



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 18/00007
Dato: 20. juni 2018

Klager: PWT A/S
Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA

Innklagede: Rolex SA
Representert ved: Advokatfirmaet Thommessen AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Amund Grimstad og Haakon Aakre

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 24. oktober 2017, hvor Patentstyret etter innsigelse opphevet internasjonal registrering nr. 1263679, med søknadsnummer 201510979, for tjenestene i klasse 35, men opprettholdt registreringen for varene i klasse 3, 9, 18 og 25. Figurmerket har følgende utforming:



- 3 Varemerket ble den 16. desember 2015 gitt virkning for følgende varer og tjenester:

Klasse 3: Toilet soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, perfumed toilet preparations, preparations for cleaning, care and beautification of the skin, scalp and hair, deodorizing preparations for personal use.

Klasse 9: Spectacles [optics]; sunglasses; frames for glasses; lenses for eyeglasses; glasses cases; bags, cases and sleeves for electronic apparatus and instruments, namely for computers, laptops, tablets, telephones, smartphones, media players and cameras.

Klasse 18: Leather, trunks and traveling bags; bags and handbags; traveling bags, traveling sets leatherware, garment bags for travel, vanity cases not fitted, backpacks, sports bags, beach bags, shopping bags, shoulder bags, school bags, canvas bags for travelling, attache cases, boxes of leather or leather board, briefcases, bags of leather for packaging, wallets, purses, key wallets and key rings of leather not included in other classes; umbrellas, parasols, walking-sticks, walking stick seats.

Klasse 25: Clothing, footwear, headgear.

Klasse 35: Presentation of goods on communication media, for retail purposes, assistance in management of business activities, marketing, wholesale and retail services, including via the Internet, with toilet soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, perfumed toilet preparations, preparations for cleaning, care and beautification of the skin, scalp and hair, deodorizing preparations for personal use, spectacles [optics]; sunglasses; frames for glasses; lenses for eyeglasses; glasses cases; bags, cases and sleeves for electronic apparatus and instruments, including for computers, laptops, tablets, telephones, smartphones, media players and cameras, leather and goods made thereof [not included in other classes], trunks and traveling bags; bags and handbags; traveling bags, traveling sets, garment bags for travel, vanity cases, backpacks, sports bags, beach bags, shopping bags, shoulder bags, school bags, canvas travelling sack, attache cases, boxes of leather or leather board, briefcases, bags of leather for packaging, wallets, purses, key purses, clothing, footwear, headgear.

4 Rolex SA innleverte innsigelse basert på forvekselbarhet med følgende eldre rettigheter:

- Registrering nr. 169506, figurmerke, registrert med følgende varefortegnelse:



Klasse 9: Tidsregistreringsapparater, automatiske tidsur, måleinstrumenter og måleredskaper.

Klasse 14: Edle metaller og deres legeringer og gullsmedvarer av edle metaller eller overtrukne hermed (unntatt knivsmedvarer, gafler og skjeer), ornamenter av edelmetall, bordservice av edelmetall (unntatt kniver, gafler og sjeer), asjetter av edelmetall, askebegere av edelmetall, esker, bokser, skrin og etuier av edelmetall for sigarer og sigaretter, holdere av edelmetall for sigarer og sigaretter, slipsnåler, mansjettknapper, hengesmykker, øredobber, juvelérvarer, smykker og edle stener; klokker (ur) og armbåndsur, urdeler (ikke opptatt i andre klasser), miniatyrur, vekkerklokker, kontrollur (hovedklokke) og kronometriske instrumenter, kronometere, kronografer (ur), ur med tidtagningsfunksjon, armbåndsurremmer, urskiver, urkasser, etuier for klokker (ur), armbåndsur og juveler.

- Registrering nr. 180550, figurmerke, registrert med følgende varefortegnelse:



Klasse 33: Vitenskapelige apparater og instrumenter; elektriske og elektroniske apparater og instrumenter (ikke opptatt i andre klasser), tilbehør og deler (ikke opptatt i andre klasser) for påvisning, måling og visning av fysiske fenomen og fysiske verdier; apparater og instrumenter for lagring, visning og behandling av data; elektriske frekvensstandard-generatorer, frekvensdelere, resonatorer og integrerte kretser; elektromekaniske omsettere; apparater for opptak og registrering av tid samt deres deler (ikke opptatt i andre klasser), ur for kalkulasjon; tidsbrytere (automatiske); tidtagerinstrumenter for sport; apparater for registrering av tid; måleapparater og -instrumenter for bruk ved dykking i dyp sjø; apparater og instrumenter til måling og kontroll inneholdende et tidsbevarende gangverk; apparater for kontrollering av resistens av vibrasjoner i klokker og ur og for kontrollering av gangverk i klokker og ur; apparater for kontrollering av vanntette ur og urkasser; elektrooptiske skjermer samt deres tilbehør og deler (ikke opptatt i andre klasser); forstørrelsesglass og okularer for urmakere og urreparatører, elektroniske kalkulatorer som kan bæres på håndleddet eller i lommen; batterier for kronometriske instrumenter og ur.

- Registrering nr. 71762, det kombinerte merket ROLEX, registrert med følgende varefortegnelse:



ROLEX

Klasse 9: Ur av ethvert slag og andre tidsmåleinstrumenter, slike også som signal og kontrollinstrumenter; armbånd for ur og juvelerverer.

Klasse 14: Ur av ethvert slag og andre tidsmåleinstrumenter, slike også som signal og kontrollinstrumenter; armbånd for ur og juvelerverer.

- Internasjonal registrering nr. 712694, det kombinerte merket ROLEX, gitt virkning for følgende varefortegnelse:



ROLEX

Klasse 35: Computerized marketing consultancy services; marketing services by correspondence; dissemination of advertising matter, market study and research services, provision of information to consumers by way of pre-recorded telephone messages; advertising by mail order, particularly advertising by electronic mail, especially by computer networks, including a global computer network such as the Internet, also in the form of mail-order catalog services and electronic mail services for mail-order sales.

Klasse 38: Telecommunications, particularly by way of electronic pages (for instance Web pages on networks such as the Internet) and by electronic mail, provision and operation of telecommunication services, communication by computer terminals, interactive downloading of electronic data and programs; computer-aided transmission of commercial data (messages, images, sounds), particularly by computer networks, electronic mail services for advertising and mail ordering.

Klasse 39: Delivery of goods ordered by electronic mail, particularly via computer networks, including the Internet.

Klasse 42: Development, design and generation of computer software and sites on a global computer network such as the Internet, rental of access time to a data bank server, graphic design services for the generation of computer network homepages, rental of access time to a computer network such as the Internet, rental of access time to a database server, consultancy and advice on information technology and computers, updating and maintenance of computer software and hardware, remote updating and maintenance of computer software and hardware, intellectual property licensing; rental of access time to a computer for data processing.

- Internasjonal registrering nr. 476371, det kombinerte merket ROLEX, gitt virkning for følgende varefortegnelse:



Klasse 9: Electronic and electrical appliances, instruments, devices and equipment, and components and accessories for detecting, measuring and displaying physical phenomena and physical values, and for storing, displaying and processing information; electric and electronic components, electric frequency standards, frequency dividers, resonators and integrated circuits, apparatus for recording time and components; watches for calculating; measuring apparatus and instruments for underwater diving; measuring and monitoring apparatus and instruments, all incorporating a movement; apparatus for controlling the functioning and resistance to vibrations and shocks of watches, clocks and clock movements; apparatus for monitoring the watertightness of watches and watch cases; magnifying glasses for clockmakers and clock repairers.

Klasse 14: Timepieces and parts thereof, watchstraps; jewellery; watches used for calculating; glasses for clockmakers and clock repairers.

- 5 Innsigelsen var i tillegg basert på at det registrerte merket krenket innsigerens velkjente merke, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 andre ledd.
- 6 Klage innkom 27. desember 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 12. januar 2018, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.
- 7 Under behandlingen av saken for Klagenemnda har det vært gjennomført muntlig forhandling med vitneforklaring av Halvor Bjerke, daglig leder i Urmaker Bjerke AS, samt muntlige sluttinnlegg fra begge parter.
- 8 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**
 - Når det gjelder forvekselbarhet etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd, foreligger det tjenesteslagslikhet i klasse 35 mellom det yngre merket og den eldre internasjonale registrering nr. 712694. Vurderingen av forvekselbarhet begrenses til disse to merkene.
 - Det eldre merket har ikke dokumentert styrket særpreg gjennom bruk.
 - Merkene skiller seg fra hverandre ved at det eldre merket har den særpregete teksten ROLEX sentralt plassert i store bokstaver, og det er klart at det er dette merkeelementet som dominerer helhetsinntrykket i det eldre merket både visuelt og fonetisk.

- Kronen, som er sentralt plassert over teksten, kan i et slikt merke bli oppfattet som dekor eller antyde en angivelse av kvalitet. Kronen er likevel klart adskilt fra teksten og har en sentral plassering over teksten. Størrelsen og plasseringen medfører at kronen er med på å påvirke det visuelle helhetsinntrykket.
- Kronen i det yngre merke har store likhetstrekk med kronen i innsigers merke. Begge kronene har samme stiliserte utforming, med fem tagger som alle avsluttes med små perler. Dette er detaljer som det antas at gjennomsnittsfbrukeren ikke vil legge merke
- Det kan derfor oppstå en indirekte forveksling ved at omsetningskretsen kan komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnene for tjenestene i klasse 35.
- Det vurderes så om innsigers merker er velkjent, og hvorvidt bruk av det yngre merket ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente merkets særpreg eller anseelse.
- Dokumentasjonen viser i all hovedsak til bruk av det kombinerte merket ROLEX med krone. Dokumentasjonen viser også en del bruk av teksten ROLEX alene, men lite eller ingen bruk av kronen alene. På bakgrunn av dokumentasjonen anses det kombinerte merket ROLEX som velkjent for armbåndsur, men ikke kronen alene.
- Siden det er det kombinerte merket som er velkjent, og ikke kronen alene, og det er ROLEX som er det mest dominerende, særpregede elementet, må graden av likhet mellom merkene anses som lav. Den likheten som foreligger knytter dermed seg til et underordnet merkeelementet i det velkjente merket, og det skal mer til for at bruken av det yngre merket vil skape en assosiasjon til det velkjente merket.
- Det foreligger en relativt stor avstand mellom varene i klasse 3, 9, 18 og 25, og armbåndsur som det eldre kombinerte merket er velkjent for. Når avstanden mellom varene blir større, vil selv mindre forskjeller mellom kronefigurene få betydning for assosiasjonsrisikoen.
- En helhetsvurdering tilsier at bruken av det yngre merket, for de aktuelle varene, ikke vil skape en assosiasjon til det velkjente merket.

9 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager anfører prinsipalt at det ikke foreligger forvekselbarhet, og at den internasjonale registreringen må opprettholdes i sin helhet. Det anføres videre at innklagedes krone ikke nyter utvidet vern etter varemerkeloven § 4 andre ledd, og at klagers merke uansett ikke utgjør et inngrep innenfor klagers merke etter § 4 andre ledd.
- Merkene er registrert for ulike tjenester innenfor klasse 35. Omsetningskretsen for tjenestene i klasse 35 er profesjonelle aktører, og eventuelle likheter mellom merkene er ikke av en slik art at gjennomsnittsfbrukeren vil komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom innehaverne.

- Det er den særpregede teksten ROLEX i det eldre merket som klart dominerer helhetsinntrykket både visuelt og fonetisk. Teksten er sentralt plassert og i store bokstaver. Kronen bærer preg av å være et svakt og mer sideordnet merkeelement.
- Kronen i det eldre merket er lysere og lettere preg og har en sirkulær utforming, men kronen i det yngre merket på sin side er mørkere og enklere utformet, og bredere utformet.
- Det er ikke rettslig grunnlag for å foreta en isolert sammenlikning av kroneelementene. Det er helhetsinntrykket som vil være det avgjørende, og i merkets helhet er ROLEX så fremtredende og dominerende at selve kroneelementet alene ikke vil festne seg i gjennomsnittsforbrukerens erindring. Den særpregede og sentralt plasserte teksten ROLEX, skaper en tilstrekkelig distinksjon.
- Klager bestrider ikke at tekstelementet ROLEX er velkjent, men anfører at kronefiguren i seg selv ikke kan anses som velkjent etter § 4 andre ledd. Det er ikke dokumentert at varemerket er kjent av en betydelig del av den relevante omsetningskretsen i Norge.
- Det er ikke grunnlag for å begrense omsetningskretsen i forbrukerleddet til aktuelle og potensielle kjøpere av kvalitets- eller luksusklokker. Det er varefortegnelsen som er avgjørende, og vil omfatte det klokkekjøpende publikum mer generelt. Dette ble for øvrig bekreftet av Bjerke under den muntlige forhandlingen at i Norge er «alle» potensielle kunder.
- Kronen spiller ikke en fremtredende og/eller viktig rolle i helhetsinntrykket av det kombinerte merket på en slik måte at kroneelementet alene kan anses velkjent, jf. T-55/13, F1, og T-76/13, Longines. Saken er særlig sammenlignbar med T-76/13, Longines, hvor figuren – brukt sammen med en velkjent merketekst – ikke ble ansett som velkjent. Det er ROLEX, som et sterkt særpreg og velkjent merke, som dominerer merkets helhetsinntrykk.
- Dokumentasjonen viser at kronen kun er brukt alene på eget promoteringsmateriale som gis gratis til kundene. Bruken på klokker fremstår ikke som selvstendig bruk da det står ROLEX rett nedenfor kronen. Salget av klokker og distribusjonen av gratisartiklene fremstår på bakgrunn av forklaringen til Bjerke som begrenset, og det har derfor vært en begrenset eksponering av kronen overfor omsetningskretsen.
- Dersom Klagenemnda skulle komme frem til at kronen er velkjent, anføres det at de to kronene uansett ikke ligner hverandre i en slik grad at det vil skapes en assosiasjon.
- Klager viser til at det eldre merket består av en standard kronefigur med lav grad av iboende særpreg. Det vises til allerede anførte forskjeller mellom kronene i de to merkene.
- Graden av goodwill knyttet til kronen må anses lav. Den norske omsetningskretsen har ikke blitt eksponert for kroneelementet på en slik måte at en betydelig del av omsetningskretsen umiddelbart vil assosiere Rolex med enhver krone på andre varer enn klokker.

- Videre er det avstand mellom varene, hvor det ikke er likeartethet. Omsetningskretsen for klokker må anses å ha et høyt oppmerksomhetsnivå. Omsetningskretsen for varer som såper, bagger og klær har derimot ikke et høyt oppmerksomhetsnivå, og vil ikke assosiere slike varer med ROLEX alene på grunn av kronen.
- Dersom Klagenemnda skulle komme frem til at bruken av klagers merke vil skape en assosiasjon, anføres det at det ikke er fare for skade på merkets anseelse eller medføre en urimelig utnyttelse. Det er ikke sannsynliggjort at det foreligger en alvorlig risiko for at deres merke vil bli skadelidende.
- Ut ifra dokumentasjonen kan det ikke knyttes en anseelse til kronen alene, i hvert fall ikke utover luksusklokker, og det er ikke sannsynliggjort at kronen har en status for andre varer som medfører en skade på merkets anseelse eller urimelig utnyttelse.

10 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede mener internasjonal registrering nr. 1263679 må oppheves i sin helhet, og anfører at kronen i merkene til innklagede nyter utvidet vern som velkjent merke etter varemerkeloven § 4 andre ledd. Videre anføres det at opphevelsen av internasjonal registrering nr. 1263679 for klasse 35 i alle tilfeller må opprettholdes.
- Omsetningskretsen må omfatte aktuelle og potensielle forhandlere av luksusklokker i Norge, samt norske forbrukere av status- og/eller luksusklokker. Sannsynligheten for at denne kretsen vil oppfatte og huske kronemerket er langt høyere enn for forbruksvarer.
- Det er ikke bestridt at ROLEX er velkjent. Bruk av et figurmerke som del av et velkjent kombinert merke kan utvilsomt etter omstendighetene bli ansett som velkjent. Det er ikke avgjørende om teksten er det dominerende element. Det avgjørende er om figuren «spiller en viktig rolle» i det kombinerte merket, jf. T-55/13 F1, avsnitt 47. Som dokumentasjon er det fremlagt blant annet bilder av fasader og innsider av butikkene til norske Rolex-forhandlere, bilder av klokker og skjermbilder av hjemmeside, Instagram-konto og Finn-annonser. Dette viser at kronen har en tydelig blikkfangereffekt i all markedsføring av Rolex-klokker og spiller en viktig rolle i det kombinerte merket.
- Det er også fremlagt dokumentasjon på at kronen i betydelig grad brukt alene, både i markedsføring og ved salg av Rolex-produkter, slik som bilder av urkasser, reim og esker og andre promoteringsprodukter.
- Som dokumentasjon er det også lagt frem markedsføring og bruk i utlandet, en markedsundersøkelse fra Sveits, samt en erklæring og forklaring av Halvor Bjerke, daglig leder i Urmaker Bjerke AS. Bruk i utlandet er relevant da den norske omsetningskretsen også blir eksponert for denne gjennom reise og Internett.
- Det foreligger en klar assosiasjonsrisiko. Den konseptuelle og visuelle likheten mellom de to kronefigurene er vesentlig, og det er relativt liten avstand mellom varene omfattet av det yngre merket og de varer som kronen i de eldre merkene er kjent for.

- Dette medfører en risiko for at klagers bruk av kronen vil innebære en urimelig utnyttelse av kronen i de eldre merkene. Muligheten for slik utnyttelse styrkes ved at innklagedes krone benyttes på en rekke promoteringsprodukter som sammenfaller med varene omfattet av det yngre merket.
- Bruk av kronen i det yngre merket vil under enhver omstendighet medføre forringelse av kronens anseelse i de eldre merkene, idet bruken vil svekke blikkfangereffekten og redusere tiltrekningskraften av innklagedes krone.
- I alle tilfeller må innklagedes kombinerte merke anses som velkjent, slik at bruk av kronen i det yngre merket uansett vil krenke innklagedes eldre, velkjente kombinerte merke. Det foreligger risiko for assosiering mellom kronen i det yngre merket og i de eldre kombinerte merkene. Kroneelementene er svært like, og kronen utgjør et vesentlig element i de kombinerte merkene. Bruk av kronen vil både medføre en «urimelig utnyttelse av» og «skade» på det kombinerte merket.
- Det foreligger i alle tilfeller forvekselbarhet mellom det yngre merket og innklagedes eldre kombinerte merke ROLEX, internasjonal registrering nr. 712694, for tjenestene i klasse 35.
- Omsetningskretsen i klasse 35 favner både store og profesjonelle selskaper og mindre bedrifter med få ressurser. Omsetningskretsen kan derfor ikke generelt defineres som en profesjonell krets.
- Det er også nær tilknytning mellom tjenestene i klasse 35.
- Kronen spiller en vesentlig rolle i innklagedes kombinerte merke, og forvekselbarhetsvurderingen må derfor ta utgangspunkt i en sammenligning av kroneelementene.
- Det er en klar risiko for at en gjennomsnittsforsbruker vil komme til å tro at det foreligger et kommersielt fellesskap mellom merkene.



11 Klagenemnda skal uttale:

12 Klagenemnda er kommet til et noe annet resultat enn Patentstyret

- 13 Merket i den internasjonale registreringen er et figurmerke, og er gjengitt ovenfor i avsnitt 2.
- 14 Klagenemnda anser det som hensiktsmessig å først ta stilling til klagers prinsipale påstand.
- 15 Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til er om figurmerket av en krone er forvekselbart med klagers eldre figurmerke, internasjonal registrering nr. 712694.
- 16 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.

- 17 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.
- 18 Tjenestene som er omfattet av de to internasjonale registreringene i klasse 35, slik som «presentation of goods on communication media» og «assistance in management of marketing» i det yngre merket og «computerized marketing consultancy services; marketing services by correspondence» i det eldre merket, er ikke identiske, men er alle sammen ulike former for markedsføringstjenester. Klagenemnda konstaterer derfor at det foreligger tjenesteslagslikhet.
- 19 Det avgjørende spørsmålet blir da om det foreligger tilstrekkelig kjennetegnslighet til at det er en risiko for forveksling. Dette må vurderes ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig i lys av gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå og tatt i betraktning av hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om.
- 20 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkens enkelte deler. Han/hun må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. 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.
- 21 Gjennomsnittsforbrukeren for markedsføringstjenester i klasse 35 vil i all hovedsak omfatte profesjonelle næringsdrivende – som omfatter både små og store bedrifter – som har behov for markedsføring av sine varer og tjenester. Klagenemnda legger derfor til grunn at merkebevisstheten vil kunne være høyere enn normalt.
- 22 Kjennetegnene som skal vurderes er følgende:

Klagers merke	Innklagedes merke
	

- 23 I henhold til rettspraksis må den konkrete forvekselbarhetsvurderingen skje i lys av hvor særpreget det eldre 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.
- 24 Det eldre merket består av tekstelementet ROLEX og en stilistisk utformet krone. Ordet ROLEX har ingen betydning i relasjon til tjenestene, og fremstår som et fantasiord med en relativt høy grad av særpreg. Den figurative utformingen av en krone kan gi assosiasjoner til noe kongelig/rojalt, og det er ikke uvanlig at dette symbolet benyttes for å gi et positivt inntrykk av kvalitet. Kronen fremstår derfor som et svakere element enn tekstelementet ROLEX.
- 25 Ved vurderingen av kjennetegnslighet 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. Det fremgår videre av EU-domstolens sak C-251/95, Sabèl/Puma, avsnitt 23, at forvekselbarhetsvurderingen må ta utgangspunkt i det helhetsinntrykket som merkene gir, særlig med tanke på de *distinktive* og dominerende elementer.
- 26 Begge merker består av en stilistisk utformet krone, hvilket medfører en visuell og konseptuell likhet. Det er imidlertid forskjeller i utformingen av de to kronene som etter Klagenemndas syn fremstår som merkbare for den relevante gjennomsnittsforbrukeren. Kronen i det yngre merket er betydelig bredere enn kronen i det eldre merket. Videre har kronen i det eldre merket en viss tredimensjonal effekt med den hvite sirkelen nederst i figurutformingen.
- 27 Forvekselbarhetsvurderingen kan ikke, slik innklagede synes å anføre, begrenses til en sammenligning av kroneelementene. Man har ingen «motivbeskyttelse». Det må også ses hen til merkene øvrige elementer og det helhetsinntrykk som merkene etterlater. Til dette kommer det at tekstelementet ROLEX i det eldre merket klart tilfører merkene ytterligere forskjell. Det er ROLEX som i det eldre merket fremstår som det mest særpregede og

dominerende kjennetegnselementet, og Klagenemnda legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren først og fremst vil feste seg ved elementet ROLEX i møte med klagers merke. Når det eldre merket inneholder et tekstelement, er dette gjennomsnittsforbrukeren vil uttale ved omtale av merket. Således medfører ROLEX at merkene skiller seg fonetisk.

- 28 Vurderingen av forvekslingsfare er sammensatt av både vareslagsliketen og kjennetegnsligheten, og mellom disse momentene er det et gjensidig forhold. En lav grad av vareslagslikhet kan oppveies av en høy grad av kjennetegnslighet, og motsatt. Se blant annet EU-domstolens avgjørelse i C-171/06 P, T.I.M.E. ART, avsnitt 35. Etter Klagenemndas syn foreligger det – på bakgrunn av vurderingen ovenfor – kun en veldig lav grad av kjennetegnslighet, og i tillegg foreligger det bare likeartede tjenester. Klagenemnda kan derfor ikke se at det etter en helhetsvurdering av vareslagsliketen og kjennetegnsligheten er en risiko for forveksling mellom de to merkene for markedsføringstjenestene i klasse 35.
- 29 Klagenemnda har etter en helhetsvurdering kommet til at klagers figurmerke, internasjonal registrering nr. 1263679, ikke er gitt virkning i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a.
- 30 Det neste spørsmålet Klagenemnda må ta stilling til, er om den figurative utformingen av en krone i innklagedes merke er velkjent, og dermed har et utvidet vern etter varemerkeloven § 4 andre ledd.

- 31 Bestemmelsen lyder som følger:

«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 særpreget eller anseelse (goodwill).»

- 32 I vilkåret «velkjent» ligger ifølge juridisk teori at det kreves «et visst bekjenthetsnivå», jf. Lassen/Stenvik (2011) 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». Merket må være kjent som et kjennetegn - ikke som et generisk navn på en vare/tjeneste. Klagenemnda viser også til Annen avdeling sak 7573 Nostalgie Istanbul Orient Express, hvor det uttales at bestemmelsen i utgangspunktet må «være forbeholdt varemerker med en goodwill-verdi utenom det vanlige».
- 33 Vilkalet om at et varemerke er «velkjent», er 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. EU-domstolens avgjørelse i C-375/97 Chevy, avsnitt 26 og 28. Vedrørende vurderingen av om et merke er «velkjent» må det tas hensyn til alle relevante omstendigheter, eksempelvis bruken av merkets geografiske

utstrekning, varigheten av bruken av merket og merkets markedsandel, jf. C-375/97, Chevy, avsnitt 27. Den brede skjønnsmessige helhetsvurderingen som EU-domstolen gir anvisning på sikrer stor fleksibilitet ved praktiseringen av kodakbeskyttelsen, jf. Lassen/Stenvik (2011) side 369.

- 34 Klagenemnda er enig i at bruk av et merke som del av et velkjent kombinert merke etter omstendighetene kan bli ansett som velkjent. Klagenemnda er videre enig i – som også synes ubestridt av partene – at dokumentasjonen tilsier at merketeksten ROLEX er velkjent i varemerkelovens forstand for ur og klokker.
- 35 Klagenemnda kan imidlertid ikke se at dokumentasjonen gir holdepunkter for at kronen alene er velkjent. Det skal her først bemerkes, slik klager også anfører, at varefortegnelsen må være utgangspunktet når det gjelder hvem som omfattes av den relevante omsetningskretsen, og at dette vil omfatte det klokkekjøpende publikum mer generelt. Klagenemnda finner at dette også ble bekreftet av Bjerke i hans vitneforklaring under den muntlige forhandlingen.
- 36 Dokumentasjonen som er sendt inn viser primært en bruk av kronen sammen med det velkjente merkeelementet ROLEX. Slik Klagenemnda ser det, og som påpekt ovenfor, fremstår det særpregede og velkjente ROLEX som det mest dominerende elementet i det kombinerte merke, mens kronen fremstår som et svakere og mer underordnet element i sammenstillingen. Klagenemnda kan derfor ikke se at dokumentasjonen som gjelder bruk av det kombinerte merket gir grunnlag for å konkludere med at kronen alene oppfattes som et velkjent merke av en betydelig del av omsetningskretsen.
- 37 Dokumentasjonen som viser bruk av kronen alene gjelder i hovedsak promoteringsartikler. Dette er, i følge vitneforklaringen til Bjerke, produkter som kun gis til betalende kunder av innklagedes klokker. I vitneforklaringen ble det oppgitt at Urmaker Bjerke AS selger ca. 1 500 klokker hvert år, og ca. 500 selges av øvrige forhandlere, og at rundt 1/3 av de årlige kundene er turister. Når den relevante omsetningskretsen omfatter det klokkekjøpende publikum mer generelt, legger Klagenemnda til grunn at eksponeringen av kronen alene på disse promoteringsartiklene fremstår som svært begrenset.
- 38 Det vil være flere i den relevante omsetningskretsen som vil være eksponert for bruken av kronen på klokkene i stedet for tallet 12, på klokkereimen, på opptrekkskronen og boksen som klokken selges i, men etter Klagenemndas syn fremstår ikke dette uten videre som varemerkebruk. I den grad det oppfattes som varemerkebruk, kan likevel ikke dette – verken alene eller vurdert i sammenheng med den øvrige dokumentasjonen – anses som tilstrekkelig til at kronen som sådan er kjent i en betydelig del av omsetningskretsen og fått en goodwill-verdi utenom det vanlige.
- 39 Klagenemnda er enig i at bruk i utlandet i utgangspunktet kan være relevant ved vurderingen av hvilken virkning bruken har hatt overfor den norske omsetningskretsen. Klagenemnda kan likevel ikke se at markedsundersøkelsen gjennomført i Sveits uten videre sier noe om hvordan den norske omsetningskretsen oppfatter kronen. Det er heller ikke i særlig grad

frem satt noen anførsler eller argumenter for at kjennskapet i den norske omsetningskretsen er lik kjennskapet i den sveitsiske omsetningskretsen.

- 40 En vurdering av den samlede dokumentasjonen gir etter Klagenemndas oppfatning ikke tilstrekkelig konkrete holdepunkter for å konkludere med at bruken av krone for innklagede har hatt den virkning at det er velkjent i en betydelig del av omsetningskretsen, og dermed fått en goodwill-verdi utenom det vanlige.
- 41 Etter en helhetsvurdering har derfor Klagenemnda kommet til at kronen alene ikke kan anses som et velkjent merke etter varemerkeloven § 4 andre ledd.
- 42 Spørsmålet blir da om bruken av kronen i det yngre merket for varene og tjenestene i klasse 3, 9, 18, 25 og 35 vil skape en assosiasjon til det velkjente merket ROLEX, når det inngår i et kombinert merke med kronelementet, og om denne assosiasjonen vil medføre en urimelig utnyttelse av det velkjente merket.
- 43 Hvorvidt det foreligger en slik assosiasjonsrisiko beror på en konkret helhetsvurdering hvor kjennetegnslighet, vareslagslikhet og graden av hvor velkjent og særpreget klagers merke er, vil være momenter i vurderingen, jf. C-136/08, Japan Tobacco v OHIM, avsnitt 26. Av EU-domstolens avgjørelse i sak C-552/09, Ferrero v OHIM, avsnitt 52, følger det at grunnlaget for vurdering av kjennetegnslighet etter § 4 andre ledd, i likhet med en tradisjonell forvekselbarhetsvurdering, skal være en visuell, fonetisk og konseptuell sammenligning av de aktuelle merkene som helhet.
- 44 Også her må den konkrete sammenligningen av likheten mellom merkene, i henhold til rettspraksis, 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-251/05 Sabel/Puma avsnitt 24 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18.
- 45 Klagenemnda viser her til den vurderingen som ble foretatt ovenfor av kjennetegnslikheten under forvekselbarhetsvurderingen, hvor det fremgår at det er den særpregede og velkjente merketeksten ROLEX som er det dominerende elementet, og ikke kronen som må anses for å være et element med en svakere grad av iboende særpreg. Det vil derfor være ROLEX, og ikke kronen, gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg med i møte med det kombinerte merket. Videre kommer det at kronene også er utformet med forskjeller som for Klagenemnda fremstår som merkbare, og skaper en ytterligere avstand mellom merkene.
- 46 Klagenemnda har således kommet frem til at bruken av klagers merke ikke vil skape en assosiasjon til det velkjente merket ROLEX, når det inngår i et kombinert merke med kronelementet. Det er derfor ikke grunnlag for å vurdere om bruken vil medføre skade eller en urimelig utnyttelse, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.

Det avsies slik

Sak 18/00007

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1263679, figurmerket av en krone, med søknadsnummer 201510979, opprettholdes i sin helhet i Norge for varene og tjenestene i klasse 3, 9, 18, 25 og 35.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Haakon Aakre
(sign.)