



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00013
Dato: 21. juni 2023

Klager: Aryamond PTE. Limited
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Torger Kielland og Liv Turid O. Myrstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 7. desember 2022 hvor ordmerket DIAMOND2, internasjonal registrering nummer 1570008, med søknadsnummer 202100270, ble nektet virkning i Norge for følgende varer og tjenester:

Klasse 14: Gemstones; precious gemstones; artificial gemstones; semi-precious gemstones; watches; jewelry watches; jewellery; artificial jewellery; jewellery containing gold; sterling silver jewellery; synthetic stones [jewellery]; jewellery incorporating diamonds; jewellery in semi-precious metals; jewellery made of precious metals; jewellery made of precious stones; horological and chronometric instruments.

Klasse 35: Retail services; supermarket retailing; convenience store retailing; department store retailing; online retail services; wholesale services; online wholesale services; online retail store services; computerised online ordering services; all of the aforementioned services relating to watches, jewellery, horological and chronological instruments, gemstones, semi-precious gemstones, lab-grown gemstones and articles made from gemstones, semi-precious gemstones and lab-grown gemstones; provision of an online marketplace for buyers and sellers of goods and services; promoting the designs of others by means of providing online portfolios via a website.

- 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 28. desember 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 18. januar 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket DIAMOND2 beskriver art, egenskaper eller formål ved de aktuelle varene og tjenestene i klasse 14 og 35. Merket mangler dermed også det nødvendige særpreg for disse varene og tjenestene.
- Merket framstår som en sammenstilling av ordet DIAMOND og tallet 2.
- DIAMOND er det engelske ordet for «diamant» på norsk. Når dette brukes for varer som smykker, edelstener og armbåndsur vil det umiddelbart oppfattes som en angivelse av at varene består av én eller flere diamanter, eller at de er besatt med diamanter. Tilsvarende vil DIAMOND angi at salgstjenestene viser og promoterer diamantsmykker og diamantklokker.

- Individuelle nummere som tallet 2 brukes ofte som indikasjon på type, mengde, størrelse, vekt, versjon eller lignende. Varene i klasse 14 kan komme i en rekke ulike varianter. Tallet 2 vil for eksempel kunne angi at varen består av eller inneholder én diamant på to karat, at varen har to diamantsteiner eller to rader med diamantsteiner, at varene selges i par og så videre. Tallet 2 vil dermed utelukkende bli oppfattet som et uttrykk for slike egenskaper, og ikke som en kommersiell opprinnelse.
- Det foreligger ingen tydelig forskjell mellom merket som helhet og summen av de enkelte elementene. Gjennomsnittsforbrukeren vil umiddelbart identifisere det meningsbærende ordet DIAMOND stilt sammen med tallet 2 og knytte hver av disse elementene til egenskaper ved varene.
- Tallet 2 kan ikke knyttes like direkte til egenskaper eller formål ved tjenestene i klasse 35. Likevel vil ikke tilføysen av tallet 2 i tilstrekkelig grad ta oppmerksomheten bort fra det beskrivende, innledende og dominerende ordet DIAMOND i relasjon til tjenestene i klasse 35. Derfor vil merket som helhet også bli oppfattet beskrivende for klasse 35.
- Det er ikke slik at en omsetningskrets med høyt oppmerksomhetsnivå lettere oppfatter ikke-distinktive merker som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- Tidligere registrering nr. 263811, ordmerket DIAMONDO, og internasjonal registrering nr. 1268619, ordmerket 77 DIAMONDS er ikke direkte sammenlignbare med innværende sak. Patentstyret må uansett utføre en konkret vurdering av hvert merkes registrerbarhet.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er gitt virkning i andre jurisdiksjoner.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyret har foretatt en for streng vurdering. Alle vilkår for å gi varemerket DIAMOND² virkning er oppfylt, og det bes om at Klagenemnda omgjør Patentstyrets avgjørelse.
- Til tross for at merket er sammensatt av enkelte elementer som hver for seg kan mangle særpreg, betyr ikke dette at helheten er blottet for særpreg.
- Varene selges gjerne i smykkebutikker, hos urmakere, gullsmeder o.l. til en relativ høy pris, og oppmerksomhetsnivået vil derfor være høyere enn normalt.
- Til tross for at DIAMOND mangler adskillende evne, er det ikke klart hva tallet 2 skal bety, ettersom denne sammenstillingen ikke har en kjent betydning i bransjen.
- Dersom tallet 2 skulle gjelde antall diamanter vil gjennomsnittsforbrukeren undre seg over hvorfor det ikke er tilføyd flertalls-S til slutt i «DIAMOND». Hvis det skulle gjelde 2 karat mangler det tilføysen «CT», som brukes for å indikere karat. Videre er det ikke mellomrom

mellom ordet og tallet. Disse faktorene gjør at omsetningskretsen må utføre flere mentale steg for å forstå betydningen Patentstyret legger til grunn.

- Helheten DIAMOND2 har et betydningsinnhold som ikke er umiddelbart forståelig i relasjon til de aktuelle varene og tjenestene. Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som en indikasjon på kommersiell opprinnelse.
- Patentstyret har blant annet gitt virkning til internasjonal registrering nr. 1268619, ordmerket 77 DIAMONDS. Her er tallet 77 plassert foran tekstelementet DIAMONDS, som er skrevet i flertall, og omsetningskretsen vil umiddelbart oppfatte 77 som antall diamanter.
- Det søkte merket er godkjent for registrering blant annet i Singapore, Litauen, De forente arabiske emirater, Afrika, Danmark, Frankrike, Storbritannia, Bhutan, Portugal, Finland, Australia og Sveits. Merket består av engelsk tekst og det bør legges vekt på at merket er funnet særpreget i engelsktalende land som Singapore, Australia og Storbritannia. Det foreligger ikke gode grunner til at merket skal oppfattes annerledes i Norge enn i de ovennevnte land.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten DIAMOND2.
- 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 særpreget, 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 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 16, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, særlig er å sikre varemerkets garantifunksjon. Et varemerke skal fungere som garanti for kommersiell opprinnelse, slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. 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 de aktuelle varene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. 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 EU-rettens 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 Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende. Merket kan likevel være tilstrekkelig særpregt 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 I denne saken har Klagenemnda kommet til at merket er beskrivende og mangler særpreg.
- 18 Merket vil bli oppfattet som en sammenstilling av ordet DIAMOND og tallet 2.
- 19 Merkeelementet DIAMOND er i seg selv beskrivende og uten særpreg for varene og tjenestene. Varene er diamanter, edelstener som kan være diamanter og prydgjenstander som kan være utsmykket med diamanter. Tjenestene gjelder salg av de samme varene. Det avgjørende spørsmålet blir derfor om tallet 2 har noen relevant betydning i relasjon til varene og tjenestene, samt hvordan dette tallet blir oppfattet av den norske omsetningskretsen i sammenstillingen DIAMOND2.
- 20 Karat er en masseenheter for blant annet edle metaller og edelstener. Diamanter kan ha en størrelse på 2 karat. Slike diamanter er relativt store og dyre, men er tilgjengelig for vanlige sluttbrukere i gullsmedforretninger, for eksempel på ringer og halskjeder. Søk på internett viser at diamanter blir beskrevet i karat av slike tilbydere, og at tallet 2 blir brukt for å angi denne størrelsen. Slik Klagenemnda ser det, vil gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart oppfatte helheten DIAMOND2 som en angivelse av at varene i klasse 14 er, eller består av, 2 karats diamanter. Selv om diamantens størrelse ikke er angitt med ord og forkortelser som «karat», «carat», «Ct» eller «Ctw» vil omsetningskretsen umiddelbart kunne trekke denne slutningen, siden 2 er en vanlig diamantstørrelse.

- 21 Tallet 2 vil også kunne oppfattes som en kvalitet, for å angi at noe er annenrangs og ikke av første klasse. Diamanter er tilgjengelig i ulike kvaliteter, blant annet ved at det finnes naturlige og kunstig laboratoriedyrkede diamanter. De laboratoriedyrkede diamantene har lavere status og er billigere når de brukes på varer som smykker og klokker. Omsetningskretsen vil derfor kunne oppfatte tallet 2, i sammenstillingen DIAMOND2, som en angivelse av at dette gjelder annenrangs diamanter.
- 22 Begrunnelsen angitt ovenfor knytter seg både til varene i klasse 14, som kan være 2-karats eller annenrangs diamanter og til tjenestene i klasse 35, som kan gjelde salg av slike diamanter.
- 23 Klagenemnda kan etter en konkret vurdering ikke se at sammenstillingen tilfører merket tilstrekkelig særpreg for registrering, men derimot at merket har et meningsinnhold som uten videre kan benyttes til å beskrive art, egenskaper og kvalitet ved varene og tjenestene, jf. EU-domstolens sak i C191/01 P Doublemint. Betydningen framgår direkte og umiddelbart, og uten at forbrukeren må gjennomgå en tankeprosess. Sammensetningen er verken uvanlig eller overraskende og tilfører ingen nye betydninger. Klagenemnda er dermed av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merket og varene og tjenestene, slik at merket er beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 24 På grunn av sitt beskrivende meningsinnhold vil DIAMOND2 heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforkbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra sammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 25 I relasjon til oppmerksomhetsnivået er det ikke slik at en omsetningskrets med høyt oppmerksomhetsnivå lettere oppfatter et ikke-distinktivt merke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Et høyt oppmerksomhetsnivå kan derfor ikke få avgjørende vekt når det kommer til vurderingen av merkets særpreg, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-311/11 P WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH premiss 48 og Klagenemndas avgjørelse VM 15/074 WELL CUTTER avsnitt 21.
- 26 Patentstyrets tidligere vurderinger av merkene DIAMONDO og 77 DIAMONDS kan ikke ha noen avgjørende betydning for Klagenemndas vurdering av nærværende sak. Klagenemnda må foreta en konkret vurdering av hvert enkelt merkes særpreg.
- 27 Det at DIAMOND2 er tillatt registrert i andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforkbrukeren oppfatter merket, og ordmerket i denne saken framstår som beskrivende og uten særpreg. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer som er oppstilt i EU-/EØS-retten og norsk rett. Den skjønsmessige 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 Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop.

- 28 På denne bakgrunn stadfester vi Patentstyrets avgjørelse. Merket i utpekningen kan ikke gis virkning i Norge for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 14 og 35, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)

Liv Turid O. Myrstad
(sign.)