



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00007
Dato: 23.mai 2024

Klager: ROLEX SA
Representert ved: Advokatfirmaet Thommessen AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen, Liv Turid Myrstad og Torger Kielland

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 17. oktober 2023, hvor ordmerket MICROSTELLA, med internasjonal registrering nr. 1613698, og norsk søknadsnummer 202112071, ble nektet virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 14: Components of timepieces and accessories for timepieces not included in other classes.

3 Merket ble tilbudt virkning for de følgende varene:

Klasse 6: Nuts of metal.

Klasse 8: Hand-operated hand tools and implements; nut wrench.

- 4 Varemerket ble nektet virkning i Norge av Patentstyret fordi det ble ansett å være egnet til å forveksles med den eldre internasjonale registrering nr. 1229115, ordmerket STELLA SPORT, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b, som er gitt virkning for følgende varer:

Klasse 14: Precious metals and their alloys; goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes, namely ornaments, made of or coated with precious metals, statues and figurines, made of or coated with precious metals, boxes of precious metal, coins, collectible coins, commemorative coins, copper tokens, decorative action figures of precious metal, clothing ornaments of precious metals, model animals [ornaments] coated with precious metal, model animals [ornaments] made of precious metal, model figures [ornaments] coated with precious metal, scale models [ornaments] of precious metal, shoe ornaments of precious metal, busts of precious metal, figurines coated with precious metal, figurines made from gold, figurines made from silver, miniature figurines (coated with precious metal), ornamental figurines made of precious metal, ornamental sculptures made of precious metal, ornaments [statues] made of precious metal, statues of precious metals and their alloys, statuettes of precious metal; jewellery; precious stones; horological and chronometric instruments; imitation jewellery; jewellery in precious and non precious materials; earrings, bracelets, necklaces, brooches, cuff-links, ornamental pins, tie pins; horological and chronometric instruments, watches, watch straps, clocks, key rings, mobile phone charms; jewellery cases; jewellery cases, not of precious metal.

I tillegg er merket gitt virkning for diverse varer og tjenester i klasse 3, 9, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28 og 35, som Klagenemnda ikke finner grunn til å gjengi i sin helhet.

- 5 Klage kom inn 15. desember 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 25. januar 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket MICROSTELLA nektes virkning i Norge fordi det er fare for forveksling med det eldre ordmerket STELLA SPORT, når det benyttes for varene i klasse 14. For varene i klassene 6 og 8 kan den internasjonale registreringen godtas.
- Det er tale om identiske varer og varer med høy grad av likeartethet i klasse 14.
- I merket STELLA SPORT er ordet STELLA det mest framtrædende og særpregede elementet. Den norske omsetningskretsen vil mest sannsynlig oppfatte dette som et jentenavn. Siden ordet SPORT er beskrivende, vil gjennomsnittsforbrukeren feste seg ved ordet STELLA.
- Merket MICROSTELLA gir som helhet ingen klar mening. Gjennomsnittsforbrukeren vil sannsynligvis oppfatte dette som en sammenstilling av ordene MICRO og STELLA. Ordet MICRO angir at noe er lite, og er dermed beskrivende. Ordet STELLA framstår som det mest særpregede og gjenkjennbare elementet.
- Ordet STELLA er et selvstendig og framtrædende element i begge merkene. Følgelig foreligger det klare visuelle og fonetiske likheter mellom merkene.
- Felleselementet STELLA fører til konseptuelle likheter, ettersom det i begge tilfeller leder tankene til et jentenavn. Enkelte vil også kunne oppfatte STELLA som det latinske ordet for «stjerne», eller en uvesentlig omskriving av ordet «stellar», som gir assosiasjoner til stjerner. En ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil likevel oppfatte STELLA som et jentenavn i begge merker.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det foreligger ikke forvekslingsfare mellom ordmerkene MICROSTELLA og STELLA SPORT.
- Patentstyret har rett i at varene i klasse 14 er delvis overlappende, slik at det dreier seg om varer av samme og lignende slag.
- De overlappende varene er tilbehør og deler til klokker. Slike varer er vanligvis kostbare og kjøpes ikke på jevnlig basis. Omsetningskretsen har derfor et høyt oppmerksomhetsnivå. Av den grunn er det mindre sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil sammenblande merkene.

- Merkene skiller seg vesentlig ved å bestå av henholdsvis ett og to ord. Videre er de innledende elementene STELLA og MICRO helt ulike både visuelt og fonetisk.
- Merkene har også konseptuelle ulikheter. Det yngre merket kan oppfattes som STELLAs sportsprodukter. Siden STELLA har betydningen «stjerne» på latin, og ordet er svært likt det engelske ordet «stellar», vil klagers merke oppfattes som «liten stjerne». Det konseptuelle helhetsinntrykket mellom merkene skiller seg dermed klart.
- Merkeelementet STELLA må anses å ha normal grad av særpreg. Det kan derfor ikke tillegges så stor vekt at det vil føre til forvekslingsfare mellom merkene.
- Selv om MICRO kan angi at noe er lite, framstår det oppkonstruert å se bort fra denne delen av merket, særlig siden MICROSTELLA vil leses som ett ord.
- Det er primært den første delen av et merke som tiltrekker seg omsetningskretsens oppmerksomhet, jf. T-109/07 Spa Therapy. Patentstyret har sett bort fra dette, og ukritisk lagt til grunn at omsetningskretsen nærmest utelukkende vil oppfatte merkedelen STELLA. Klager mener det er mer naturlig at omsetningskretsen vil oppfatte MICROSTELLA som ett (ukjent) ord, og feste seg ved den første delen av merket.
- Det finnes over 60 aktive varemerker med varianter av STELLA. Omsetningskretsen er vant til å møte STELLA i omsetningen, og vil dermed ikke forbinde dette med en bestemt innehaver, herunder innehaveren av STELLA SPORT.
- Innehaveren av merket STELLA SPORT har flere STELLA-merker, hvor samtlige innledes med STELLA. Merkefamilien reduserer risikoen for forvekslingsfare.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 10 Det aktuelle varemerket er ordmerket MICROSTELLA.
- 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 kjennetegnslighet 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. 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.
- 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 «components of timepieces and accessories for timepieces not included in other classes» i klasse 14 vil være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende. Deler og tilbehør til klokker omfatter alt fra klokkereimer til tekniske komponenter til urverk. Varer som klokkereimer kjøpes både av private sluttbrukere og profesjonelle aktører som urmakere og utsalgssteder for klokker. Slike varer er tilgjengelig i svært ulike prisklasser, alt fra billige gummireimer til eksklusive reimer med edle metaller. Komponenter til urverk vil i all hovedsak ha profesjonelle næringsdrivende som omsetningskrets. 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 vil ha gjennomsnittlig til høy grad av oppmerksomhet.
- 16 I vurderingen av om varene er av lignende slag, skal det ses hen til varenes art og anvendelsesformål, hvordan de benyttes, hvem som er sluttbruker 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 har blitt nevnt i rettspraksis er om varene har samme distribusjonskanaler og om de normalt har samme kommersielle opprinnelse, se for eksempel EU-rettens avgjørelser i T-99/01 Mystery/Mixery avsnitt 40 og T-85/02 Castillo/El Castillo avsnitt 38.
- 17 Klagenemnda er enig med Patentstyret i at klagers varer i klasse 6 og 8 er forskjellige fra de varer og tjenester som STELLA SPORT har vern for. Utpekningen av STELLA SPORT omfatter imidlertid også varer som «horological and chronometric instruments, watches, watch straps, clocks» i klasse 14. Klagers merke omfatter den vide angivelsen

«components of timepieces and accessories for timepieces not included in other classes» i samme klasse. Komponenter og tilbehør til klokker omfatter blant annet klokkereimer, og de nevnte angivelse er dermed overlappende. Videre er komponenter og tilbehør til klokker likeartet med varen klokker. Det dreier seg altså om identiske og likeartede varer i klasse 14.

- 18 Kjennetegnenes likhet blir derfor avgjørende for vurderingen.
- 19 Merkene som skal sammenlignes er ordmerket STELLA SPORT og ordmerket MICROSTELLA.
- 20 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.
- 21 Det eldste merket består av de to ordene STELLA og SPORT. Ordet STELLA er et jentenavn, og kan også bety «stjerne». Merkedelen SPORT angir at varene passer til bruk ved sportsutøvelse eller har et sporty utseende, og er dermed beskrivende. Etter Klagenemndas syn vil omsetningskretsen først og fremst oppfatte STELLA som et jentenavn i denne konkrete sammenstillingen. Det er vanlig å sette et egnenavn foran en produktkategori. Jentenavnet STELLA har ingen beskrivende betydning i relasjon til de aktuelle varene og anses å ha normal grad av særpreg. Selv om ordet STELLA også har betydningen «stjerne» på norsk, i følge for eksempel Gyldendals Stor norsk ordbok og Språkrådet/UIBs ordbokene.no, har Klagenemnda kommet til at denne betydningen er langt mindre sannsynlig.
- 22 Slik Klagenemnda ser det, vil det yngre merket MICROSTELLA oppfattes som et helhetlig uttrykk sammensatt av MICRO og STELLA. Det engelske ordet MICRO er en forstavelse med samme betydning som det norske ordet «mikro», og angir at noe er svært lite. I relasjon til de aktuelle varene kan merkedelen MICRO angi at komponentene eller tilbehøret til klokkene er svært små. På grunn av at merkedelen STELLA kommer etter MICRO, og uten mellomrom, vil MICROSTELLA oppfattes som *ett sammensatt ord*. Etter Klagenemndas syn er det ikke naturlig å oppfatte STELLA som et jentenavn i denne sammenhengen. Det er ikke vanlig å plassere ordet MICRO foran et fornavn. Gjennomsnittsforbrukeren vil i denne konteksten heller oppfatte STELLA i betydningen «stjerne». Ordet STELLA kommer fra latin, men er likevel blitt en del av det norske språket. Ordet står oppført i flere norske ordbøker og brukes for eksempel i uttrykket «stella polaris». Det er vanlig at klokker har små krystaller eller diamanter på urskiven eller bezelen (ringen rundt urkassen som sikrer glasset) som kan minne om stjerner. Klagenemndas undersøkelser på internett viser også at himmellegemer er mye brukt som dekor på urskiver. Dette gjør det nærliggende at sammenstillingen MICROSTELLA kan oppfattes som «bittesmå stjerner», «veldig liten

stjerne» eller lignende. Eventuelt kan MICROSTELLA oppfattes med et noe vagt og fantasifullt betydningsinnhold, med assosiasjoner til noe mikroskopisk.

- 23 Klagenemnda er derfor av den oppfatning at elementet STELLA får et ulikt meningsinnhold i de to helhetene MICROSTELLA og STELLA SPORT. Det eldre merket vil bli forstått som personen Stella sine sportsvarer, mens det yngre merket vil forstås som «veldig liten stjerne» eller som et sammensatt ord med vag betydning, men som viser til noe mikroskopisk/lite. Merkene er dermed konseptuelt forskjellige.
- 24 Fonetisk og visuelt har merkene både likheter og forskjeller. De deler ordet STELLA, som er et særpreget element i det eldste merket. På den annen side innledes merkene ulikt, og STELLA er sammenstilt med forskjellige ord. Selv om merkedelene SPORT og MICRO i seg selv er beskrivende, bidrar de til å skape ulike helhetsinntrykk og påvirker oppfattelsen av elementet STELLA. Også svake elementer kan påvirke helhetsinntrykket, jf. C-334/05 P Shaker avsnitt 41 og 42 og Stenvik og Lassen *Kjennetegnsrett* (3. utgave, 2011) side 395. Merkenes ulike innledninger bidrar også til å skape merkbare fonetiske og visuelle forskjeller mellom dem. Selv om det ikke er slik at varemerkens begynnelse alltid skal tillegges avgjørende betydning i en forvekselbarhetsvurdering, har gjennomsnittsforbrukeren en tendens til å feste seg ved begynnelsen av et merke, jf. eksempelvis T-183/02, Mundicor avsnitt 51, og T-346/04, Arthur et Felicie avsnitt 46.
- 25 Klagenemnda har ikke lagt vekt på klagers argumentasjon om Stella McCartney Ltd sin merkefamilie, siden innarbeidelse av en merkefamilie i den norske omsetningskretsen ikke er dokumentert.
- 26 Etter en helhetsvurdering har Klagenemnda under noe tvil kommet til at ordmerkene MICROSTELLA og STELLA SPORT, ikke er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Det legges avgjørende vekt på at kjennetegnene gir ulike forestillinger, og at de i tillegg har fonetiske og visuelle forskjeller. Selv om det er tale om identiske og lignende varer, og det eldste merket er særpreget, har Klagenemnda kommet til at omsetningskretsen ikke vil ta feil av merkene eller tro at det er en kommersiell forbindelse mellom innehaverne.
- 27 Klagenemnda har på denne bakgrunn kommet til at internasjonal registrering nr. 1613698, ordmerke MICROSTELLA, kan gis virkning for de aktuelle varene i klasse 14, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

Det avsies slik

Slutning

Klagen tas til følge.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)