



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## AVGJØRELSE

---

Sak: 25/00069  
Dato: 9. februar 2026

---

Klager: Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen

Representert ved: Zacco Norway AS

---

Innklagede: Hangzhou Taitong Trading Co., Ltd  
Representert ved: Ikke representert ved fullmektig

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen, Preben Valklev Vikøyr og Ingeborg Alme Råsberg

har kommet frem til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 29. juli 2025 som opprettholder beslutningen om å gi internasjonal registrering nr. 1685319, det kombinerte merket TARANIS, virkning i Norge.



Utpekningen har søknadsnummer 202315983 og ble opprettholdt for følgende varer:

Klasse 25: Ready-made clothing; layettes; bathing suits; shoes; girdles; outerclothing; hats; hosiery; gloves (clothing); scarfs.

- 3 Saken har sin bakgrunn i en innsigelse fra Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen som innkom i innsigelsesperioden, jf. varemerkeloven § 26. Innsigelsen er begrunnet med at bruk av merket ville krenke en annens rett, fordi det er egnet til å forveksles med innsigers eldre registreringer nr. 1110548, ordmerket Tamaris og nr. 114222, ordmerket TAMARIS, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Patentstyret konkluderte med at det ikke forelå forvekslingsfare.
- 4 Internasjonal registrering nr. 1110548, ordmerket Tamaris, er gitt virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 3: Shoe care products, namely boot cream, shoe wax.

Klasse 14: Precious metals and their alloys and goods of precious metals or coated therewith (included in this class); jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments..

Klasse 18: Leather and imitations of leather, and goods made of these materials (as far as not contained in other classes); trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks.

Klasse 21: Shoe horns, brushes for footwear, non-electric wax-polishing appliances for shoes, shoe trees (stretchers).

Klasse 25: Belts, stockings, inner soles.

- 5 Registrering nr. 114222, ordmerket TAMARIS, er registrert for følgende varer:

Klasse 25: Støvler, sko og tøfler.

6 Klage kom inn 1. september 2025. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 8. september 2025, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

**7 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Innehaverens merke er ikke egnet til å forveksles med innsigerens internasjonale registreringer. Beslutningen om å gi merket virkning i Norge opprettholdes.
- Det foreligger identitet mellom innehaverens «shoes» og innsigerens «sko». Videre er det overlapping mellom innehaverens «hosiery» og innsigerens «stockings», og mellom innehaverens «ready-made clothing» og innsigerens «belts» og «stockings». Ut over dette foreligger det likeartethet i noe varierende grad.
- Merkelikheten blir avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen.
- Ordelementene består av like mange bokstaver, og seks av sju bokstaver er de samme. Bokstavene er noe stokket om, og særlig R-en og M-en er visuelt forskjellige. Merkene har både klare visuelle likheter og noen tydelige forskjeller.
- Merkene vil leses «TA-RA-NIS» og «TA-MA-RIS». Dette gjør at kun første stavelse er lik.
- Ingen av merkene har noe bestemt betydningsinnhold. Begge vil kunne oppfattes som navn. De gir ingen bestemte forestillingsbilder.
- Figurelementet i det yngste merket påvirker ikke merketeksten. Dette er dermed verken med på å styrke eller redusere faren for forveksling.
- Merkene er tilstrekkelig ulike, slik at de ikke vil forveksles, selv om de brukes for identiske varer. Siden merkene er relativt korte, medfører de visuelle og fonetiske ulikhetene at merkene som helhet gir forskjellige inntrykk.

**8 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Det bes om at Klagenemnda opphever Patentstyrets avgjørelse, og at den internasjonale registreringen nektes virkning i Norge.
- Innsigelsen baseres på de tidligere varemerkeregistreringer av ordmerkene Tamaris og TAMARIS.
- De eldre registreringene omfatter blant annet varer i klasse 25. Det kombinerte merket TARANIS er utpekt for varer i samme klasse. Det foreligger identitet og sterk likhet for varene i klasse 25.

- Ordelementet TARANIS i innehavers merke er det dominerende og distinktive elementet. Forbrukeren vil feste seg ved ordet og benytte dette som referanse til kommersiell opprinnelse.
- Ordene i merkene er visuelt svært like. Seks av syv bokstaver er identiske, og mange av disse opptrer i samme rekkefølge. Den fonetiske likheten er også sterk. Merkene har tre stavelser, begynner og slutter med samme lyd, og avviket i midten utgjør kun en svak forskjell. Siden ingen av merkene gir noen tydelige forestillingsbilder, vil forbrukeren legge større vekt på den visuelle og fonetiske likheten, som i dette tilfellet er høy.
- Ettersom det dreier seg om identiske varer, foreligger det en betydelig risiko for forveksling.

## **9 Innklagede har ikke inngitt tilsvaer.**

## **10 Klagenemndas vurdering:**

## **11 Klagenemnda har kommet til et annet resultat enn Patentstyret.**

- 12 Det aktuelle varemerket er det kombinerte merket TARANIS, slik det er gjengitt i avsnitt 2.
- 13 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 kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 41–42.
- 14 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.
- 15 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.

- 16 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 hen har i hukommelsen, jf. C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 26.
- 17 Omsetningskretsen for varene i klasse 25 vil både bestå av alminnelige sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende, for eksempel forhandlerledd. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96 Gut Springenheide avsnitt 31. Klær og sko kommer i ulike prisklasser. Klagenemnda legger til grunn at omsetningskretsens grad av oppmerksomhet vil variere ut fra produktenes prisnivå, men at det samlet sett er normalt.

#### Vareslagslikhet

- 18 Vurderingen gjelder hvorvidt varene er av samme eller lignende slag, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. I vurderingen av om varene er av lignende slag, skal det ses hen til art og anvendelsesformål, hvordan de benyttes 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 fremgår i rettspraksis er om varene har samme distribusjonskanaler og omsetningskrets, og om de normalt har samme kommersielle opprinnelse, se for eksempel Underrettens avgjørelser i T-99/01 Mystery/Mixery avsnitt 40 og T-85/02 Castillo/El Castillo avsnitt 38.
- 19 Klagenemnda har kommet til at varene er identiske eller sterkt likeartet.
- 20 Klagers tidligere registrerte merker omfatter angivelser som «belts» (belter), «stockings» (strømper), «sko» og «tøfler» i klasse 25. Innklagedes yngre merke omfatter følgende varer i klasse 25 «ready-made clothing; layettes; bathing suits; shoes; girdles; outerclothing; hats; hosiery; gloves (clothing); scarfs.» Angivelsene «sko» og «shoes» er identiske. Varer som klagers «stockings» er en type klær og er dermed identisk med innklagedes «ready-made clothing», som omfatter alle typer ferdigproduserte klær. Varen «layettes» omfatter ulike typer barneklær, og inkluderer dermed varer som klagers «stockings». Både angivelsen «hosiery» og «stockings» kan defineres som strømper, og anses derfor som identiske varer. Videre anses varen «girdles», en type undertøy, som likeartet med undertøysvaren «stockings». Når det gjelder innklagedes angivelse «bathing suits» er også denne likeartet med «stockings». Badetøy og strømper vil typisk selges i de samme butikkene og i samme avdeling i større varehus. De har også liknende

bruksområde, siden dette er klær man har innerst på kroppen. Videre inkluderer klagers vide angivelse «sko» den snevrere angivelsen badesko. Angivelsene «bathing suits» og «sko» anses som likeartet, siden de begge kan tilhøre kategorien badetøy og siden produktene gjerne brukes sammen. Klagers angivelse «sko» er likeartet med innklagedes angivelser «gloves (clothing)», «scarfs», «outerclothing» og «hats». Disse varene brukes som påkledning, de tilbys ofte på samme utsalgsted, og har ofte samme omsetningskrets og samme kommersielle opphav.

### Kjennetegnslikhet

- 21 Merkene som skal sammenlignes er  TARANIS og TAMARIS.
- 22 Ved vurderingen av kjennetegnslikhet, 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 fremtredende 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.
- 23 Det eldste merket TAMARIS har ikke noe kjent meningsinnhold og vil oppfattes som et rent fantasiord, eventuelt et uvanlig, utenlandskklingende personnavn. Merket har normal grad av særpreg. Det omstridte merket TARANIS vil også oppfattes som et fantasiord eller et utenlandsk navn. Siden merkene ikke har noe kjent meningsinnhold, gir de ingen klare forestillinger og kan ikke sammenliknes konseptuelt. Dersom merkene vil oppfattes som navn, vil disse være så uvanlige og ukjente for den norske gjennomsnittsforbrukeren at de heller ikke da vil fremkalle klart ulike forestillingsbilder som bidrar til å holde merkene adskilt.
- 24 Klagenemnda vil først vurdere de to ordelementene opp mot hverandre. Når to ordelementer skal vurderes visuelt, må man se om flere av bokstavene er til stede i begge merker og om de kommer i samme rekkefølge, se Underrettens avgjørelse T-584/20, Korsuva / Arosuva avsnitt 27 med videre henvisninger.
- 25 Visuelt har merkene både likheter og forskjeller. Likhetene består i at begge starter med **TA-** og slutter med **-IS**. I tillegg har de den samme vokalen **A** i midten av ordet. To av konsonantene midt inne i ordene er forskjellige; TAMARIS har M og R (**MAR**) og TARANIS har R og N (**RAN**). Begge merker har syv bokstaver, hvorav seks gjenfinnes i begge, og fem av dem har identisk plassering. Merkene er såpass lange at det kan være vanskelig å huske konsonantene i midten av ordet og rekkefølgen disse har. Videre er bokstavene N og M nokså like å se på. Klagenemnda har derfor kommet til at graden av visuell likhet er høy.
- 26 Fonetisk har merkene tre stavelser, og som nevnt er innledningen og avslutningen lik. Klagenemnda er ikke uten videre enig i Patentstyrets betraktning om at merkene vil leses

«TA-RA-NIS» og «TA-MA-RIS», slik at bare den første stavelsen er lik. Det er ikke nødvendigvis slik at gjennomsnittsfbrukeren vil dele opp bokstavene på denne måten; man kan like gjerne lese ordene som TA-MAR-IS og TA-RAN-IS, slik at to av stavelsene er identiske. Uansett vil ikke omsetningskretsen analysere merkets enkelte deler og grunne over hvilke stavelser ordene inneholder. Klagenemnda har kommet til at merkene har klare fonetiske likheter, og har særlig lagt vekt på at ordene er like lange og at vokalene A-A-I, som går igjen i begge merker, fører til at rytmen blir den samme.

- 27 Klagenemnda har sett hen til at gjennomsnittsfbrukeren sjelden har anledning til å sammenlikne kjennetegnene side ved side, men må stole på bildet hen har i hukommelsen av det ene merket. Se til dette C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel B.V. avsnitt 26.
- 28 Klagenemnda er ikke uten videre enig med Patentstyret i at merkene er korte, og at dette medfører at omsetningskretsen vil merke seg ved ulikhetene inne i ordene. Merkene har syv bokstaver og tre stavelser. Kjennetegnene anses ikke å være så korte at gjennomsnittsfbrukeren lett legger merke til forskjellene i konsonantene midt inne i ordene, og dermed kan skille merkene fra hverandre. Etter Klagenemndas oppfatning kan gjennomsnittsfbrukeren lett få problemer med å huske hvordan konsonantene var plassert i merkenes midtpartier. Liknende vurderinger ble foretatt av Underretten i T-543/21 Rejeunesse (fig.) / Revanesse, T-347/23 VIVORA / VERFORA og T-605/23 VINATIS / VINITUS. Også her bestod merkene av tre stavelser. Merketeksten ga ikke noe klart meningsinnhold og de visuelle og fonetiske forskjellene opptrådte i midten av ordene. Underretten kom til at merkene var forvekselbare. I saken om merkene REJEUNESSE og REVANESSE ble det uttalt at disse ikke var tilstrekkelig korte til at ulikhet i de midtre deler kunne føre til noen klar visuell forskjell (avsnitt 53).
- 29 Den sirkelformede figuren i TARANIS er et selvstendig merkeelement som ikke har noen gjensidig påvirkning på ordelementet. Den distinktive figuren, som kan minne om et kunstnerisk utformet hode, har innvirkning på merkets helhetsinntrykk og kan ikke neglisjeres. Samtidig er det slik at omsetningskretsen stort sett fester seg mer ved tekstelementer enn ved figurelementer. Gjennomsnittsfbrukeren vil referere til merket ved hjelp av teksten og ikke figuren, se Underrettens avgjørelse i T-543/21 Rejeunesse (fig.) / Revanesse avsnitt 42 og T-605/23 VINATIS / VINITUS avsnitt 89. Videre konstaterer Underretten i T-543/21 at ordelementet ofte vil være å anse som dominerende, mens figuren inntar en sekundær rolle (se avsnitt 43 og 45). Figurelementet er i TARANIS' tilfelle ikke tilstrekkelig til å avverge forvekslingsfare med ordmerket TAMARIS. Gjennomsnittsfbrukeren er vant til at samme kommersielle aktør har flere versjoner av det samme varemerket, for eksempel versjoner med og uten figurelement.
- 30 Klagenemnda har kommet til at det kombinerte merket TARANIS er egnet til å forveksles med ordmerkene TAMARIS, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. I denne vurderingen er det særlig lagt vekt på at tekstelementet i merkene har høy grad av visuell likhet og gjennomsnittlig til høy grad av fonetisk likhet, slik at den samlede

kjennetegnslikheten er stor. Det eldste merket har særpreg og et tilsvarende stort beskyttelsesomfang. Varene er til dels identiske og ellers sterkt likeartet. Samlet sett foreligger det derfor en risiko for at gjennomsnittsforbrukeren tar feil av kjennetegnene, eller vil kunne tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnenes innehavere.

- 31 På denne bakgrunn opphever Klagenemnda Patentstyrets avgjørelse. Det kombinerte merket TARANIS, med internasjonalt registreringsnummer 1685319, kan ikke gis virkning for de aktuelle varene i klasse 25, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

Klagen tas til følge.

Sarah Wennberg Svendsen  
(sign.)

Preben Valklev Vikøyr  
(sign.)

Ingeborg Alme Råsberg  
(sign.)