations; rejuvenating moisturizer; lip tints; lipsticks; eyeshadows; cosmetic compacts containing eyeshadow; bronzers; eye liners; eye definers; make-up; compacts containing make-up; mascara; concealers; blushers; foundations; lip-gloss; moisturizers; exfoliating waxes; exfoliating treatments; anti-wrinkle creams; skin firming creams; skin cleansers; skin toning creams; hand creams; cuticle cream; cuticle conditioners; nail creams; nail softeners; nail hardeners; body wash; body scrubs; body gels; body emulsions; body masks; facial scrubs; shower gels; fake tan treatments; self-tanning treatments; cosmetic anti-spot treatments; cosmetic anti-blemish treatments; cosmetic acne treatments; cosmetic age retardant gel and lotions; cosmetic anti-aging creams; aromatherapy oils; baby oil; bathing lotions; beauty creams; beauty lotions; beauty gels; beauty masks; beauty milks; beauty serums; exfoliant creams; facial cleansers; facial concealers; facial masks; facial washes; hair bleach; hair decolorants; skin emollients; hand lotions; toilet waters; hair dye; non-medicated skin creams and lotions; hair styling gels; hair styling lotions; hair styling mousse; talc.

Klasse 9 Apparatus for recording, transmitting or reproduction of sound, music, images, data and videos, other than those featuring music, musical recordings and musical performances; sound, music, image, data and video recordings, other than those featuring music, musical recordings and musical performances; pre-recorded audio and/or video media, CDs, CDRs, DVDs, DVDRs, DATs, DACs, HD discs, 3D discs, mini-discs, records, tapes, cassettes, discs and flash drives, other than those featuring music, musical recordings and musical performances; downloadable audio, image, data and video files provided from the Internet, other than those featuring music, musical recordings and musical performances; mouse mats; downloadable digital music or sound files provided from the Internet, other than those featuring music, musical recordings and musical performances; refrigerator magnets; downloadable electronic media, other than those featuring music, musical recordings and musical performances; publications downloaded in electronic form from the Internet, other than those featuring music, musical recordings and musical performances; downloadable electronic publications provided from databases or the Internet, other than those featuring music, musical recordings and musical performances; e-books, other than those featuring music, musical recordings and musical performances; audio books

on CD, mini-disc, record, cassette or disc, other than those featuring music, musical recordings and musical performances; printed matter in electronic form, other than those featuring music, musical recordings and musical performances; on-line publications, magazines, periodicals and newspapers, other than those featuring music, musical recordings and musical performances; text, audio and/or visual images and data transmitted by electrical or electronic means, other than those featuring music, musical recordings and musical performances; photographs and stills in electronic form; sunglasses; eyewear; application software for mobile devices, tablet computers and smartphones, other than those featuring music, musical recordings and musical performances; mobile phones; cell phones; smartphones; electronic handheld units for the wireless transmission of data and/or voice signals; parts and accessories for electronic handheld units for the wireless transmission of data and/or voice signals namely batteries, battery doors, car kits, chargers and charging pods, headsets, adapters and computer cables; computers; wearable computers; wearable computer peripherals; mobile electronic telecommunication devices; mobile electronic computer devices; mobile electronic telecommunication devices being fashion items; mobile electronic computer devices being fashion items; mobile electronic telecommunication devices being fashion accessories; mobile electronic computer devices being fashion accessories; mobile electronic telecommunication devices being clothing, footwear and headgear; mobile electronic computer devices being clothing, footwear and headgear; mobile electronic telecommunication devices being jewellery; mobile electronic computer devices being jewellery; mobile electronic devices being eyewear; wearable electronic telecommunication devices; wearable electronic computer devices; wearable computing devices; portable media players; portable computers; tablet computers; wireless headsets for mobile phones and tablet computers; leather cases for mobile phones, smart phones and tablet computers; flip covers for mobile phones, smart phones and tablet computers; screen protective films for mobile phones, smart phones and tablet computers; wearable digital electronic devices in the form of a wristwatch, band or bangle for use with smart phones, tablet computers and portable computers; smartwatches; activity trackers; fitness trackers; virtual reality headsets; augmented reality headsets; headphones; wireless headphones; interactive DVD games and quizzes (software), other than those featuring or relating to music, musical recordings and musical performances; interactive CD games and quizzes (software), other than those featuring or relating to music, musical recordings and musical performances; computer games, software and programs, other than those featuring or relating to music, musical recordings and musical performances; optical discs, ROM cards, ROM cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and electronic storage media recorded with programs and software for consumer video game apparatus, other than those featuring or relating to music, musical recordings and musical performances; writing instruments for use with touch screen displays, namely, stylus; downloadable computer game programs and software, other than those featuring or relating to music, musical recordings and musical performances; downloadable electronic publications, namely, game instruction booklets, other than those featuring or relating to music, musical recordings and musical performances; parts, fittings and accessories for the aforesaid goods.

- Klasse 14 Jewellery; chronometric and horological instruments; watches; clocks; keyrings; parts, fittings and accessories for the aforesaid goods.
- Klasse 18 Leather and imitations of leather; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; all-purpose sports bags; all purpose athletic bags; all-purpose carrying bags; animal leashes; athletic bags; attaché cases; baby backpacks; baby carriers worn on the body; backpacks; rucksacks; bags and holdalls for sports clothing; beach bags; beach umbrellas; belt bags; hip bags; book bags; briefcases; bum bags; business card cases; card wallets; carryalls; cases for keys; clutch bags; clutch purses; coin holders and purses; cosmetic bags sold empty; cosmetic cases sold empty; courier bags; credit card cases and holders; drawstring bags and pouches; duffel bags; evening bags; fashion handbags; flight bags; garment bags for travel; golf umbrellas; gym bags; handbags; holdalls; key bags; key cases; key wallets; kit bags; knapsacks; luggage; luggage tags; luggage labels; make-up bags sold empty; overnight bags, cases and suitcases; purses; school bags; school book bags; school satchels; shoe bags for travel; shaving bags sold empty; shoulder bags; souvenir bags; sport and sports bags; suitcases; ticket pouches; toiletry bags and toiletry cases sold empty; tote bags; travel baggage, bags and cases; vanity cases sold empty; wallets; wash bags for carrying toiletries; wheeled bags; parts, fittings and accessories for the aforesaid goods.
- Klasse 21 Combs; brushes (except paint brushes); hair brushes; exfoliating brushes; exfoliating mitts; exfoliating pads; lip brushes; mascara brushes; cosmetic brushes; cosmetics brushes; nail brushes; make-up brushes; eyelash brushes; eyebrow brushes; eyelash combs; eyebrow combs; eyeliner brushes; hair tinting brushes; skin cleansing brushes; electrically-heated hair brushes; hot air hair brushes; electric rotating hair brushes; brushes for personal hygiene; electric combs; hair combs; bath sponges and loofah sponges; beverage ware, namely, drinking glasses, shot glasses, tumblers, and beverage bottles, namely, vacuum bottles, drinking bottles for sports, water bottles and aluminium water bottles; mugs; coffee mugs, tea cups; cups; electric toothbrushes; eyelash formers, namely, eyelash separators; fitted vanity cases; incense burners; lunch boxes; make-up removing appliances; manual toothbrushes; non-metal piggy banks; shaving brushes; soap boxes, dishes, containers, dispensers and holders; toothbrushes; toothbrush cases and holders; air fragrancing apparatus; applicator sticks for applying make-up; applicators for cosmetics; fitted cosmetic bags; cosmetic powder compacts; cosmetic spatulas; cosmetic sponges; cosmetic utensils; eye make-up applicators; facial sponges for applying make-up; make-up sponges; empty perfume bottles and empty perfume sprayers; plastic storage containers; earthenware; bath sponges and loofah sponges; bottle openers; bowls; cake domes, cake molds, cake pans, cake plates, cake rests, cake rings, cake servers, cake stands and cake tins; candle holders; figures and figurines of china, crystal, earthenware, glass, porcelain, ceramic and terra cotta; china ornaments; commemorative plates; cookie jars; cookware; dental floss; dinnerware; dishes; drinking cups, flasks, glasses and straws; egg cups; flasks; flower vases and flower pots; fragrance oil burners; holders for flowers and plants; ice buckets; ice

cream scoops; ice cube molds; incense burners; jugs; lunch boxes; paper and plastic cups; paper and plastic plates; piggy banks; sandwich boxes.

- Klasse 24 Textiles; bed and table covers; baby bedding, namely, swaddling blankets, crib bumpers, fitted crib sheets, crib skirts and crib blankets; baby blankets; banners and flags of textiles; bath sheets; bath towels; beach towels; wall hangings of textile; bed sheets; bed spreads; bed throws; blankets for outdoor use; cloth and fabric banners; bunting and flags; cloth pennants; face towels; fitted bed sheets; flannels; flat bed sheets; hand towels; handkerchiefs; hooded towels; household linen; bath towels; pillow cases; pillow covers; quilt covers; tea towels; throws; travelling rugs and blankets; washing gloves; washing mitts; wash cloths; textiles for making articles of clothing; travellers' rugs; shower curtains; bedding; bed linen; pillow cases; sheets; duvets; duvet covers; bed spreads; blankets; quilts; table linen; table cloths; napkins; place mats and coasters; curtains; drapes; blinds made of fabric; cushion covers; furniture covers; furnishing fabrics; bath linen; towels; face cloths.
- Klasse 25 Clothing; footwear; headgear; parts, fittings and accessories for the aforesaid.
- Klasse 35 The bringing together, for the benefit of others, of a variety of fragrances, perfumes, cosmetics, make-up, eyewear, sunglasses, apparatus for recording, transmitting or reproduction of sound, music, images, data and videos, other than those featuring music, musical recordings and musical performances, sound, music, image, data and video recordings, other than those featuring music, musical recordings and musical performances, downloadable electronic sound and video files, other than those featuring music, musical recordings and musical performances, computer software, other than those featuring music, musical recordings and musical performances, video games, other than those featuring music, musical recordings and musical performances, wearable technology, smartphones, mobile phones, computers, textiles, computer games, software and programs, clothing, footwear, headgear, jewellery, watches, bags, wallets, purses, vanity cases, umbrellas and fashion accessories, combs, brushes (except paint brushes), bath sponges and loofah sponges, beverage ware, mugs, cups, lunch boxes, make-up removing appliances, toothbrushes, applicator sticks for applying make-up, applicators for cosmetics, fitted cosmetic bags, cosmetic powder compacts, cosmetic spatulas, cosmetic sponges, cosmetic utensils, eye make-up applicators, empty perfume bottles and empty perfume sprayers, plastic storage containers, flower vases and flower pots, and fragrance oil burners, allowing customers to conveniently view and purchase those goods; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, enabling customers to conveniently view and purchase those goods from a clothing and clothing accessories catalogue by mail order or by means of telecommunications; shop retail services connected with fragrances, perfumes, cosmetics, make-up, eyewear, sunglasses, apparatus for recording, transmitting or reproduction of sound, music, images, data and videos, other than those featuring music, musical recordings and musical performances, sound, music, image, data and video recordings, other than those featuring music, musical recordings and musical performances, downloadable electronic sound and video files,

other than those featuring music, musical recordings and musical performances, computer software, other than those featuring music, musical recordings and musical performances, video games, other than those featuring music, musical recordings and musical performances, wearable technology, smartphones, mobile phones, computers, textiles and textile goods, computer games, software and programs, clothing, footwear, headgear, jewellery, watches, bags, wallets, purses, vanity cases, umbrellas and fashion accessories, combs, brushes (except paint brushes), bath sponges and loofah sponges, beverage ware, mugs, cups, lunch boxes, make-up removing appliances, toothbrushes, applicator sticks for applying make-up, applicators for cosmetics, fitted cosmetic bags, cosmetic powder compacts, cosmetic spatulas, cosmetic sponges, cosmetic utensils, eye make-up applicators, empty perfume bottles and empty perfume sprayers, plastic storage containers, flower vases and flower pots, and fragrance oil burners; mail order retail services connected with fragrances, perfumes, cosmetics, make-up, eyewear, sunglasses, apparatus for recording, transmitting or reproduction of sound, music, images, data and videos, other than those featuring music, musical recordings and musical performances, sound, music, image, data and video recordings, other than those featuring music, musical recordings and musical performances, downloadable electronic sound and video files, other than those featuring music, musical recordings and musical performances, computer software, other than those featuring music, musical recordings and musical performances, video games, other than those featuring music, musical recordings and musical performances, wearable technology, smartphones, mobile phones, computers, textiles and textile goods, computer games, software and programs, clothing, footwear, headgear, jewellery, watches, bags, wallets, purses, vanity cases, umbrellas and fashion accessories, combs, brushes (except paint brushes), bath sponges and loofah sponges, beverage ware, mugs, cups, lunch boxes, make-up removing appliances, toothbrushes, applicator sticks for applying make-up, applicators for cosmetics, fitted cosmetic bags, cosmetic powder compacts, cosmetic spatulas, cosmetic sponges, cosmetic utensils, eye make-up applicators, empty perfume bottles and empty perfume sprayers, plastic storage containers, flower vases and flower pots, and fragrance oil burners; electronic shopping retail services connected with fragrances, perfumes, cosmetics, make-up, eyewear, sunglasses, apparatus for recording, transmitting or reproduction of sound, music, images, data and videos, other than those featuring music, musical recordings and musical performances, sound, music, image, data and video recordings, other than those featuring music, musical recordings and musical performances, downloadable electronic sound and video files, other than those featuring music, musical recordings and musical performances, computer software, other than those featuring music, musical recordings and musical performances, video games, other than those featuring music, musical recordings and musical performances, wearable technology, smartphones, mobile phones, computers, textiles, computer games, software and programs, clothing, footwear, headgear, jewellery, watches, bags, wallets, purses, vanity cases, umbrellas and fashion accessories, combs, brushes (except paint brushes), bath sponges and loofah sponges, beverage ware, mugs, cups, lunch boxes, make-up removing appliances, toothbrushes, applicator sticks for applying make-up, applicators for cosmetics, fitted

cosmetic bags, cosmetic powder compacts, cosmetic spatulas, cosmetic sponges, cosmetic utensils, eye make-up applicators, empty perfume bottles and empty perfume sprayers, plastic storage containers, flower vases and flower pots, and fragrance oil burners; retail clothing shop services; retail services connected with the sale of clothing; retail services connected with the sale of footwear; retail services connected with the sale of headgear; information, advisory and consultancy services in relation to the aforesaid services.

Innsigelsen er også begrunnet med at bruk av merket ville krenke en annens rett, fordi bruken av merket vil medføre en urimelig utnyttelse av og skade på, innsigers velkjente kombinerte merke, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 andre ledd.

Når det gjelder partenes anførsler, viser vi til sakens dokumenter.

Patentstyrets vurderinger:

Varemerkeloven § 4 andre ledd

For at et merke skal ha krav på vern etter varemerkeloven § 4 andre ledd, må det aktuelle merket være «velkjent» her i riket. Videre må det yngste merket være identisk med eller ligne det velkjente merket. Et merke som er velkjent anses krenket hvis bruk av det yngste merket ville uten rimelig grunn medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente merkets særpreg eller anseelse. Vilkårene i bestemmelsen er kumulative.

Velkjent merke

Spørsmålet om når et varemerke er «velkjent», ble vurdert av EU-domstolen i sak C-375/97, *General Motors Corporation* (Chevy). Kravet blir ansett oppfylt når varemerket er kjent av en betydelig del av den relevante omsetningskretsen, jf. avsnitt 26. Vernet i denne bestemmelsen er forbeholdt varemerker med en goodwillverdi utenom det vanlige, jf. Patentstyrets annen avdelings avgjørelse nr. 7573, *Nostalgie Istanbul Orient Express*. Denne vurderingen må baseres på konkrete og objektive bevis, ikke antakelser og sannsynlighetsbetraktninger, jf. EU-retten T-105/16, *Philip Morris Brands Sàrl v. EUIPO*, avsnitt 60, T-143/16, *Intesa Sanpaolo SpA v. EUIPO*, avsnitt 23.

Innsigers fullmektig har anført at innsigers kombinerte merke er velkjent i Norge og har innlevert dokumentasjon som skal underbygge påstanden, jf. bilagene 1 – 21.

Patentstyret skal bemerke at dokumentasjonen må vise at bruken av det kombinerte merket må ha medført at merket er velkjent «her i riket». Bruk av varemerket i utlandet kan kun unntaksvis få betydning for vurderingen av om merket er innarbeidet og det må antas å tilhøre sjeldenhetene at slik bruk kan medføre at et merke kan anses som velkjent. I slike eksepsjonelle tilfeller må det sannsynliggjøres at en vesentlig del av omsetningskretsen har blitt eksponert for denne bruken, slik at kjennskapet i utlandet har smittet over på den norske omsetningskretsen, se Annen avdelings sak nr. 7628, *Red Bull*, og KFIRs avgjørelse i sak 2017/111, *EBERRY v. BlackBerry*, avsnitt 20.

Dette medfører at en lansering av produktene i Kina ikke er egnet til å vise kjennskap i den norske omsetningskretsen, se bilag 9. Det er ellers vist til utskrifter fra Instagram, at varene er tilgjengelig på internasjonale nettsider (nettbutikker) og omtale på internasjonale nettsider og i internasjonale magasiner, se bilagene 1 – 5, 7, 10, 13 og 15.

Denne dokumentasjonen har begrenset verdi, da det ikke er dokumentert hvor mange av følgerne på Instagram som er norske, eller hvor mange norske forbrukere som har besøkt de internasjonale nettsidene eller lest omtalen i de internasjonale magasinene. Det faktum at de internasjonale nettbutikkene tilbyr levering til Norge, gir ingen holdepunkter for hvor omfattende markedsføringen og salget har vært ovenfor norske forbrukere. Det må i så fall dokumenteres hvor mange som har besøkt disse nettsidene dokumenteres eller hvor mange salg som er gjennomført på disse nettsidene. Da slik dokumentasjon ikke foreligger, er det ikke sannsynliggjort at en vesentlig del av omsetningskretsen har blitt eksponert for denne bruken.

Det er også vist til at de internasjonale magasinene som har omtalt produktene til innsiger er tilgjengelig for norske forbrukere både fysisk og digitalt, se bilag 6. Det er derimot ikke dokumentert hvor mange norske forbrukere som har kjøpt disse magasinene.

I bilagene 8 og 14 er det vist til omtale av en lansering av innsigers skjønnhetsmerke på nettsidene costume.no og www.elle.no. Det er ikke opplyst hvor mange som har besøkt disse hjemmesidene og vi kan ikke se at initialene VB eller det kombinerte merket er benyttet. Det vises kun til navnet VICTORIA BECKHAM.

Hva gjelder omfanget av bruken i Norge, er det levert inn dokumentasjon som viser salgstall for perioden 1. oktober til 31. desember 2017. I dokumentet fremgår det at det er omsatt varer for 213 000 dollar i regionen «Nordic». Regionen må antas å omfatte Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det er ikke oppgitt hvor stor del av omsetningen som gjelder Norge, og da heller ikke hvor stor markedsandel innsiger har i Norge for denne type produkter.

Det er også levert inn dokumentasjon som viser bruk av det kombinerte merket for solbriller og klær, se bilagene 16 – 20. Vi kan ikke se at det totale salget av briller i 2016 – 2018 på ca. 29, 36 og 11 briller, gir grunnlag for å anta at det kombinerte merket er velkjent for solbriller, se bilag 16. Innsigers fullmektig har ikke oppgitt hvilken markedsandel dette representerer. Vi antar at et så lavt antall solgte solbriller representerer en meget liten markedsandel. Salgstallene som er oppgitt i bilag 17, gjelder hele Skandinavia, og sier dermed lite om hvor stort slaget har vært i Norge. Bilag 18 viser bilder av forskjellige bukser på hjemmesiden us.victoriabeckham.com uten at det kombinerte merket er brukt som kjennetegn, kun navnet VICTORIA BECKHAM. Prisene er oppgitt i dollar og det fremgår på siste side at varene sendes til USA «Shipping: United States». I bilag 19 vises det til en genser med det kombinerte merket som kan ses og kjøpes fra nettbutikken miinto.no. Det er derimot ikke oppgitt hvor mange slike gensere er solgt, eller hvor mange brukere som har besøkt den norske hjemmesiden. I bilag 21 er det vist til en liste over salg av bukser, T-skjorter, gensere med mer, totalt 34 plagg til totalt 8 620 euro. Fullmektigen har ikke kommentert dette vedlegget, og det er ikke angitt hvilket eller hvilke år dette salget har funnet sted. Omfanget antas uansett å være lavt for slike forbruksvarer.

Salgstall og markedsføringsmateriale er uansett kun sekundære bevis, som først og fremst er egnet til å underbygge de direkte bevisene, herunder markedsundersøkelser, jf. EU-retts sak T-411/14, avsnitt 83 og 84, T-798/16, *Hanso Holding AS v. EUIPO*, avsnitt 49, og T-553/12, *Compagnie des bateaux mouches SA v. OHIM*, avsnitt 67 flg. Slike salgstall og markedsføringskostnader har således begrenset betydning, og dette er særlig tilfellet der markedsandelen og de totale markedsføringskostnadene i markedet ikke er oppgitt, jf. EU-domstolens sak C-25/05 P, *Storck v. OHIM*, avsnitt 79 og T-225/17, *Adapta Color SL. V. EUIPO*, avsnitt 109 og 116.

Samlet sett viser dokumentasjonen noe omsetning av innsigers varer i Norge der det kombinerte merket er brukt som varemerke, samt at produktene har blitt markedsført og omtalt i Norge. Det faktum at Victoria Beckham er en kjent person innen skjønnhet- og moteindustrien, medfører ikke at initialene hennes eller det kombinerte merket av denne grunn alene også kan anses som velkjent, se lignende vurdering av KFIR i sak VM 22/00042, *RB v RB*, avsnitt 16 flg. Omfanget av bruken er ikke mulig å fastslå, men må ut fra dokumentasjonen antas å være relativt beskjedent. En del av dokumentasjonen viser dessuten kun omtale av VICTORIA BECKHAM, ikke bokstavene VB eller det kombinerte merket. Da det ikke er innlevert noen markedsundersøkelse eller dokumentasjon som viser markedsandel, gir ikke den innleverte dokumentasjonen noe grunnlag for å fastslå at innsigers kombinerte merke kan anses som velkjent i Norge.

Konklusjon: Det er ikke dokumentert at innsigers kombinerte merke er velkjent, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.

Varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b

Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 4 første ledd.

Ved avgjørelsen av om to kjennetegn er forvekselbare, må det vurderes om omsetningskretsen for de varene eller tjenestene det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere, jf. EU-domstolens avgjørelse C-251/95, *Sabel v. Puma*, avsnitt 16, Høyesteretts avgjørelse Rt. 1999 s. 641, *Superlek*, og Patentstyrets annen avdeling i sakene nr. 6923, *Kea!*, nr. 7092, *Handi*, og nr. 7573, *Nostalgie Istanbul Orient Express*.

Faren for forveksling må vurderes ut fra hvordan en gjennomsnittsfbruker normalt vil oppfatte kjennetegnene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Patentstyret er av den oppfatning at merkene, brukt på de aktuelle varene og tjenestene, vil henvende seg til både profesjonelle aktører og den vanlige sluttbrukeren. Gjennomsnittsfbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, *Gut Springenheide*.

De aktuelle kjennetegnene gjelder de samme eller lignende varer og tjenester.

Det avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen er derfor hvorvidt det foreligger merkelikhet, og eventuelt graden av denne, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.

Innsigers fullmektig anfører at begge merkene domineres av bokstavene «VB». Merkene har nærmest identisk utforming, og det vises til bruk av merkene i praksis.

Patentstyret skal først bemerke at det er merkene slik de er registrert som er avgjørende for vurderingen, ikke slik de fremstår i bruk, se EU-domstolens sak C-131/06 P, *Castellblanch SA v. OHIM*, avsnitt 56 og EU-rettens sak T-363/20, *PAO Moscow Confectionery Factory v. EUIPO*, avsnitt 60.

Merkene som skal vurderes er:



Innehavers merke



Innsigers merke

Innsigers merke består av det typografiske tegnet «omvendt skråstrek» (engelsk: backslash), plassert foran bokstaven B. Merket inneholder ingen tilleggstekst som kunne ha ledet tanken til at denne omvendte skråstreken er ment å representere en bokstav, for eksempel bokstaven V. Vi kan heller ikke se at dokumentasjonen i saken viser at det kombinerte merket er innarbeidet som et merke for VICTORIA BECKHAM, slik at forbrukerne er lært opp til å oppfatte den omvendte skråstreken som bokstaven V. I den grad noen skulle forbinde dette tegnet med en bokstav, så er det flere bokstaver i alfabetet som består av en slik strek, herunder A, N, V, W, og X. Vi legger etter dette til grunn at omsetningskretsen vil oppfatte merket som en kombinasjon av en omvendt skråstrek og bokstaven B.

Innehavers merke vil bli oppfattet som bokstaven V og tallet 3 eller bokstavene V og B. For den delen av omsetningskretsen som vil oppfatte innehavers merke som bokstaven V og tallet 3, vil den visuelle likheten være nærmest fraværende. For den delen av omsetningskretsen som vil oppfatte innehavers merke som bokstavene V og B, vil bokstaven B skape et visst visuelt likhetstrekk. Dette likhetstrekket spiller derimot en begrenset rolle i det visuelle helhetsinntrykket merkene skaper, da bokstaven B i innsigers er tydelig og utformet med en vanlig skrifttype, mens bokstaven B i innehavers merke mangler den loddrette streken og den midtre og øverste delen avsluttes mot bokstaven V. Innehavers merke er til slutt utformet med hvite bokstaver/tall mot en sort sirkulær bakgrunn, mens innsigers omvendte skråstrek og bokstaven B, er sorte mot hvit bakgrunn. Merkene er etter vårt syn visuelt forskjellige.

Det visuelle uttrykket merkene skaper, har også betydning for hvordan merkene vil bli uttalt. Innsigers merke antas å bli uttalt B, da det fremstår som usannsynlig at merket vil bli uttalt «omvendt skråstrek B» eller «backskash B». Innehavers merke vil enten bli uttalt V3 eller VB. Uansett foreligger det en klar fonetisk forskjell mellom uttalen mellom V3 eller VB og B.

Konseptuelt vil innsigers merke bli oppfattet som å inneholde et typografisk tegn og bokstaven B. Innehavers merke vil bli oppfattet som bokstavene V3 eller VB. Ingen av merkene uttrykker noe klart meningsinnhold, som kan påvirke forvekselbarhetsvurderingen.

Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det ikke er noen fare for forveksling. Det er i denne vurderingen lagt avgjørende vekt på at dokumentasjonen i saken ikke gir grunnlag for å anta at innsigers merke vil bli knyttet til navnet VICTORIA BECKHAM, noe som kunne ha ført til at merket kunne blitt oppfattet som bokstavene VB. Dette medfører at merkene er visuelt og fonetisk tilstrekkelig forskjellige til å forhindre at merkene blir forvekslet. Det må til slutt legges til grunn at et varemerke som består av et skrifttegn og én bokstav, vil ha begrenset verneomfang, med mindre det dokumenteres styrket særpreg gjennom bruk. Det er ikke tilfellet i denne saken.

Konklusjon: Det foreligger ingen fare for forveksling, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.

Konklusjon:

Det er ikke dokumentert at innsigers kombinerte merke er velkjent, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.

Det foreligger ingen risiko for forveksling mellom merkene, jf. varemerkeloven § 4 første ledd.

Innsigelsen blir dermed å forkaste, jf. varemerkeloven § 29 andre ledd.

Beslutning:

Registreringen opprettholdes,
jf. varemerkeloven § 29 andre ledd.

Tord Hestenes

1 Avgjørelsen kan skriftlig påklages til Klagenemnda for industrielle rettigheter. Se varemerkeloven §§ 49 og 50. Klagefrist: Klage må være innkommet til Patentstyret innen to måneder etter den dato avgjørelsen ble sendt til klageren. Se varemerkeloven § 50. Vedrørende innlevering og innbetaling, se forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (av dato 1. april 2014).