



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 16/00200  
Dato: 2. februar 2018

---

Klager: FCA US LLC  
Representert ved: Acapo AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Haakon Aakre og Kari Anne Lang-Ree

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 16. august 2016, hvor det følgende kombinerte merket, med søknadsnummer 201300585, ble nektet registrert:



Klasse 12: Motorkjøretøyer og deler dertil.

- 3 Patentstyret frafalt under behandlingen henvisningen til ordmerket CHEROKEE, registrering nr. 198107, som opprinnelig var ansett forvekselbart med det søkte merket. Patentstyret fastholdt at merket måtte nektes registrert som følge av at merket er egnet til å forveksles med følgende merker, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd:

- Registrering nr. 162984, ordmerket SUMMIT, registrert for følgende varer:

Klasse 12: Snekjøretøyer og snescootere samt deler for samme (ikke opptatt i andre klasser).

- Registrering nr. 192518, ordmerket SUMMIT, registrert for følgende varer:

Klasse 7: Drivstoffpumper, drivstoffregulatorer, forgassere, kompressorer, luftfiltre, innsugingsmanifoldere, filtre for smøremidler, girvæske og -filtre, stempler, tenningsystemer, tannhjulsdrev, innsugingsmanifolder, topplokk, motorblokker, rådere (stempelstenger), lagre, ventildeksler.

Klasse 9: Tidsinnstillingsmekanismer, tenningskabler, drivstoffledningsmålere.

Klasse 12: Drivstoffledninger, clutcher og deler dertil, motorer med elektronisk drivstoffinnsprøyting, fordelere, vakuumtanker for bremsesystemer, girvekslingsmekanismer og deler dertil, valsestenger, deler og tilbehør for forannevnte varer, alle forannevnte varer til bruk i landkjøretøyer og motorer for landkjøretøyer. Registreringen omfatter ikke snekjøretøyer og snescootere samt deler for samme (ikke opptatt i andre klasser).

Klasse 39: Utbringelse av varer ved postordre; tjenester i forbindelse med bestillingsnotering og transport pr. post vedrørende bildeler.

4 Klage innkom 14. oktober 2016. Patentstyret har den 28. oktober 2016 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 annet ledd.

5 Klager har bedt om at behandlingen av saken stilles i bero da det pågår forhandlinger om sameksistens med innehaverne av de motholdte merkene. Klagenemnda tok begjæringen til følge og innvilget gjentatte begjæring om å berostille saken frem til 28. oktober 2017. I brev datert 1. november 2017 avviste Klagenemnda begjæringen om ytterligere berostillelse og varslet at saken ville bli tatt opp til avgjørelse på det foreliggende grunnlag.

#### 6 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Det kombinerte merket SUMMIT GRAND CHEROKEE er egnet til å forveksles med de nasjonale registreringene nr. 162984 og nr. 192518, ordmerkene SUMMIT. Merket nektes registrert.
- Søkers ønske om å begrense varefortegnelsen til å ikke omfatte «snekjøretøyer og snescootere samt deler til disse» godtas ikke da det anses å skape tvil med hensyn til vernets omfang. Den opprinnelige varefortegnelsen legges til grunn for vurderingen.
- Merkene gjelder identiske varer i klasse 12. De eldre registreringene gjelder for henholdsvis «snekjøretøyer og snescootere samt deler for samme (ikke opptatt i andre klasser)» og diverse deler til kjøretøy som er omfattet av angivelsen «motorkjøretøyer og deler dertil».
- Ordet SUMMIT er engelsk og betyr «topp, spiss, tind» eller «toppmøte». En fjelltopp har en viss relasjon til kjøretøyer, ved at man kan få assosiasjoner til styrke og utholdenhet. Patentstyret slutter ut fra dette at de eldre merkene har en middels høy grad av særpreg.
- Teksten SUMMIT kommer klart og tydelig frem som et innledende og dominerende element i det kombinerte merket. SUMMIT påvirker helheten i så stor grad at de øvrige ord- og figurelementene får mindre betydning. Helhetsinntrykket merkene etterlater i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet er så likt at det foreligger forvekslingsfare mellom dem.
- Merkebevisstheten er vurdert som relativt høy, men dette avhjelper ikke forvekslingsfaren når vareslagene er til dels identiske og til dels supplerer hverandre, og kjennetegnene er såpass like.
- SUMMIT er et dominerende element som kommer først i det søkte merket, og man vil lett kunne tro at kjennetegnene refererer til samme kommersielle opphav.
- Den innsendte sameksistensavtalen er ikke tilstrekkelig klar til at reg. nr. 192518 kan frafalles som mothold i saken. Den kan ikke tolkes som et eksplisitt samtykke til registrering av det kombinerte merket SUMMIT GRAND CHEROKEE, og den spesifiserer heller ikke hvilke varer eller tjenester det eventuelt gis samtykke til registrering for.

## **7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Klager ber om at Patentstyrets avgjørelse av 16. august 2016 settes til side, og at det aktuelle merket fremmes for registrering. Klagen grunnes på feil rettsanvendelse.
- Omsetningskretsen for de aktuelle varene er både profesjonelle aktører og vanlige sluttbrukere. Det må legges til grunn at gjennomsnittsforsbrukeren er over gjennomsnittet merkebevisst og opptatt av den kommersielle opprinnelsen.
- Merkene er tilstrekkelig ulike, både visuelt, uttalemessig og innholdsmessig til at det ikke er risiko for forveksling.
- Klagers merke inkluderer de tre ordene GRAND CHEROKEE SUMMIT, som alle fremstår som like dominerende i merket. De motholdte merkene består av kun ett ord, nemlig SUMMIT. Det faktum at både klagers merke og de motholdte merkene inneholder tekstelementet SUMMIT, er derfor ikke tilstrekkelig til å konstatere kjennetegnslighet.
- Det søkte merket består av tekst, flere farger og figurative elementer som samlet sett danner et helhetlig og særpreget varemerke. Merket skiller seg såpass fra de motholdte merkene til at det ikke foreligger fare for forveksling.
- Ettersom klagers merke består av tre ord, som alle er like dominerende ved uttalen av merket, er det klart at det er fonetisk ulikhet mellom klagers merke og de motholdte merkene, som begge består av kun ett ord.
- Klagers merke består av engelske ord, som på norsk kan oversettes til «storslått Cherokee topp». Cherokee er navnet på en nordamerikansk indianerstamme. Det må kunne påstås at det er tekstelementet Cherokee og dets betydning som vil være fremtredende for forestillingsbilder og assosiasjoner som skapes av merket.
- De motholdte merkene består av det engelske ordet SUMMIT som på norsk kan bety «topp, spiss, tind». Selv om det søkte merket og de motholdte merkene inneholder et ord som kan ha samme meningsinnhold, er det klart at merkene i sin helhet gir forskjellige forestillingsbilder og assosiasjoner.

## **8 Klagenemnda skal uttale:**

## **9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 10 Klagenemnda bemerker innledningsvis at saken har vært stilt i bero i påvente av pågående forhandlinger om samtykke/sameksistens mellom klager og innehaverne av de motholdte registreringene.
- 11 Klagenemnda har mottatt samtykke fra innehaveren av registrering nr. 192518, ordmerket SUMMIT, Autosales, Inc. Samtykket forutsetter en nærmere presisering av varefortegnelsen

til å gjelde såkalte OEM (Original Equipment Manufacturer)-tilhørende deler. Klagenemnda finner at endringen kan aksepteres da dette anses å være en begrensning av varefortegnelsen.

- 12 Klager har i etterkant av det mottatte samtykket i tillegg gjort et unntak i varefortegnelsen for «snøkjøretøy, snøscootere og tilhørende deler». Varefortegnelsen er således ikke i samsvar med varefortegnelsen som Autosales, Inc, har gitt sitt samtykke til å registrere. Klagenemnda har etter en konkret vurdering funnet at siden dette er en ytterligere begrensning av varefortegnelsen, kan varefortegnelsen godtas til tross for avviket mellom samtykket og den foreslåtte varefortegnelsen. Klagenemnda bemerker i tillegg at begrensningen anses å være tilstrekkelig presis til at den ikke vil skape tvil med hensyn til vernets omfang. Dette står i motsetning til varefortegnelsen som ble fremmet for Patentstyret, som med sine mange unntak fremsto uklar og som korrekt ble avslått da den ikke tilfredstilte kravene i varemerkeforskriften § 10 om at «varene og tjenestene skal angis klart og entydig». Henvisningen til registrering nr. 192518 som registreringshindring kan således frafalles.
- 13 Klagenemnda står således igjen med vurderingen av hvorvidt det foreligger forvekslingsfare med det eldre registrerte ordmerket SUMMIT, registrering nr. 162984, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 14 Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd. De to elementene kan ikke vurderes separat, jf. Høyesteretts dom i HR-1998-63-A COSMEA, og Annen avdelings avgjørelse 6747 side 11, CONDIS, samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabèl/Puma, avsnitt 18 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer, avsnitt 17.
- 15 Forvekslingsfare må videre vurderes ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene. Spørsmålet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnernes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 16 Klager har i sin reviderte varefortegnelse eksplisitt gjort et unntak for «snøkjøretøy, snøscootere og tilhørende deler». Dette er sammenfallende med varefortegnelsen i den motholdte registreringen, og klagers søknad inneholder således ikke lenger identiske varer. Dette er ikke ensbetydende med at det ikke foreligger vareslagslikhet. Klagers varefortegnelse omfatter fortsatt alle andre typer motorkjøretøy, og Klagenemnda er av den oppfatning at det foreligger likeartethet mellom disse og angivelsen «snøkjøretøy». Det er ikke uvanlig at produsenter av ulike kjøretøy som egner seg på snødekke også tilvirker kjøretøy for andre underlag, eksempelvis Yamaha og Honda. Det er således relativt vanlig at slike varer har samme kommersielle opprinnelse. Videre kan varene selges gjennom de samme kanalene til den samme omsetningskretsen. Klagenemnda anser at det foreligger en middels grad av likeartethet mellom varene.

- 17 Spørsmålet blir dermed om det foreligger tilstrekkelig kjennetegnslikhet ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig i lys av gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå og tatt i betraktning av hvilke typer av varer det er snakk om og hvordan de omsettes.
- 18 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Han/hun må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96, Gut Springenheide, avsnitt 31. Det må imidlertid tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bildet han/hun har av dem i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker, avsnitt 35 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, avsnitt 25.
- 19 Gjennomsnittsforbrukeren for varene i klasse 12 vil være både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende som eksempelvis forhandlere og verksted. Når det gjelder de ulike fremkomstmidlene til bruk på snø, er dette varer med høy pris som ikke er gjenstand for hyppige kjøp. Dette tilsier at gjennomsnittsforbrukeren må anses å ha en høy grad av oppmerksomhet ved innkjøp av disse produktene. Også når det gjelder delene, må det antas at forbrukeren er opptatt av om disse er originale, og kvalitet og opprinnelse vil være viktige kriterier ved anskaffelse. Dette tilsier at det også for en god del av disse varene må påregnes et noe høyere oppmerksomhetsnivå enn normalt.
- 20 I henhold til rettspraksis må den konkrete forvekselbarhetsvurderingen skje i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg, enten iboende særpreg eller gjennom bruk, vil ha en større beskyttelsessfære enn et merke med mindre særpreg, jf. EU-domstolens uttalelser i C-251/95 Sabel/Puma avsnitt 24 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18.
- 21 Det eldste merket består av ordet SUMMIT som kan ha betydningen «(fjell)topp» eller «toppmøte». Klagenemnda kan ikke se at ordet har noen relevant betydning sett hen til de aktuelle varene, og merket som helhet må anses å ha en normal grad av iboende særpreg.
- 22 I vurderingen av kjennetegnslikheten må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk og konseptuell likhet må vektlegges, jf. C-251/95 Sabèl/Puma, avsnitt 23 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, avsnitt 27.
- 23 Kjennetegnene som skal vurderes er ordmerket SUMMIT og det kombinerte merket SUMMIT GRAND CHEROKEE. Det er ingenting i veien for å foreta en visuell sammenligning av et ordmerke med et kombinert merke da begge kan representeres grafisk. Klagenemnda må i en slik sammenligning ta hensyn til de dominante og distinktive elementene i merket.
- 24 Visuelt sett er det merkeelementet SUMMIT som er det størrelsesmessig mest fremtredende elementet i klagers merke og som i fremste rekke tilfører merket blikkfangereffekt. Ordene GRAND CHEROKEE er plassert under ordet SUMMIT og er skrevet i en mindre

skriftstørrelse og i en annen skrifttype. Dette innebærer ikke at GRAND CHEROKEE kan ignoreres i den helhetlige vurderingen, men Klagenemnda vurderer disse å inneha en mindre dominant plass i merket. Det innebærer at det dominante elementet i klagers merke er SUMMIT som tar opp i seg teksten i det eldre merket i sin helhet. Til tross for at klagers merke inneholder andre figurative elementer, samt teksten GRAND CHEROKEE, anser Klagenemnda at merkene har en relativt høy grad av visuell likhet.

- 25 Det faktum at begge merker innledes med ordet SUMMIT, medfører at merkene har klare fonetiske likhetstrekk. Klagers merke er uttalemessig en god del lenger ved at det i tillegg består av ordene GRAND CHEROKEE, men det følger av EU-rettens avgjørelser i blant annet T-183/02 og T-184/02, Mundicor, avsnitt 83 og T-346/04, Arthur et Felicie, avsnitt 46, at gjennomsnittsforbrukeren har en tendens til å feste seg ved begynnelsen av et merke. Klagenemnda anser derfor at det foreligger en middels grad av fonetisk likhet mellom merkene i form av det felles elementet SUMMIT.
- 26 Konseptuelt er det sannsynlig at SUMMIT vil oppfattes i samme betydning i begge merkene. Sett hen til ordets størrelse og plassering i klagers merke, kan ikke tillegget av teksten GRAND CHEROKEE frata at merkene også konseptuelt må vurderes å ha visse likheter.
- 27 Klagenemnda har etter en helhetsvurdering av de aktuelle merkene kommet til at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil kunne tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom innehaverne, og at det således foreligger fare for forveksling. Det er i denne vurdering særlig lagt vekt på at det mest fremtredende elementet i klagers merke er identisk med teksten i den motholdte registreringen, og at det til tross for en begrensning av varefortegnelsen foreligger vareslagslikhet. Det faktum at omsetningskretsen har et forhøyet oppmerksomhetsnivå endrer etter Klagenemndas oppfatning ikke på dette resultatet.
- 28 På bakgrunn av dette finner Klagenemnda at klagen må forkastes og at søknadsnummer 201300585, det kombinerte merket SUMMIT GRAND CHEROKEE, må nektes registrert, jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Søknadsnummer 201300585 nektes registrert.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Haakon Aakre  
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree  
(sign.)