



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00063
Dato: 18. desember 2024

Klager: Carl Zeiss AG
Representert ved: Zacco Norway AS

Innklaget: MP Sec International AB
Representert ved: Abion AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen, Amund Brede Svendsen og Anders F. Wilhelmsen

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 8. april 2024, hvor registrering nummer 327482, det kombinerte merket Terrång, med søknadsnummer 202214363, ble opprettholdt. Merket ser slik ut og er registrert for følgende varer og tjenester:

Terrång 

- Klasse 8: Kniver; Håndverktøy og redskaper [håndbetjente]; Bestikk; Hugg- og stikkvåpen; Barberhøvler; Økser; Kniver [våpen]; batonger.
- Klasse 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; Brannslukningsapparater; Beskyttelsesmasker; beskyttelseshjelmer; Beskyttelsesklær mot ulykker, stråling og brann; Vernehjelmer; Spesialdrakter for beskyttelse av flyvere; Verneklær laget av skuddsikkert materiale; Beskyttelsesklær [rustning]; Beskyttelsesvisirer; Verneklær for beskyttelse mot ulykker eller skader; Sikkerhetshansker for beskyttelse mot ulykker eller skade; Ventilasjonklær; Beskyttelsesbriller; Støvler [vernesko]; Sportsbriller; Beskyttelseshjelmer for sport; Skuddsikre vester; håndholdte beskyttelsesskjold for bruk av politiet; Dobbeltkikkerter; Kikkertsikter for rifler; Observasjonsteleskoper; Ladere; Batteriladere drevet av sollys; Hodetelefoner for kommunikasjon; Mikrofoner; Antenner; Telekommunikasjonskabler; Mikrofonkabler.
- Klasse 11: Lamper; Lommelykter; Kjemiluminisente knekklys; Infrarøde lamper; Belysningsapparater; Belysningsinstallasjoner.
- Klasse 13: Våpen; Våpensystemer; Våpenapparater; Ballistiske raketter; Automatiske våpen; Automatvåpen; Prosjektiler [våpen]; Flammekastere [våpen]; Håndholdte flammekastere [våpen]; Bombekastere [våpen]; Pistoler [våpen]; luftrifler [våpen]; Bandolærremmer for våpen; Magasiner for våpen; Våpen for utskyting av missiler og prosjektiler; Militærrifler; pyrotekniske artikler; Mål for militær bruk; Radiostyrte mini-luftmål for militær bruk; Ubemannede fjernstyrte motorfly for bruk som militære mål; Våpen og ammunisjon; Patronhylstre; Skytebelter; Ammunisjonsholdere; Ammunisjonsdispensere; Ammunisjon for skytevåpen; Ammunisjon for håndvåpen; Apparater for utskyting av ammunisjon; Ammunisjon for rifler; Hylser for stor ammunisjon; Hylser for stor ammunisjon; Bandolærer for patroner og ammunisjonsbeholdere; Hylstre; Etuier for oppbevaring av skytevåpen [spesielt tilpassede]; Vesker som er spesielt tilpasset for rifler; Fyrverkerisaker; Eक्सplosiver.
- Klasse 18: Bager; Sportsvesker; Ryggsekker; Bærevesker for dokumenter; Rullevesker.
- Klasse 25: Vester; Boblevester; Overtrekk for beskyttelse av klær; Lommer for klær; Uniformer; Klær; Regntøy; Støvfrakk/støvkåpe; Arbeidssko; Hodeplagg; sko; Arbeidsklær; Caps

med brem; caps; Halstørklær; Tversoversløyfe; Skjorter; T-skjorter; Jakker; Topper [klær]; Bukser; Vindtette klesplagg; Varmeisolerte klær; Halvstøvler.

Klasse 35: Reklamevirksomhet; Forretningsinformasjon; Markedsføring; Detaljhandelstjenester vedrørende våpen sidevåpen, ammunisjonssikter, ammunisjon og tilbehør til disse; Detaljhandelstjenester vedrørende klær, fottøy, hodeplagg; Detaljhandelstjenester vedrørende belysningsapparater og lamper; Detaljhandelstjenester vedrørende baker, Sportsvesker, Ryggsekker, bærevesker for dokumenter, rullevesker; Detaljhandelstjenester vedrørende kniver, håndverktøy og redskaper [håndbetjente], Hugg- og stikkvåpen, Barberhøvler, Økser, barer; Detaljhandelstjenester vedrørende vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, Datamaskiner, Programvare, Vernehjelmer, Beskyttelsesmasker, Beskyttelsesbriller, Verneklær, Dobbeltkikkerter, Hodetelefoner for kommunikasjon, Mikrofoner, antenner.

- 3 Saken har sin bakgrunn i en innsigelse fra Carl Zeiss AG 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 registrering nr. 1132390, ordmerket TERRA, registrert for «telescopic sights, telescopes» i klasse 9, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Patentstyret konkluderte med at det ikke forelå forvekslingsfare.
- 4 Klage kom inn 10. juni 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 24. juni 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Merket opprettholdes. Det er ikke fare for forveksling med det eldre merket TERRA, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b.
- Det foreligger vareidentitet mellom innsigers varer «telescopic sights, telescopes» i klasse 9, og innehavers varer «dobbeltkikkerter; kikkertsikter for rifler; observasjonsteleskoper» i klasse 9. I tillegg er det vareslagslikhet mellom innsigers varer «telescopic sights» i klasse 9, og innehavers varer «våpen», «våpenapparater», «automatiske våpen», «pistoler [våpen], «lufttrifler [våpen]», «våpen for utskytning av [...] prosjektiler», «militærrifler», «våpen» og «apparater for utskytning av ammunisjon» i klasse 13. Det er også likhet mellom «telescopic sights, telescopes» i klasse 9 og «detaljhandelstjenester vedrørende [...] optiske apparater og instrumenter», «detaljhandelstjenester vedrørende [...] dobbeltkikkerter» og «detaljhandelstjenester vedrørende [...] ammunisjonssikter» i klasse 35.
- Innsigers ordmerke TERRA er et ord av latinsk opphav som betyr «jord», «jordoverflate» og «mark». Det brukes også i vitenskapelig sammenheng som navnet på jordkloden. Merket har en normal grad av særpreg for varene det er registrert for. Innehavers merke er et

kombinert merke bestående av merketeksten TERRÄNG, som er svensk for «terreng». Tødlene over A-en ser ut som fjell, og ved siden av teksten er det plassert et poteavtrykk.

- Det foreligger en relativt lav grad av visuell og fonetisk likhet mellom merkene. Merkene har riktignok likhetstrekk ved at de fire første bokstavene i merkene er identiske, og at bokstavene A og Ä er svært like. Samtidig er merkene ulike ved at de består av henholdsvis syv og fem bokstaver, og ved at innehavers merke har figurative elementer. Starten av merkene vil uttales likt, men både rytme og intonasjon er forskjellig.
- Merkene er konseptuelt ulike. Innehavers merke TERRÄNG vil bli oppfattet som å sikte til terreng, mark og områder ute i naturen. Den figurative utformingen underbygger dette. Innsigers merke vil enten oppfattes som et vitenskapelig eller latinsk ord i betydningen «jord», «jordkloden», «jordoverflate» eller «mark», eller som et fantasiord. Selv om ordet «terreng»/«terräng» har sitt utspring i det latinske ordet «terra», vil ordene skape ulike forestillingsbilder.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merket TERRÄNG må oppheves på grunn av forvekslingsfare med det eldre merket TERRA.
- Det er vareslagslikhet mellom innsigers varer og samtlige av innehavers våpenvarer. Flere av varene i klasse 13 er så likartet med våpen og kikkertsikter at det foreligger en reell fare for at gjennomsnittsforbrukeren vil kunne ta feil av kommersiell opprinnelse for varene.
- TERRA et særpreget merke for de aktuelle varene, med en stor beskyttelsessfære.
- Merkene er visuelt og fonetisk like. De fire første bokstavene er identiske. Femte bokstav, henholdsvis A og Ä, er svært like. Gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved elementet TERRA i TERRÄNG, da det er den første delen av merket og et dominerende og særpreget element.
- Ordene TERRÄNG og TERRA er konseptuelt like da begge refererer til jordens overflate og dens naturlige egenskaper. TERRÄNG er et svensk ord som beskriver landskapets ulike former, som åser, daler, skoger og andre terrengtyper. På samme måte kommer TERRA fra latin og betyr "jord" eller "land". Begge ordene brukes til å betegne fysiske karakteristikk av et område, noe som fører til konseptuell likhet.

7 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede har ikke inngitt tilsvarende svar i saken.

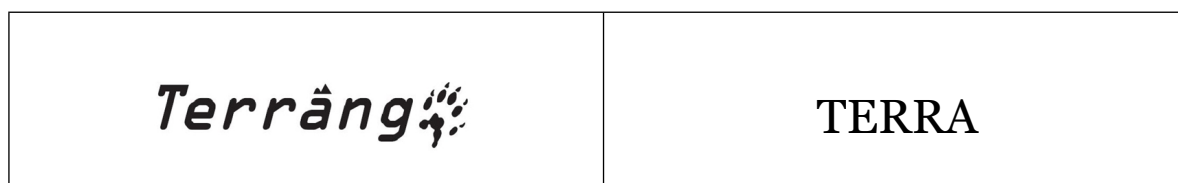
8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 Det aktuelle varemerket er det kombinerte merket TERRÄNG, slik det er gjengitt i avsnitt 2.
- 11 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.
- 12 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.
- 13 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.
- 14 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.
- 15 Omsetningskretsen for varene og tjenestene i klasse 9, 13 og 35 vil være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende. 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 omsetningskretsen for de aktuelle varene og tjenestene vil ha en gjennomsnittlig til høy grad av oppmerksomhet.
- 16 I denne saken er Klagenemnda kommet til at det ikke foreligger risiko for forveksling mellom merkene, fordi kjennetegnene er tilstrekkelig ulike.

17 Merket TERRÄNG er registrert for «dobbeltkikkerter» «kikkertsikter for rifler» og «observasjonsteleskoper». Det er ikke tvilsomt at disse varene er identiske med det eldste merkets varer «telescopic sights, telescopes». For disse varene blir dermed graden av kjennetegnslighet avgjørende. Ettersom Klagenemnda er kommet til at det ikke er forvekslingsfare mellom merkene, selv for identiske varer, er det ikke nødvendig å gå nærmere inn på graden av likhet mellom de øvrige varene og tjenestene i merkenes varefortegnelser. Klagenemnda går derfor over til å redegjøre for sitt syn på kjennetegnslikheten.

18 Merkene som skal sammenlignes er:



19 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 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.

20 TERRA er latinsk og betyr «jord» eller «land», jf. «Latinske ord og uttrykk» i *Store norske leksikon*. Det kan også referere til planeten Jorden, jf. *Oxford Dictionary of English fra Oxford University Press*. Ifølge Gyldendals *Stor norsk ordbok* er det også et norsk substantiv med samme betydning som på latin. Selv om ordet kan være ukjent for en del av omsetningskretsen, finner Klagenemnda at i alle fall en ikke ubetydelig del av den norske omsetningskretsen forstår de latinske betydningene av TERRA. Klagenemnda legger til grunn at det eldste merket TERRA har normal grad av særpreg for de aktuelle varene.

21 Ordelementet i det yngre kombinerte merket vil på sin side oppfattes som TERRÄNG, som den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte som svensk for «terreng». Ordet betyr «mark» eller «område», jf. *Bokmål rettskrivningsordbok* fra Gyldendal. Ifølge *Stor norsk ordbok* kan det også bety «jordoverflate». Det kommer frem av den samme ordboken at «terreng» rent etymologisk stammer fra det latinske ordet «terra». Selv om TERRÄNG og TERRA har likt opphav og begge kan sies å relatere seg til landområder, vil ordene etter Klagenemndas syn fremkalle noe ulike forestillingsbilder. Mens TERRA vil oppfattes som et latinsk eller vitenskapelig begrep for «jord» og «land» som abstrakte konsepter, vil TERRÄNG oppfattes som en mer dagligdags betegnelse på en konkret type landområde. Ordet «terreng» vil i norsk dagligtale typisk brukes som betegnelse på landområder i skog og mark, eller i uttrykk som «jaktterreng», «skitterreng», «terrengløp» og «terrengsykkel». Den norske omsetningskretsen vil ikke bruke TERRA som et synonym til ordet «terreng».

Det at TERRÄNG fremstår som svensk, mens TERRA ikke fremstår slik, bidrar også til å skape konseptuell forskjell. Klagenemnda konkluderer etter dette med at merkene har både konseptuelle likheter og ulikheter.

- 22 Visuelt og fonetisk har merkene likheter ved at de begge begynner med TERR. Det er også riktig, slik klager anfører, at gjennomsnittsforbrukeren – som leser fra venstre til høyre – har en tendens til å feste seg ved begynnelsen av et merke, jf. T-346/04 Arthur et Felicie avsnitt 46. Felleselementet i starten av merket kan slik sett trekke i retning av at merkene er forvekselbare.
- 23 På den andre siden er det også betydningsfulle visuelle og fonetiske forskjeller mellom merkene. For det første er det kombinerte merket TERRÄNG visuelt forskjellig fra TERRA, ved at ordelementet er lengre, og fordi merket også inneholder grafiske elementer. Til høyre for ordet er det et poteavtrykk, og tødlene over bokstaven Ä kan se ut som silhuetten av to fjelltopper. I tillegg til at disse elementene bidrar til å øke de visuelle forskjellene, forsterker de også assosiasjonen som merket gir til landområder i skog og mark. De grafiske elementene bidrar dermed til å tydeliggjøre de konseptuelle forskjellene mellom merkene. For det andre er det fonetiske forskjeller mellom merkene ved at merkenes endinger er ulike. TERRÄNG vil, enten det uttales med svensk eller norsk uttale, ha en ganske annen rytme og intonasjon enn TERRA.
- 24 Klagenemnda deler ikke klagers oppfatning om at elementet TERRA vil gjenkjennes i teksten TERRÄNG. For det første medfører tødlene over bokstaven A at ordet TERRA ikke inngår i sin helhet i TERRÄNG. For det andre er det ikke naturlig å dele opp ordet TERRÄNG i enkelte bestanddeler. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke reflektere over ordets latinske opprinnelse, men heller oppfatte det som svensk.
- 25 Etter en helhetsvurdering har Klagenemnda kommet til at det ikke er risiko for forveksling mellom klagers merke TERRA og det yngre kombinerte merket TERRÄNG, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Selv om merkene gjelder identiske varer, og det eldste merket har normal grad av særpreg, gir merkene tilstrekkelig ulike helhetsinntrykk. Både visuelt, fonetisk og konseptuelt fremstår ulikhetene som mer betydningsfulle enn likhetene. Gjennomsnittsforbrukeren vil derfor ikke komme til å ta feil av merkene eller tro at det er en kommersiell forbindelse mellom innehaverne.
- 26 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda beslutningen til Patentstyret om å opprettholde registrering nummer 327482, det kombinerte merket TERRÄNG.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)

Anders F. Wilhelmsen
(sign.)