



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00029
Dato: 29.september 2023

Klager: Kabushiki Kaisha Audio-Technica
Representert ved: AWA Norway AS

Innklaget: Bergans Fritid AS
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Gunhild Giske Skyberg, Amund Brede Svendsen og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 30. november 2022, hvor registrering nr. 319788, med søknadsnummer 202112896, det kombinerte merket BegaMembrane Breathe, ble opprettholdt i sin helhet. Merket ser slik ut:



BegaMembrane Breathe

3 Merket er registrert for følgende varer:

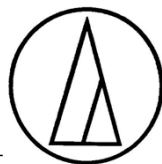
Klasse 18: Bager; bager for sport; garderobeposer for klær [for reiseformål]; golfparaplyer; gymbager; håndvesker; koffertter og reisevesker; lommebøker; nøkkelpunger; paraplyer, parasoller og spaserstokker; reisekoffertter; sekker for fjellklatrere; skolesekker; spaserstokker; tursekk; vandrestaver; ryggsekker; ryggsekker for fjellvandrere; ryggsekker for bæring av spedbarn; lær og lærimitasjoner; punger for sminke, nøkler og andre personlige artikler; reisebagasje i form av vesker, koffertter, bager og sekker; reisebager; små ryggsekker; trillebager; universale sportsbager; utstyrsbager.

Klasse 22: Tau og hyssing; nett; telt og presenninger; markiser av tekstil eller syntetisk materiale; seil; sekker for transport og lagring av materialer [bulkvarer]; materialer til polstring og fyllmaterialer, ikke av papir, papp, gummi eller plast; ubearbeidede, fibrøse tekstilmaterialer og erstatninger for disse.

Klasse 25: Klær; klær for gymnastikk; yttertøy; votter; undertøy; t-skjorter; svetteabsorberende undertøy; svetteabsorberende strømper; svetteabsorberende sokker; strømper; støvler for sport; støvler; sportssko; sportssingleter; sovemaske; solskjerm, hodeplagg; sokker; slips; sko; skjørt; skjortter; skjertif; skistøvler; skinnklær; skihansker; regntøy; pengebelter [bekledningsgjenstand]; parkas; overlær for støvler; leggvarmere; kjoler; kåper; judodrakter; jakker; hodebekledning; hansker [bekledning]; gymnastikksko; gensere;

frakker; fottøy; fotballsko; fiskevester; ermebeskyttere; dresser; caps; bukser; belter [bekledning]; bekledning for syklist; badekåper; badedrakter; badebukser; afterski-støvler; anorakker [parkaser]; armvarmere [klær]; baseballsko; bluser; boblejakker; boblevester; bukseovertrekk; duffelcoat; finlandshetter for skibruk; fjellklatringssko; fjellstøvler; fleeejakker; fleeevester; fotballvester; fottøy for friidrettsutøvere; fottøy for snøbrettkjøring; frakker/kåper laget av bomull; fritidsklær; fritidssko; golfshorts; golfsko; gummivadestøvler; halstørklær; herresokker; hettegensere; høyhalsede gensere; jaktjakker; jaktskjorter; jaktdresser; jaktvester; joggebukser; joggesko; kamouflasjekker; kamouflasjebukser; klær for surfing; klær, ikke for verneklær, med refleks eller selvlysende elementer eller materialer; klær, skotøy, hodeplagg; langt undertøy; overaller [klesplagg]; pologensere; regnbukser; regnfrakker; regnjakker; regn-/vindtøy; sandaler; skibukser; skibukser med seler; skidrakter; skiklær; snekkerbukser; snøbrettbukser; snøbrettstøvler; sports-bh-er; sportsklær; sportsjakker; sportssokker; sportstøy; sportstrøyer; strikkeluer; strikkejakker; svettebånd; svømmedrakter; sykkelshorts; sykkelsko; sykkeltrøyer; tennisklær; termiske klær; tørrdrakter; treningsjakker; treningsklær; ullklær; ullsokker; ullstrømpebukser; vanntette jakker og bukser; våtdrakter for vannsport; vindtette jakker; vindtette klesplagg.

- 4 Saken har sin bakgrunn i en innsigelse fra Kabushiki Kaisha Audio-Technica, jf. varemerkeloven § 26. Innsigelsen er begrunnet med at bruk av merket vil krenke en annens rett, fordi det er egnet til å forveksles med innsigers eldre registrering nr. 95452 og tre internasjonale registreringer nr. 1332381, 1332382 og 1332147, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b, og krenker innsigers rettigheter etter varemerkeloven § 4 andre ledd. De eldre registreringene er gjengitt i avsnitt 5, 6, 7 og 8:



- 5 Registrering nr. 95452, figurmerket er registrert for følgende varer:

Klasse 9: Apparater og instrumenter for opptak, gjengivelse, mottakelse og utsendelse av lyd, samt deler og tilbehør til disse.



- 6 Internasjonal registrering nr. 1332381, figurmerket er gitt virkning i Norge for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Apparatus and equipment for the reproduction or amplification of sound or sound signals; sound recording, sound receiving and sound transmitting apparatus and instruments; audio mixers; amplifiers; microphones; microphone mixers; microphone-headphone combinations; microphone stands and mounts; microphone windshields; headphones; headphone amplifiers; stereo amplifiers; amplifier tuners; loudspeakers; record player turntables; cartridges for record players; needles for

record players; wireless transmitters; audio and video receivers; audio and video conference apparatus; voting machines and apparatus, including keypads; computer software for use in the reproduction or amplification of sound or sound signals; component parts and fittings for all the aforesaid goods; training guides and manuals in electronic format.

Klasse 21: Articles for cleaning audio-visual equipment and apparatus; articles for cleaning apparatus and equipment for the reproduction or amplification of sound or sound signals; articles for cleaning sound recording, sound receiving and sound transmitting apparatus and instruments.

Klasse 37: Installation, maintenance and repair of audio-visual equipment and apparatus; installation, maintenance and repair of apparatus and equipment for the reproduction or amplification of sound or sound signals; installation, maintenance and repair of sound recording, sound receiving and sound transmitting apparatus and instruments; advice, information and consultancy in relation to all of the aforesaid services.



7 Internasjonal registrering nr. 1332382, det kombinerte merket **audio-technica**, er gitt virkning i Norge for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Apparatus and equipment for the reproduction or amplification of sound or sound signals; sound recording, sound receiving and sound transmitting apparatus and instruments; audio mixers; amplifiers; microphones; microphone mixers; microphone-headphone combinations; microphone stands and mounts; microphone windshields; headphones; headphone amplifiers; stereo amplifiers; amplifier tuners; loudspeakers; record player turntables; cartridges for record players; needles for record players; wireless transmitters; audio and video receivers; audio and video conference apparatus; voting machines and apparatus, including keypads; computer software for use in the reproduction or amplification of sound or sound signals; component parts and fittings for all the aforesaid goods; training guides and manuals in electronic format.

Klasse 21: Articles for cleaning audio-visual equipment and apparatus; articles for cleaning apparatus and equipment for the reproduction or amplification of sound or sound signals; articles for cleaning sound recording, sound receiving and sound transmitting apparatus and instruments.

Klasse 37: Installation, maintenance and repair of audio-visual equipment and apparatus; installation, maintenance and repair of apparatus and equipment for the reproduction or amplification of sound or sound signals; installation, maintenance and repair of sound recording, sound receiving and sound transmitting apparatus and instruments; advice, information and consultancy in relation to all of the aforesaid services.



8 Internasjonal registrering nr. 1332147, det kombinerte merket , er gitt virkning i Norge for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Apparatus and equipment for the reproduction or amplification of sound or sound signals; sound recording, sound receiving and sound transmitting apparatus and instruments; audio mixers; amplifiers; microphones; microphone mixers; microphone-headphone combinations; microphone stands and mounts; microphone windshields; headphones; headphone amplifiers; stereo amplifiers; amplifier tuners; loudspeakers; record player turntables; cartridges for record players; needles for record players; wireless transmitters; audio and video receivers; audio and video conference apparatus; voting machines and apparatus, including keypads; computer software for use in the reproduction or amplification of sound or sound signals; component parts and fittings for all the aforesaid goods; training guides and manuals in electronic format.

Klasse 21: Articles for cleaning audio-visual equipment and apparatus; articles for cleaning apparatus and equipment for the reproduction or amplification of sound or sound signals; articles for cleaning sound recording, sound receiving and sound transmitting apparatus and instruments.

Klasse 37: Installation, maintenance and repair of audio-visual equipment and apparatus; installation, maintenance and repair of apparatus and equipment for the reproduction or amplification of sound or sound signals; installation, maintenance and repair of sound recording, sound receiving and sound transmitting apparatus and instruments; advice, information and consultancy in relation to all of the aforesaid services.

9 Klage kom inn 30. januar 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 2. mars 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

10 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det registrerte merket krenker ikke en annens rett fordi det ikke er forvekslingsfare med innsigers eldre merker, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Innsigieren har ikke begrunnet eller dokumentert sin påstand etter varemerkeloven § 4 andre ledd, som derfor ikke behandles av Patentstyret.
- Innehavers varer som «bager, sekker og vesker, herunder utstyrsbager» i klasse 18 er av lignende slag som innsigers «tilbehør» i klasse 9, som omfattes av registrering nr. 95452. Angivelsen «tilbehør» i klasse 9 kan være en bag, veske eller sekk til å frakte lydutstyr.
- Det er ikke vareslagslikhet mellom innehavers varer i klasse 25 og innsigers varer og tjenester i klasse 9, 21 og 37. Klær, fottøy og hodeplagg tilhører en helt annen vareart, har et helt annet bruksformål og er ikke i konkurranse med lydutstyr. Varene er ikke

komplementære, klær er ikke avhengig av lydspillere for å fungere etter sitt hovedformål, og vice versa. At en produsent har kombinert to helt forskjellige produkter i ett produkt, medfører ikke at produktene av den grunn kan anses som lignende. Det er heller ikke normalt at varene tilbys gjennom de samme distribusjonskanalene eller har samme kommersielle opprinnelse. Det eneste likhetspunktet er at varene har samme omsetningskrets, noe som ikke er av betydning da disse varene henvender seg til sluttbrukeren.

- Utover varene som er behandlet har innsigeren ikke gitt noen begrunnelse for hvorfor det foreligger likeartethet. Patentstyret kommer derfor ikke til å foreta en vurdering av disse. Vurderingen av kjennetegnslikheten vil etter dette begrenses til varene som anses som lignende.
- Merkenes figurelementer kan bli oppfattet som to trekanter, der en liten trekant er plassert inne i en stor, eller som én trekant med en skråstilt linje. Figurene er ikke utformet identisk, innehavers trekant er likesidet, mens innsigers viser en likebeint trekant med et høyere og mer spisst uttrykk. Ytterligere forskjeller er at innehavers figur er fylt og har en tjukk strek under. Innsigers merker består av enkle geometriske figurer. Sirkelen rundt trekantfiguren får derfor betydning i helhetsinntrykket og vil ikke kun oppfattes som en enkel innramming.
- Innsigers merker har lav grad av særpreg med tilsvarende snevert verneomfang. Sammenstillingen innehar ikke noe kompleksitet, originalitet, artistisk eller annet som formidler en kommersiell opprinnelse. Merket er sammensatt på en enkel og lite iøynefallende måte og kan bli oppfattet som et dekorativt element. Se lignende vurderinger av EU-retten i sakene T-387/18 avsnitt 117, T-502/11 avsnitt 55 flg. og T-695/14 avsnitt 59, og KFIRs saker VM 20/00091 avsnitt 17 flg, og VM 2018/082 avsnitt 16 flg.
- Det yngre merket består i tillegg av en tekst plassert under figurelementene. Teksten er liten i forhold til figuren, men den er ikke uvesentlig i det helhetlige bildet. Ingen av merkene vil bli oppfattet med et klart betydningsinnhold, utover at de vil oppfattes som å inneholde enkle geometriske figurer. Dette får dermed ingen innvirkning på helhetsvurderingen.
- I helhetsvurderingen legger Patentstyret særlig vekt på at merkene har lav grad av visuell likhet, er fonetisk forskjellige og at innsigers merker er svake med tilsvarende snevert verneomfang.

11 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det kombinerte merket BEGAMEMBRANE BREATHE er registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a. Merket er egnet til å forveksles med klagers eldre

registreringer etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b, og krenker klagers rettigheter etter varemerkeloven § 4 andre ledd.

- Klagers vareangivelse «tilbehør» i klasse 9 omfatter baker, vesker eller sekker til å frakte lydutstyr. Dette er lignende med innklagedes «bagger, sekker og vesker, herunder utstyrsbager» i klasse 18.
- Innklagedes varer i klasse 25 er likeartede med klagers varer i klasse 9. Klær og sko får stadig flere høyteknologiske egenskaper og kan kobles til teknisk lydutstyr. Luer kan for eksempel ha innebygde høyttalere. Derfor vil forbrukerne lett kunne tro at klær og sko i klasse 25, og lydutstyr i klasse 9, er produsert av samme aktør. Varene brukes sammen og de komplementerer hverandre. Omsetningskretsen for de relevante produktene er også den samme.
- Innklagedes merke og klagers rene figurmerker ligner mest. Klagers merker er abstrakte uten et klart betydningsinnhold i relasjon til varene. Merkene har særpreg og er velkjente og vil derfor nyte godt av en større beskyttelsessfære.
- Merkene har framtrædende likheter og gir samme visuelle og konseptuelle helhetsinntrykk. Den sirkulære rammen gjør at oppmerksomheten rettes mot trekanten inne i sirkelen. Trekantene har en iøynefallende skråstilt linje inne i seg og er dominerende i alle merkene. Streken under trekanten i det yngre merket er av underordnet rolle visuelt. Siden logoene er bygget på samme grunnleggende idé om et triangel med skrå linje, vil gjennomsnittsfbrukeren ikke klare å skille merkene fra hverandre.
- Teksten BEGAMEMBRANE BREATHE er liten og vil kun oppfattes som en undertekst med underordnet betydning i helheten. MEMBRANE BREATHE er rosende og beskrivende for produktens egenskaper. Selv om BEGAMEMBRANE skulle leses som ett ord framstår teksten som underordnet uavhengig av særpreget til BEGA. Uansett om teksten vil uttales, er det trekanten som er dominerende og iøynefallende og som skaper store visuelle likheter til klagers merker.
- Klager anfører at logoen med en trekant og skrå linje inne i trekanten er velkjent for klagers lydrelaterte produkter, som hodetelefoner, øretelefoner, mikrofoner og platespillere. Klagers virksomhet startet i Tokyo i Japan i 1962 og klager har

varemerkeregistreringer i mange land. Merket har vært brukt i over 60 år, ca. 30 år i Europa og siden 2005 i Norge. Logoen har oppnådd verdensomspennende anerkjennelse, som også påvirker det norske markedet. Produktkataloger og fotografier viser merket på produktene og hvordan disse utstilt i fysiske butikker (bilag 4-14). Klagers produkter har kommet godt ut i produkttester og fått god omtale i Lyd & Bilde, Tek.no, VG og TV2 Hjelper deg (bilag 15-21). Klager har flere norske distributører og produktene er solgt i mange norske nettbutikker og fysiske butikker. Salgstallene for Norge for perioden 2020-2022 var på totalt 17,7 millioner NOK, og at det totale salget i eller til Norge i perioden 2012-2022 var på 59 775 419 NOK. Den høyeste omsetningen skjedde gjennom Power, Platekompaniet, Komplet, Elkjøp, NetOnNet, CDON og Dustin. Basert på at klager årlig selger 2000 av totalt 10 000 platespillere i Norge, anslår klager at sin markedsandel for platespillere i Norge er på 20-23%. Klager opplyser at platespillere er det mest solgte produktet og hvor trekantlogoen framkommer tydelig.

- Merket ligner klagers velkjente varemerker og det foreligger risiko for assosiasjon for innklagedes varer i klasse 18 og 25. Innklagedes klær og fottøy kan være tilpasset lydutstyr som klagers merker er velkjent for, og det er vanlig at klær og sko kan kobles til teknisk lydutstyr. Gjennom klagers aktiviteter har merkene blitt godt kjent på verdensbasis, også for klær og utendørsartikler. Med tanke på dagens utvikling der hodetelefoner, øretelefoner og utendørsjakker brukes i byen og ikke bare til sport og fritid, er det svært tenkelig at sluttbruker vil benytte hodetelefoner fra klager og utendørsjakker fra klagemotparten samtidig.
- Når innehavers merke brukes for de aktuelle varene, vil dette medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på de velkjente merkenes særpreget og goodwill.

12 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse er korrekt, og klagen må derfor forkastes. Merket er ikke registrert i strid med varemerkeloven i henhold til varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b eller § 4 andre ledd.
- Klagers anførsel om at merket gjennom bruk har oppnådd styrket særpreget og er velkjent endrer ikke dette. Det er verken forvekslingsfare eller risiko for assosiasjon fordi det er ikke tilstrekkelig likhet mellom varene eller merkene. Klagers merke har i stor grad vært brukt sammen med merketeksten AUDIO-TECHNICA, og det er ikke tilstrekkelig

forbindelse mellom innklagedes produkter og de produkter klager anfører at klagers merke er velkjent for.

- Det er ikke vareslagslikhet. Det er ikke likhet mellom innklagedes varer i klassene 18, 22, 25 – vesker, bager, telt, klær, sko og fottøy – og klagers varer i klasse 9: apparater og instrumenter for opptak, gjengivelse, mottakelse og utsendelse av lyd, samt deler og tilbehør til disse. Angivelsen «tilbehør» i klasse 9 er ikke likeartet med varer i klasse 18. For at bager i klasse 9 skal anses likeartet med bager i klasse 18, må disse angis/listes opp spesielt i klasse 9. Dette er ikke tilfellet for de eldre merkene. Mellom varene i klasse 9 og 25 trekker klager likhetsvurderingen for langt ut fra Canon-kriteriene. Omsetningskretsen er vant til co-branding, for eksempel ved at en høyttaler er innebygd i et klesplagg, og vil dermed tenke at det dreier seg om to ulike aktører.
- Det er ikke kjennetegnslighet mellom innklagedes merke og klagers rene figurmerker. Det bestrides ikke at begge merkene har en trekantlignende figur inneholdende en skråstilt figur. Trekantene er imidlertid svært forskjellige tatt i betraktning at de begge er enkle geometriske figurer, som ikke skal ha et for stort beskyttelsesvern. Innklagedes merke har avrundede hjørner, mens klagers streker er rette og hvor trekanten framstår høyere og spissere. Innklagedes merke har også undertekst og klagers trekantfigur har en sirkel rundt, som bidrar til at merkene som helhet oppfattes svært ulike. Klagers kombinerte merker har andre figur- og tekstelementer og er dermed enda lengre fra innklagedes merke enn klagers rene figurmerker.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 18, 22 og 25 har en noe høyere grad av oppmerksomhet når de går til innkjøp av sportsutstyr og klær, og vil legge merke til teksten BEGAMEMBRANE og de klare visuelle ulikhetene mellom merkene.
- Klager har ikke framlagt tilstrekkelig dokumentasjon som støtter påstanden om at klagers merker er velkjente. Uansett er det ikke risiko for assosiasjon fordi merkene og varene er så ulike, og dokumentasjonen viser heller ikke at innklagedes bruk av merket for varer i klasse 18, 22 og 25 skulle snylte på klagers påståtte velkjente merke.
- Som subsidiær påstand anfører innklagede at registreringen må opprettholdes med følgende presisering i varefortegnelsen: «Ingen av de ovenfornevnte varer inneholdende apparater og instrumenter for opptak, gjengivelse, mottakelse og utseende av lyd.»

13 Klagenemnda skal uttale:

14 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

15 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke slik det er gjengitt i avsnitt 2.

16 Merket har søknadsdag 30. september 2021, ble registrert 12. januar 2022 og kunngjort i Norsk Varemerketidende den 17. januar 2022. Registrering av varemerker som er skjedd før ikrafttredelsen av endringene i varemerkeloven av 1. mars 2023, kan bare oppheves etter innsigelse i den utstrekning det ville vært grunnlag for det etter bestemmelsene som gjaldt før 1. mars 2023, jf. forskrift 17. februar 2023 nr. 230 om overgangsbestemmelser til endringene i varemerkeloven punkt 2.

17 Klagenemnda ser det som mest hensiktsmessig å først ta stilling til klagers anførsel om at registreringen må oppheves fordi bruken for varene i klasse 18, 22 og 25 krenker klagers rettigheter etter varemerkeloven § 4 andre ledd, jf. § 16 bokstav a.

18 Varemerkeloven § 4 andre ledd før lovendringene av 1. mars 2023 lyder:

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

19 Vilkåret om at et varemerke er «velkjent» er ifølge EU-domstolen oppfylt når merket er «kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dekket af dette mærke», og i så henseende i en «væsentlig del af» riket, jf. C-375/97 Chevy avsnitt 26 og 28. I vurderingen må det tas hensyn til «alle sagens relevante omstændigheder, således navnlig varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af bruken af varemærket, samt størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket», jf. C-375/97 Chevy avsnitt 27.

20 Ifølge juridisk teori ligger det i ordet «velkjent» at det kreves «et visst bekjenthetsnivå», jf. Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett, 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».

21 Det er ikke intensiteten av markedsføringen som er avgjørende, men hvilken virkning bruken av merket har hatt overfor den relevante omsetningskretsen, jf. HR-2005-1905-A Gule sider avsnitt 54. Terskelen for når et merke kan sies å ha oppnådd særpreg gjennom bruk er relativ og avhenger av sakens konkrete omstendigheter. Er det aktuelle merket beskrivende, skal det mye til for å innarbeide det. For et merke med beskrivende elementer, men som likevel

er noe mer distinktivt, kan en mer kortvarig og intensiv bruk få avgjørende betydning, jf. HR-2005-1905-A Gule sider avsnitt 46, 47 og 48. Klagenemnda legger til grunn at det samme gjelder for vurderingen av om et merke er velkjent.


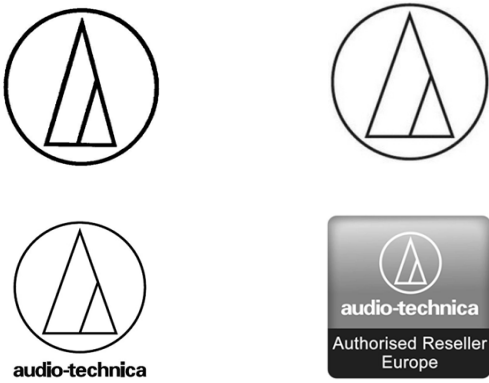
- 22 Klager har tatt utgangspunkt i merkene i registrering nr. 95452 og nr. 1332381, og anfører at logoen med en trekant og skrå linje inne i trekanten, heretter kalt *trekantlogoen*, er velkjent for lydutstyr som hodetelefoner, øretelefoner, mikrofoner og platespillere. Klagenemnda presiserer at klagers dokumentasjon må sannsynliggjøre at trekantlogoen var innarbeidet og velkjent på prioritetsdatoen til BegaMembrane Breathe, som i foreliggende sak er søknadsdagen. Det vil si at skjæringstidspunktet er 30. september 2021.
- 23 Klagenemnda er kommet til at dokumentasjonen som helhet ikke er tilstrekkelig til å vise at klagers kjennetegnbruk har fått slik virkning at trekantlogoen eller det kombinerte merket AUDIO-TECHNICA er velkjent her i riket for klagers lydutstyr som platespillere, hodetelefoner og mikrofoner i klasse 9, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.
- 24 Katalogen som viser at klager fikk en norsk distributør i 2005 og de europeiske katalogene for perioden 2008-2015, viser i seg selv ikke kjennetegnbruk ovenfor den norske omsetningskretsen. De forannevnte katalogene gir imidlertid en oversikt over klagers vareportefølje og kjennetegnbruk, som i hovedtrekk går ut på at trekantlogoen brukes på øreklokkene og mikrofonene, mens på platespillere og forsterkere er trekantlogoen brukt sammen med merketeksten AUDIO-TECHNICA. At merket er brukt på tilsvarende måte i Norge er synliggjort ved fotografiene fra Power Alna og Lørenskog fra 2018. Fotografiene viser at klagers hodetelefoner og mikrofoner er stilt ut på en enkeltstående hylle hvor klagers kombinerte merke med trekantlogo og merketeksten AUDIO-TECHNICA er framtrødende. På enkelte av hodetelefonene er imidlertid trekantlogoen plassert på øreklokkene, mens på andre er det kombinerte merket med tekst og trekantfigur plassert på hodebøylen. For mikrofonene er det kombinerte merket plassert foran på emballasjen. I tillegg viser annonsen i Lyd & Bilde i 2018 trekantlogoen på øreklokkene på klagers hodetelefoner og det kombinerte merket med teksten AUDIO-TECHNICA øverst i annonsen.
- 25 Klagers hodetelefoner har vært med i en rekke tester i perioden 2012-2019 i landsdekkende magasiner og aviser og i tv-programmet TV2 Hjelper deg i 2015. En av testene gjelder klagers platespillere. Trekantlogoen er riktignok synlig i enkelte av testene, men det er etter Klagenemndas syn først og fremst merketeksten AUDIO-TECHNICA gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved når forbrukeren leser testene og ser tv-programmet.
- 26 Klager har opplyst at det totale salgstallet i eller til Norge er på 59 775 419 kroner i 2012-2022 og at 17,7 millioner er fra perioden 2020-2022, hvor platespillere er klagers mest solgte produkt. Klager opplyser om at markedsandelen for platespillere i Norge er på 20-23% er kun et anslag og er ikke dokumentert. Den høyeste omsetningen skjedde gjennom fysiske butikker og nettbutikker som Power, Platekompaniet, Komplett, Elkjøp, NetOnNet, CDON og Dustin, men produktene er også solgt i butikker som Thomann, Scandinavian Photo, Kjell.com, Gear4Music.no, Biggdipper.no, Malaaudio.no og BRL Electronics.

- 27 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at selv om klager kan vise til konsekvent kjennetegnbruk og salgstill siden 2012, er brukens intensitet ikke underbygget i slik grad at det er sannsynliggjort at denne har fått slik virkning at klagers trekantlogo eller kombinerte merket er velkjent her i riket for klagers lydutstyr platespillere, hodetelefoner og mikrofoner, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd. Selv om klager viser relevant omtale i form av deltakelse i tester er ikke dette tilstrekkelig til å dokumentere merkets posisjon i markedet. En enkeltstående annonse er ikke et tilstrekkelig supplement, og klager har for eksempel ikke lagt fram et markedsføringsbudsjett. Denne konklusjonen gjelder særlig trekantlogoen da det først og fremst er ordmerket AUDIO-TECHNICA som er framtreddende i testene og markedsføringen.
- 28 Etersom klagers kjennetegn ikke anses som velkjent er det ikke nødvendig for Klagenemnda å ta stilling til om de øvrige vilkårene i varemerkeloven § 4 andre ledd er oppfylt.
- 29 Klagenemnda går så over til å ta stilling til klagers anførsel om risiko for forveksling.
- 30 Det følger av varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b at et merke ikke kan registreres dersom det er «risiko for forveksling» med et merke som allerede er registrert eller gitt virkning i Norge. Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnernes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 41–42.
- 31 Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Det er et innbyrdes avhengighetsforhold mellom disse momentene, slik at en svak grad av vareslagslikhet kan oppveies av en høy grad av kjennetegnslikhet og omvendt, jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 40 og EU-domstolens rådgivende uttalelse i C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 19. Se også EU-domstolens rådgivende uttalelser i sakene C-251/95 Sabèl/Puma avsnitt 18 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 17.
- 32 I helhetsvurderingen skal det tas hensyn til gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå, hvilke varer eller tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes. I tillegg er det relevant å se hen til det eldste merkets grad av særpreg. Jo mer særpreget det eldste merket er, desto større vil risikoen for forveksling være, jf. sakene C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18 og 19 og T-56/20 VROOM avsnitt 43. Merker med sterk grad av særpreg, enten iboende eller oppnådd som følge av bruk, har større verneomfang enn merker med svak grad av særpreg, jf. C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18.
- 33 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer, jf. EU-domstolens avgjørelse C-334/05 P Shaker avsnitt 35. Det må tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene side

om side, men må stole på det bildet han/hun har i hukommelsen, jf. C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 26.

- 34 Omsetningskretsen for varene i klasse 18, 22 og 25 vil være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende. Varer som baker, vesker, telt, hyssing, klær og sportsklær kjøpes og brukes av alminnelige sluttbrukere, men også profesjonelle aktører som for eksempel profesjonelle idrettsutøvere. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96 Gut Springenheide avsnitt 31. Klagenemnda legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil ha en gjennomsnittlig grad av oppmerksomhet.
- 35 Etter innklagedes merke gjelder varer i klasse 18, 22 og 25 og klagers kjennetegn har vern for varer i klasse 9, 21 og 37, er det klart at det ikke foreligger varer av samme slag. Det første spørsmålet er dermed om det foreligger varer av lignende slag.
- 36 I vurderingen av om varene er av lignende slag, skal det ses hen til varenes art og anvendelsesformål, hvordan de benyttes, hvem som er sluttbruker og om de er i konkurranse med hverandre eller er komplementære, jf. EU-domstolens rådgivende uttalelse i C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 23. Andre kriterier som har blitt nevnt i rettspraksis er om varene har samme distribusjonskanaler og om de normalt har samme kommersielle opprinnelse, se for eksempel EU-rettens avgjørelser i T-99/01 Mystery/Mixery avsnitt 40 og T-85/02 Castillo/El Castillo avsnitt 38.
- 37 Klagers registrering nr. 95452 har vern for «apparater og instrumenter for opptak, gjengivelse, mottakelse og utsendelse av lyd, samt deler og tilbehør til disse» i klasse 9. Klagenemnda er av den oppfatning at varefortegnelsen omfatter varer som platespillere og hodetelefoner og at angivelsen «tilbehør» omfatter varer som spesialtilpassede baker og vesker til disse. Etter Klagenemndas syn er det en viss likeartethet mellom klagers baker og vesker i klasse 9 og innklagedes «bagger, sekker og vesker, herunder utstyrsbaker» i klasse 18. Likhetene er først i fremst knyttet til varenes formål som er å bære/frakte med seg gjenstander og at de til en viss grad er utbyttbare. Varene kan i tillegg rette seg mot samme omsetningskrets. Etter Klagenemndas syn har varene lav grad av likeartethet.
- 38 Etter Klagenemndas oppfatning er klagers varer i klasse 9 og innklagedes varer i klasse 25 ikke av lignende slag. Klagers varer som musikkspillere, hodetelefoner og høyttalere og innklagedes varer som klær, hodeplagg og fottøy, er av ulik art, har ulike formål, brukes ikke på lignende måte, er ikke i konkurranse med hverandre og tilbys vanligvis ikke av samme kommersielle aktører. Selv om det i dag finnes teknologi som gjør at for eksempel en lue har innebygde høyttalere og mikrofon som er kompatible med teknisk lydutstyr, og at slike varer dermed kan brukes sammen, kan Klagenemnda ikke se at den ene varen etter sitt hovedformål er uunnværlig for bruken av den andre. Hovedformålet med en lue er å holde hodet varmt, noe som er noe ganske annet enn hovedformålet med en høyttaler som er gjøre musikken/lyden hørbar. Varene i klasse 9 og 25 er dermed heller ikke å anse som komplementære. Klager har ikke dokumentert at dette er varer som i hovedregel har samme kommersielle opprinnelse, noe Klagenemnda heller ikke selv har funnet holdepunkter for.

- 39 Klager har ikke anført at klagers øvrige varer i klasse 9, 21 og 37 er av lignende slag som innklagedes varer. Klagenemnda tar derfor ikke stilling til dette, jf. varemerkeloven § 51 fjerde ledd.
- 40 Det neste spørsmålet er om kjennetegnene er så like at det er forvekslingsfare for de svakt likeartede varene i klasse 9 og 18.
- 41 Merkene som skal sammenlignes er:

| Innklagedes merke | Klagers merker |
|--|---|
|  <p>BegaMembrane Breathe</p> |  <p>audio-technica</p> |

- 42 Ved vurderingen av kjennetegnslighet, må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet vektlegges. I denne vurderingen vil særpregede og dominerende elementer ha større betydning for merkenes helhetsinntrykk enn svake og lite framtrepende elementer, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelser i C-251/95 Sabèl/Puma avsnitt 23 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 25-27 og C-334/05 P Shaker avsnitt 35.
- 43 To av klagers merker er rene figurmerker, mens de to andre er kombinerte merker med den samme trekantfiguren med tillegg av teksten «audio-technica» og «audio-technica Authorised Reseller Europe». I likhet med klager og innklagede er Klagenemnda av den oppfatning at det er klagers rene figurmerker som ligner mest på innklagedes merke. I vurderingen av kjennetegnslighet og forvekslingsfare, tar derfor Klagenemnda utgangspunkt i klagers rene figurmerker.
- 44 Klagers rene figurmerker består av en trekant med en skråstilt linje som er plassert inne i en sirkel. Etter Klagenemndas vurdering består merket av enkle geometriske figurer som i relasjon til klagers «tilbehør» i klasse 9 har svak grad av iboende særpreg. Klagenemnda viser i denne sammenheng til EU-rettens lignende vurdering i T-387/18 Delta Sport avsnitt

117. Det er ikke dokumentert styrket særpreg gjennom bruk for klagers «tilbehør» i klasse 9, jf. drøftingen ovenfor med Klagenemndas konklusjon i avsnitt 27.

- 45 Innklagedes merke består av en trekantfigur, en linje og teksten «BegaMembrane Breathe». Merkedelen BEGA har ingen kjent betydning som er relevant for varene. Klagenemnda finner at BEGAMEBRANE som helhet har en normal grad av særpreg. Bestanddelen BREATHE kan oppfattes i betydningen «puste» og beskriver dermed egenskaper ved innklagedes bager, vesker mv. Selv om trekantfiguren visuelt er dominerende grunnet sin størrelse og plassering, er ordet BEGAMEBRANE godt synlig. Innklagedes merke er således et kombinert merke hvor trekantfiguren og ordet BEGAMEBRANE er dominerende for helhetsinntrykket. Det er imidlertid sannsynlig at gjennomsnittsfbrukeren vil bruke ordet BEGAMEBRANE for å henvise til varene fremfor å beskrive merkets figurelement, jf. EU-rettens lignende vurdering i T-118/09 Bloomclothes avsnitt 34 og T-548/17 avsnitt 26.
- 46 Etter Klagenemndas syn vil både klagers og innklagedes figurelement oppfattes å inneholde trekant med en skråstilt linje. Helhetlig sett framstår likevel merkene som visuelt og konseptuelt ganske ulike. I trekantfigurene er vinklene, kantene og høyden forskjellig ved at innklagedes trekant er likesidet og myk med avrundede hjørner, mens klagers trekant framstår høy, smal og spiss. Innklagedes merke har i tillegg den særpregede teksten BEGAMEMBRANE og det beskrivende ordet BREATHE, mens klagers trekant er plassert inne i en sirkel. Merkene er i tillegg fonetisk ulike ved at innklagedes merke vil uttales BEGAMEMBRANE eller BEGAMEMBRANE BREATHE til forskjell fra klagers merker hvor «trekant» eller lignende er en nærliggende beskrivelse. Samlet sett anser Klagenemnda at kjennetegnslikheten er nokså svak.
- 47 Når det gjelder klagers to kombinerte merker, er Klagenemnda av det syn at disse vil uttales «audio-technica» og «audio-technica Authorised Reseller Europe». Det er dermed klart at innklagedes merke er fonetisk ulikt klagers merker. Klagers merketekst og øvrige grafiske elementer gjør at merkene har større visuelle ulikheter sammenlignet med klagers rene figurmerker. Klagenemndas ordbokundersøkelser viser at det engelske ordet «audio» kan bety «lyd-» på norsk. Ordet «technica» er ikke å finne i ordbøker, men er svært likt ordet «technic», som betyr «teknikk» på norsk. Sammenstillingen «audio-technica» er derfor egnet til å oppfattes i betydningen «lyd-teknikk» og er dermed konseptuelt ulikt innklagedes merketekst «begamembran puste».
- 48 Etter en helhetsvurdering er Klagenemnda kommet til at det ikke er risiko for forveksling mellom noen av klagers merker og innklagedes kombinerte merke, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. I lys av at det kun er svak grad av likeartethet mellom enkelte av varene i klasse 9 og 18 og at klagers merke for de likeartede varene må anses å ha svak grad av iboende særpreg, er Klagenemnda kommet til at merkene har tilstrekkelig ulike helhetsinntrykk. Det er ikke fare for at gjennomsnittsfbrukeren kan komme til å ta feil av merkene eller tro at det er en kommersiell forbindelse mellom innehaverne. Vilkåret om forvekslingsfare er dermed ikke oppfylt og merket er ikke registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

- 49 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda Patentstyrets beslutning om å opprettholde registrering nr. 319788, det kombinerte merket BegaMembrane Breathe.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)