



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 26/00007
Dato: 13. mars 2026

Klager: Rolex SA
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Katrine Malmer-Høvik og Torger Kielland

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 20. november 2025 hvor ordmerket PERPETUAL 1908, internasjonal registrering nummer 1749807, med norsk søknadsnummer 202311087, ble nektet virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 14: Timepieces, namely, watches, wrist-watches, component parts for timepieces and accessories for timepieces not included in other classes, clocks and other chronometric instruments, chronometers, chronographs (timepieces), watch bands, dials (timepieces), boxes and cases for timepieces and jewelry, watch movements and their parts; jewelry; precious stones and semi-precious stones; precious metals and alloys thereof; pins (jewelry).

- 3 Varemerket ble nektet virkning fordi det ble ansett å være beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage kom inn den 23. desember 2025. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 9. januar 2025, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Ordmerket PERPETUAL 1908 beskriver egenskaper ved varene i klasse 14, og mangler det nødvendige særpreg.
- Gjennomsnittsforbrukeren kan være både en alminnelig sluttforbruker og en profesjonell aktør, og må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- Merket består av det engelske ordet PERPETUAL og tallet 1908.
- Den norske gjennomsnittsforbrukeren har gode engelskkunnskaper og vet at PERPETUAL har betydningen «evigvarende» eller «ustanselig». Ordet brukes også spesifikt i relasjon til urverk, særlig som betegnelse på klokke utstyrt med såkalt «evighetskalender», en mekanisme som gjør at klokken viser riktig dato uten behov for manuell justering.
- Tallet 1908 er en korrekt angivelse av et årstall fra begynnelsen av 1900-tallet, og kan bli oppfattet som dette årstallet. I relasjon til varer som klokke og smykker brukes årstall ofte for å angi opprinnelseåret for produktet eller etableringsåret til selskapet bak produktene. Når 1908 brukes for varer som klokke, ur, smykker og edelstener vil det umiddelbart bli oppfattet som en angivelse av egenskaper og kvaliteter, nemlig at varene

enten er tilvirket i 1908 eller har tradisjoner fra dette året, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

- Sammenstillingen PERPETUAL 1908 vil umiddelbart bli oppfattet som en beskrivende oppramsing av varenes egenskaper og kvaliteter, nemlig at klokkene, smykkene og edelstenene har lang holdbarhet/varighet, og at de enten er tilvirket i 1908 eller har tradisjoner fra dette året. Ordet PERPETUAL kan også bli oppfattet som en angivelse av at klokken er utstyrt med evighetskalender.
- Tall kan fungere som varemerker, men dette er ikke tilfellet i foreliggende sak, da 1908 kan relateres direkte til varenes egenskaper eller kvaliteter. Et tall brukes ofte for å formidle relevant informasjon om varer, og det skal derfor mer til før det blir oppfattet som et varemerke. Patentstyret finner støtte for dette i EU-rettens nylig avsagte avgjørelse i sak T-444/24 som gjaldt tallet 1926.
- Sammenstillingen av ordet PERPETUAL og tallet 1908 fremstår verken som uvanlig eller overraskende i relasjon til de aktuelle varene, og tilfører ikke nye forståelser av merkeelementene.
- På grunn av merkets beskrivende meningsinnhold oppfyller det heller ikke garantifunksjonen som er et av hovedformålene med et varemerke, jf. § 14 første ledd andre punktum.
- Det legges ikke vekt på at Patentstyret og EUIPO tidligere har registrert tallmerker som 1854, 1860, 1892, 1914, 1921, 1922 og 1932, da de fleste er registrert for andre varer og ikke er sammenlignbare. Merkedelen 1908 er beskrivende og mangler særpreget ut fra de konkrete omstendigheter.
- Det legges heller ikke avgjørende vekt på at merket er akseptert for registrering i andre jurisdiksjoner.

Særpreget gjennom bruk

- Den samlede dokumentasjonen er ikke tilstrekkelig til å sannsynliggjøre at bruken har hatt slik virkning at merket er godt kjent som noens særlige kjennetegn for de aktuelle varene i Norge, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd annet punktum, jf. § 3 tredje ledd.
- Dokumentasjonen er svært beskjeden, og det skal mer til for å innarbeide et beskrivende merke, se blant annet Høyesterettsavgjørelsen Gule Sider, inntatt i Rt. 2005 s. 1601 avsnitt 48.
- Dokumentasjonen er enten udatert eller datert etter skjæringstidspunktet 13. mars 2023. Dessuten er PERPETUAL 1908 brukt i kombinasjon med ROLEX, slik at det er uklart hvordan PERPETUAL 1908 vil bli oppfattet isolert sett. Bruken tilsier at PERPETUAL 1908 like gjerne kan bli oppfattet som beskrivende informasjon.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Ordmerket PERPETUAL 1908 er ikke beskrivende, har det nødvendige særpreg og vil oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse for alle varene. Den internasjonale registreringen skal dermed gis virkning i Norge.
- Omsetningskretsen består både av profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttforbrukere med høy grad av oppmerksomhet. Varene i klasse 14 kjøpes ikke ofte og krever en nøye vurdering før innkjøp.
- Det foreligger ikke en klar og direkte forbindelse mellom merket og varene. Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte PERPETUAL 1908 som et av varemerkene til klager. Derfor spiller det ingen rolle om merket også kan angi et årstall for etableringen av klokkemerket. Dette kan like gjerne forsterke at PERPETUAL 1908 oppfattes som et varemerke.
- I tillegg til hovedelementet, i dette tilfellet ROLEX, bruker klokkeprodusenter gjerne flere varemerker på sine produkter, slik det også er vanlig blant bilprodusenter, og den norske omsetningskretsen er godt kjent med dette.
- Patentstyret har tidligere godtatt en rekke årstall som varemerker for klær, og det fremstår som klar forskjellsbehandling at klesdesignere og veskeprodusenter får registrert sine årstall som varemerke, mens klager ikke får det. Derfor er det ekstra viktig at Klagenemnda tar hensyn til de tidligere godkjente varemerkene som består av årstall, for eksempel 1922, 1921, 1932, 1892, 1914 for klasse 25 (og noen for klasse 3 og 35), 1860 for varer i klasse 10 og 1854 for varer i klassene 9, 14, 18 og 25.
- I EUIPOs Board of Appeals avgjørelse R 1955/2013-2 ble det uttalt at «...it is not common to use a year to designate a watch. This means that even if a year may be a weak trade mark in some areas, to the knowledge of the Board, this cannot be claimed in relation to watches».
- Når det gjelder Underrettens dom T-444/24 1926, skal det påpekes at dette merket ikke ble vurdert i relasjon til den norske omsetningskretsen, og at merket 1926 ble akseptert for registrering for enkelte varer i klasse 14.
- Et merke har særpreg i varemerkelovens forstand når det tiltrekker seg en viss oppmerksomhet og fester seg i erindringen til de som møter merket i handelen, jf. «GULE SIDER»-dommen fra Høyesterett, Rt. 2005 s. 1601. Disse kriteriene er oppfylt i innværende tilfelle, særlig fordi terskelen for særpreg må settes nokså lavt. Årstall kan gi assosiasjoner, men suggestive varemerker skal ikke nektes registrering. Klagenemnda har nylig avsagt avgjørelser hvor forbindelsen mellom merket og varene har manglet, og

merkene har blitt ansett som tilstrekkelig særpreget: VM 22/00058 BLACK LINE, VM 22/00082 PLASTEEL, VM 22/00150 COLOURLOCK og VM 23/00096 FUSEPLY.

- Den aktuelle omsetningskretsen vil oppfatte PERPETUAL 1908 som en kommersiell opprinnelse, og merket oppfyller dermed garantifunksjonen til et varemerke. For årstall bør det gjelde et «first to file»-prinsipp, og klager kan ikke se at det foreligger et friholdelsesbehov for andre innen samme bransje til å bruke elementet 1908.
- Patentstyret har ikke tatt hensyn til den nokså omfattende listen av land og jurisdiksjoner som har godtatt merket, herunder blant annet Sveits, Danmark, EUIPO og Storbritannia. At så mange jurisdiksjoner har godkjent merket, er en indikasjon på at det er særpreget, og et barometer på at Patentstyret og Norge kan ha satt grensene for distinktivitet for strengt sammenlignet med andre land og jurisdiksjoner, inkludert de med tilnærmet identisk lovgivning og en omsetningskrets som anses å være svært lik.

Særpreg gjennom bruk

- Dokumentasjonen viser at varemerket PERPETUAL 1908 både oppleves og omtales som et varemerke.
- Grunnleggeren av ROLEX, Hans Wilsdorf, stod bak navnet ROLEX, som ble offisielt registrert som varemerke i Sveits i 1908.
- Klokke modeller under varemerket PERPETUAL 1908 er til salgs på klagers hjemmeside og PERPETUAL 1908-klokken har blitt brukt av Roger Federer, som er ambassadør for Rolex, på MET-gallaen i New York.
- Varemerket PERPETUAL 1908 har ikke vært i bruk i så lang tid, men har allerede fått stor oppmerksomhet, og dokumentasjonen viser at PERPETUAL 1908 fungerer som et varemerke i bruk.
- Klagenemndas avgjørelse VM 24/00021 FLUID FILM viser at det ikke alltid er nødvendig med enorme mengder dokumentasjon.

7 Klagenemndas vurdering:

8 Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten PERPETUAL 1908.
- 10 For at et varemerke skal kunne registreres, må de alminnelige registreringsvilkårene i varemerkeloven være oppfylt. Et varemerke kan ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg angir egenskaper ved varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.

- 11 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets ((EU) 2015/2436) ordlyd og formål, praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (2017/1001). Høyesterett har uttalt dette i HR-2001-1049 GOD MORGON, og i senere avgjørelser HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 12 Formålet med å beskytte varemerker gjennom registrering, er særlig å sikre varemerkets garantifunksjon. Et varemerke skal fungere som garanti for kommersiell opprinnelse, slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan skille én virksomhets varer og tjenester fra andres. Dette følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 16 og EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon avsnitt 28 og C-299/99 Philips/Remington avsnitt 30.
- 13 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og utfra gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for varer som klokker, armbåndsur, smykker og edelstener kan både være en privat sluttbruker og en profesjonell næringsdrivende. Oppmerksomhetsnivået vil variere, siden varene kommer i ulike kvaliteter og prisklasser. I og med at det ikke er tale om dagligdagse innkjøp, og at produktene som oftest kjøpes i spesialforretninger, vil oppmerksomheten i kjøpsituasjonen generelt være gjennomsnittlig til høy. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene, for at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel sak T-19/04 Paperlab avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er det ikke nok at elementene hver for seg er beskrivende; også sammensetningen må oppfattes som direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i sak C-265/00 Biomild avsnitt 37, og Underrettens avgjørelse i sak T-486/08 Superskin avsnitt 25 og 26.
- 16 Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Likevel kan det være nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. EU-domstolens avgjørelse C-329/02 P Sat.1 v OHIM. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende. Merket kan likevel være tilstrekkelig særpreget hvis det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene. For eksempel kan helheten være så uvanlig at den oppleves tilstrekkelig fjern fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P Color Edition avsnitt 61, jf. også T-704/16 Scatter Slots avsnitt 25.
- 17 Klagenemnda har kommet til at merket PERPETUAL 1908 er beskrivende og mangler særpreg.

- 18 Merket består av en sammenstilling av ordet PERPEUTAL og tallet 1908. Ordet kan oversatt til norsk bety «uendelig», «ustanselig» eller «evigvarende», jf. Gyldendal Stor engelsk-norsk ordbok. Selv om synonymer som eksempelvis «everlasting» og «eternal» er mer vanlige, vil en ikke uvesentlig del av omsetningskretsen enkelt forstå betydningen av PERPETUAL. Klagenemnda legger derfor til grunn at gjennomsnittsfbrukeren forstår helheten som «ustanselig (siden) 1908», «evigvarende (siden) 1908» eller «uendelig (siden) 1908».
- 19 I relasjon til varer som armbåndsur, smykker og edelstener vil ordet PERPETUAL umiddelbart bli oppfattet som en kvalitetsangivende betegnelse. Slike varer kan være laget på en måte, eller bestå av materialer, som gjør at de varer i mange år og gjerne over flere generasjoner. Ordet PERPETUAL angir dermed at varene har lang holdbarhet, og at kvaliteten ikke forringes selv etter svært lang tid. PERPETUAL benyttes også spesifikt om klokker. Slik som Patentstyret påpeker, kan ordet angi en type kalender for armbåndsur. En slik kalender kalles «evighetskalender» på norsk, og virker slik at et mekanisk armbåndsur automatisk tar hensyn til ulik lengde på månedene og skuddår, og ikke må stilles manuelt. Flere store klokkeprodusenter tilbyr denne funksjonen og omtaler dette rent generisk som «perpetual calendar». Videre er en vanlig funksjon for mekaniske armbåndsur at de har en automatisk opptreks-rotor som gjør at uret trekkes opp kontinuerlig når man beveger håndleddet. Enkelte klokkeprodusenter kaller denne funksjonen «perpetual rotor», ettersom systemet er automatisk og «evigvarende» så lenge klokken er i bruk.
- 20 Klagenemnda går så over til å vurdere tallet 1908. Et varemerke kan bestå av «alle slags tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres». Det er i utgangspunktet ikke noe i veien for at tall og kombinasjoner av tall og ord kan registreres som varemerker, jf. ordlyden i varemerkeloven § 2 første ledd. Tallet må vurderes i forhold til de aktuelle varene og tjenestene, og kan bare fungere som varemerke dersom det ikke er beskrivende og har atskillende evne, se EU-domstolens avgjørelse C-51/10 P (tallet 1000) avsnitt 29-33.
- 21 Tallmerker kan utfra sin kontekst være beskrivende på flere ulike måter. I Klagenemndas avgjørelser VM 21/00085 PRECISION 7, VM 21/00086 PRECISION 14 og VM 21/00083 PRECISION 30 ble merkene nektet registrering for kontaktlinser fordi tallene angir antall dager for bruk, i VM 23/00013 DIAMOND2 ble tallet 2 ansett å angi diamantenes karat, og i VM 24/00047 GUARD 360 angir tallet at varene kan dreies 360 grader. I noen tilfeller vil tall også oppfattes som beskrivende informasjon om årstall, for eksempel i Underrettens dom T-444/24 hvor tallet 1926 ble ansett som året da selskapet ble grunnlagt eller da varene ble designet (avsnitt 35-36). Videre kom Klagenemnda i avgjørelsen 24/00052 (limt inn under avsnittet) til at tallene 23 og 24 ville forstås slik at «produktet stammer fra skreisesongene 2023/24», se avsnitt 19.



- 22 Gjennomsnittsfbrukeren er vant til at tall som består av fire siffer, og særlig de som begynner med 20, 19 eller 18, indikerer et årstall, jf. Underrettens avgjørelse T-444/24 1926 avsnitt 27-28. Mange kjente klokkemerker etablerte seg på 18- og 1900-tallet, for eksempel Omega i 1848, TAG Heuer i 1860, Patek Philippe i 1839, IWC Schaffhausen i 1868, Breitling i 1884, Tudor i 1926, Grand Seiko i 1960 og Hublot i 1980. Derfor er det svært nærliggende for gjennomsnittsfbrukeren å tenke at merkedelen 1908 refererer til et etableringsår for et klokkemerke.
- 23 Varene i klasse 14 er blant annet armbåndsur, urverk, klokker, smykker, edelstener og edle metaller. Alle disse varene kan tilbys av en virksomhet som ble grunnlagt i 1908. Klokkebutikker og gullsmeder benytter gjerne lange tradisjoner og tidlig etableringsår aktivt som en del av markedsføringen. Et årstall tilbake i tid viser at produktene er del av lange og stabile tradisjoner, og vil forsikre omsetningskretsen om at varene er en del av selskapets arv. Eventuelt kan 1908 vise til at akkurat denne varen eller produktlinjen ble designet i 1908, eller at den er en nyutgivelse av et originalt design fra 1908.
- 24 Klagenemnda finner at helheten PERPETUAL 1908, «evigvarende/ustanselig siden 1908», har et meningsinnhold som uten videre beskriver de aktuelle varene. Merket formidler et enkelt og forståelig budskap om to av varenes egenskaper, og sammenstillingen tilfører ikke andre betydninger enn hva de to elementene gjør hver for seg. Sammenstillingen framstår ikke overraskende, og det vil være lett å se hvordan merket er satt sammen av to meningsbærende elementer. Omsetningskretsen kjenner til at klokke- og smykkeprodusenter gjerne bruker årstall i markedsføringen, og at det er en ettertraktet egenskap at produktene varer lenge. Gjennomsnittsfbrukeren behøver derfor ikke å foreta noen mentale tankesprang for å forstå meningsinnholdet i relasjon til varene. Det foreligger en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom merket og varene i klasse 14. PERPETUAL 1908 formidler et informativt budskap som uten videre kan benyttes til å beskrive varenes egenskaper og kvaliteter, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Det foreligger et friholdelsesbehov for sammenstillingen med tanke på andre aktører i markedet. Eksempelvis må en annen klokkeprodusent, som også etablerte seg i 1908, kunne referere til dette årstallet i kombinasjon med PERPETUAL uten å stå i fare for å begå et varemerkeinnbrep.
- 25 På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, vil helheten PERPETUAL 1908 heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsfbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket, og det oppfyller dermed

ikke garantifunksjonen, som er varemerkers hovedformål. Merket mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

- 26 Registreringspraksis som gjelder lignende merker (tallene 1922, 1921, 1932, 1892 og 1914) hos forvaltningsorganet Patentstyret kan ikke tillegges avgjørende vekt, se til dette for eksempel i Underrettens uttalelser i T-479/16 AROMASENSATIONS avsnitt 41-42 og T-290/15 SMARTER TRAVEL avsnitt 73. Det er først og fremst begrunnede avgjørelser fra norske domstoler, EUs domstoler og klageorganet Board of Appeal som er retningsgivende for Klagenemndas skjønnsutøvelse. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslig normer som er oppstilt i EU-/EØS-retten. I denne forbindelse vises det særlig til sak T-444/24 hvor tallet 1926 ble nektet registrert for armbåndsur, klokker og urverk i klasse 14. Underretten kom til at tallet angir året da selskapet bak ble grunnlagt eller da varene ble designet. Det at årstallet ligger langt tilbake i tid understreker ifølge Underretten varenes holdbarhet, og tradisjonene og prestisjen til selskapet som står bak. Omsetningskretsen vil derfor ikke oppfatte 1926 som suggestivt, men snarere som en angivelse av de nevnte egenskapene, avsnitt 35-36.
- 27 Klager viser til Klagenemndas avgjørelser VM 22/00058 BLACK LINE, VM 22/00082 PLASTEEL, VM 22/00150 COLOURLOCK og VM 23/00096 FUSEPLY. Etter Klagenemndas vurdering har utfallene i disse avgjørelsene liten overføringsverdi, da merkene gjelder andre ordsammenstillinger og andre varer og tjenester. Hver sak må vurderes konkret, og i dette tilfellet finner Klagenemnda at merket er beskrivende og mangler særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 28 Klager har vist til en uttalelse fra EUIPOs Board of Appeal i sak R 1955/2013-2, som går ut på at et årstall kan fungere som et varemerke for klokker. All den tid 1908 er et sannsynlig etableringsår for en klokke- eller smykketilbyder, kan ikke Klagenemnda legge avgjørende vekt på denne betraktningen fra Board of Appeal fra 2014. Dessuten har det som nevnt senere kommet en avgjørelse fra Underretten som trekker i motsatt retning, sak T-444/24 om tallet 1926, som har større rettskildemessig vekt.
- 29 Det at merket er akseptert for registrering i en lang rekke jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt i foreliggende sak. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforkbrukeren oppfatter merket, og har i denne saken kommet til at det er beskrivende og uten særpreg. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslig normer som er oppstilt i EU-/EØS-retten og norsk rett. Den skjønnsmessige vurderingen kan falle ulikt ut i forskjellige land, og det er ikke uten videre et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Det vises i denne forbindelse til Høyesteretts avgjørelse i HR-2001- 1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop. Etter dette anser Klagenemnda rettstilstanden for å være slik at selv om det rettslige og faktiske grunnlaget for registreringsavgjørelsene i det alt vesentlige skulle være likt, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning. Det bemerkes også at ingen av de utenlandske registreringene er begrunnet, og at det derfor ikke er mulig for Klagenemnda

å ta stilling til hvorfor merket er registrert. Avslutningsvis kan det også påpekes at merket har blitt nektet virkning i India og Marokko på grunn av manglende særpreg.

Styrket særpreg gjennom bruk

- 30 Klagenemnda skal så ta stilling til om registrering kan oppnås på bakgrunn av virkninger av bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd andre setning. Det skal tas hensyn til alle omstendigheter som forelå på søknadsdagen og registreringsdagen, og særlig til virkninger av bruk av varemerket før dette tidspunktet. Klagers merke har prioritet fra den 7. mars 2023.
- 31 Av forarbeidene til § 14 tredje ledd, Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s. 50, framgår det at bestemmelsen:
- (...) klargjør at et varemerke kan utvikle det nødvendige særpreg gjennom bruk, selv om det opprinnelig ikke har noen iboende distinktiv evne. Det er ikke bruken i seg selv, men virkningen den har hatt i den relevante omsetningskretsen, som er avgjørende. Det må foretas en samlet vurdering av om bruken har medført at merket har blitt egnet til å identifisere at den aktuelle varen eller tjenesten har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet, jf. EF-domstolens dom i de forente sakene C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee 4. mai 1999.
- 32 Det skal mye til for at et beskrivende merke skal anses innarbeidet som kjennetegn, jf. Høyesteretts uttalelse i HR-2005-1905-A avsnitt 48. For å dokumentere særpreg gjennom bruk, må det godtgjøres at den i utgangspunktet beskrivende sammenstillingen PERPETUAL 1908 har fått en ny primærbetydning som et kommersielt kjennetegn.
- 33 I vurderingen er det relevant å se hen til salgstall og markedsandeler for varer solgt under merket, og hvordan merket er markedsført, herunder markedsføringens varighet, intensitet og geografiske spredning. Størrelsen på merkehavers markedsføringsutgifter har også betydning, jf. de forente sakene C-108/97 og C-109/97 Chiemsee avsnitt 51.
- 34 Klagenemnda har etter en helhetlig vurdering av dokumentasjonen kommet til at bruken ikke er tilstrekkelig til å sannsynliggjøre at PERPETUAL 1908 har slitt seg til særpreg gjennom bruk for de aktuelle varene i klasse 14, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.
- 35 Den innsendte dokumentasjonen består av utklipp fra klagers hjemmeside og norske klokkeforhandlere, samt to utklipp fra de engelskspråklige magasinene GQ og Robb Report. Samlet sett er dokumentasjonen fragmentarisk, og de fleste av utklippene er udatert. Skjermdumpene fra klokkeforhandlere viser at armbåndsur med PERPETUAL 1908 er i salg i Norge, men merkeelementene vil like gjerne kunne oppfattes som beskrivende informasjon om varene det gjelder, i tråd med begrunnelsen over. Det er først og fremst navnet Rolex som framstår som den kommersielle opprinnelsen til varene i disse utklippene. Noen få utklipp fra nettsider er i alle tilfeller ikke nok til å si noe om den norske omsetningskretsens oppfattelse av merket PERPETUAL 1908.

- 36 Klagenemnda kan ikke se at utklippene fra de internasjonale magasinene GQ og Robb Report, har ført til at den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfattet PERPETUAL 1908 som et varemerke på søknadsdagen. Selv om eksponering i utlandet etter forholdene kan være relevant, jf. for eksempel PS-2007-7628 RED BULL, er det i denne saken ikke dokumentert at den internasjonale bruken har hatt innvirkning på den norske omsetningskretsen.
- 37 Klagenemnda har på denne bakgrunn kommet til at dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig til å sannsynliggjøre at klagers merke PERPETUAL 1908 har fått en annen betydning for gjennomsnittsforbrukeren enn som beskrivende informasjon om varene i klasse 14. Bruken fremstår som svært kortvarig og fragmentarisk, og er ikke tilstrekkelig til å sannsynliggjøre at merket har oppnådd særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.
- 38 På denne bakgrunn stadfestes Patentstyrets avgjørelse. Merket i utpekningen kan ikke gis virkning i Norge for de aktuelle varene i klasse 14, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Katrine Malmer-Høvik
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)