



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00004
Dato: 10. mars 2021

Klager: Richemont International SA
Representert ved: Tandberg Innovation AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:
Elisabeth Ohm, Amund Brede Svendsen og Anne Cathrine Haug-Hustad
har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 10. oktober 2020, hvor ordmerket FIFTY-SIX, internasjonal registrering nr. 1395046, med søknadsnummer 201804157, ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 14: Jewelry; jewelry; rings (jewelry); timepieces and chronometric instruments; watches; chronometers; clocks (timepieces); watch cases; dials (clock and watch making); movements for timepieces; alarm clocks; watch bands.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Varemerket ble av Patentstyret ansett særpreget for enkelte varer i klasse 14. Klagen er derfor begrenset til å omfatte de varene som er gjengitt under avsnitt 2.
- 5 Klage innkom 26. november 2020. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 5. januar 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Ordmerket FIFTY-SIX er beskrivende for enkelte varer i klasse 14, og mangler særpreg for disse, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både være profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttforbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- FIFTY-SIX kan oversettes til «femtiseks», og forstås som tallet 56. Merket vil forstås som en vanlig angivelse av størrelsen på en ring, og urskiven på en klokke, og angir dermed en egenskap på slike varer. At det er mer vanlig å benytte tallet 56 enn tallordet FIFTY-SIX, for å angi størrelsen på varene, kan ikke tillegges avgjørende vekt.
- Det foreligger dermed et friholdelsesbehov for det aktuelle merket.
- Klagenemndas sak VM 15/057, 1800 THE ULTIMATE, anses ikke som parallell, selv om også denne saken gjelder betydningen av tall i særpregsvurderingen.
- Internasjonal registrering nr. 904213 og 1384050, de kombinerte merkene SEVENTY, anses sammenlignbare, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Tidligere registreringer kan ha blitt registrert ved en feil, og hensynet til å oppnå juridiske riktige resultater veier tyngre enn hensynet til likebehandling.

- Det kan ikke tillegges avgjørende vekt at den internasjonale registreringen har blitt godkjent i andre jurisdiksjoner, herunder i EU.
- Patentstyret finner dermed merket for å være beskrivende og for å mangle særpreg for «jewelry; jewelry; rings (jewelry); timepieces and chronometric instruments; watches; chronometers; clocks (timepieces); watch cases; dials (clock and watch making); movements for timepieces; alarm clocks; watch bands» i klasse 14. Merket anses særpreget for de øvrige varene i klasse 14.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager bestrider Patentstyrets vurdering og konklusjon, og anser merket som særpreget for de aktuelle varene i klasse 14.
- Det kan ikke utledes en direkte og spesifikk forbindelse mellom FIFTY-SIX og varene merket er nektet for, det vil si «jewelry; jewelry; rings (jewelry); timepieces and chronometric instruments; watches; chronometers; clocks (timepieces); watch cases; dials (clock and watch making); movements for timepieces; alarm clocks; watch bands». Det må foretas flere mentale steg for å komme frem til Patentstyrets begrunnelse og resultat.
- FIFTY-SIX har ikke noe klart meningsinnhold for de aktuelle varene. Teksten i merket er FIFTY-SIX, ikke 56, og vil uansett ikke oppfattes eller gjenkjennes som dette tallet. Det er ikke vanlig i markedet å angi størrelsen på varene med bokstaver, og uten angivelsen «mm». I eksemplene som Patentstyret viser til, angis størrelsen på en klokke i tallform, og med angivelsen «mm», nemlig som 56 mm.
- Det er ingen aktører i markedet som angir størrelsen på varene med bokstaver, og uten angivelsen millimeter. Det er kun klager som benytter merket FIFTY-SIX/FIFTYSIX, skrevet med bokstaver, og som et varemerke. Klager kan heller ikke se at Patentstyret har dokumentert antakelsen om at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som en angivelse av tallet 56.
- Det foreligger dermed ikke noe friholdelsesbehov for FIFTY-SIX.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil se forbi varemerket FIFTY-SIX i sin søken etter en angivelse av varenes størrelse, nettopp fordi merket er et tall skrevet med bokstaver, og uten at det er angitt hvilken betydning dette tallet har. Gjennomsnittsforbrukeren vil derimot ikke se forbi merket i sin søken etter varenes kommersielle opprinnelse.
- Det vises til Klagenemndas sak VM 15/057, 1800 THE ULTIMATE og avsnitt 22. Her fremkommer det at dersom det ikke er klart hva det aktuelle tallet refererer til, vil ikke tallet ha en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse til varene.
- Internasjonal registrering 1384050, det kombinerte merket SEVENTY, ble godkjent av Patentstyret på et senere tidspunkt enn utpekningsdagen for den internasjonale

registreringen i Norge, og ble blant annet gitt virkning for «jewellery» og «wristwatches» i klasse 14. Klager kan ikke se at foreliggende merke skal vurderes annerledes.

- FIFTY-SIX har også blitt godkjent av EU, Australia (for klokker), Bahrain, Kina (etter delvis nektet på grunn av mothold), Indonesia, Israel, India, Japan, Kazakhstan, Liechtenstein, Monaco, Mexico (foreløpig nektet på grunn av mothold), Filippinene, Serbia, Russland, Singapore, Tyrkia, Ukraina, USA og Vietnam. Det er ingen særlige forhold som tilsier at merket vil bli oppfattet annerledes i Norge enn i engelskspråklige land som EU, Australia, Singapore eller USA.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av elementet FIFTY-SIX.
- 11 I vurderingen av om merket skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, kan et varemerke ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg består av en angivelse som angir egenskaper ved varene. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i varemerkeloven § 14 første ledd.
- 12 Høyesterett har uttalt i HR-2001-1049 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009). Dette er fulgt opp i HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 13 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EU-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være garantier for de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), 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 og C-299/99 Philips/Remington.
- 14 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.
- 15 Gjennomsnittsforbrukeren for varer som «rings (jewelry); timepieces and chronometric instruments; watches; chronometers» i klasse 14 vil både være private sluttforbrukere, med varierende kunnskap og interesse for disse varene, og næringsdrivende.

Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.

- 16 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25.
- 17 Den internasjonale registreringen ble av Patentstyret nektet for varene «jewelry; jewelry; rings (jewelry); timepieces and chronometric instruments; watches; chronometers; clocks (timepieces); watch cases; dials (clock and watch making); movements for timepieces; alarm clocks; watch bands» i klasse 14.
- 18 Den norske gjennomsnittsforbrukeren, som må anses å ha gode engelskkunnskaper, vil umiddelbart forstå ordmerket FIFTY-SIX som tallet 56, skrevet på engelsk. Det følger av EU-domstolens sak C-51/10 P, TECHNOPOL, som gjaldt hvorvidt tallet 1000 var beskrivende for eksempelvis kryssord og «periodicals» i klasse 16, og avsnitt 29, at et merke som består utelukkende av et tall eller nummer ikke i seg selv er tilstrekkelig til å nekte merket. Utgangspunktet for særpregsvurderingen av tall blir derfor om tallet har en beskrivende betydning i relasjon til de aktuelle varene, for eksempel om tallet angir en kvantitet eller størrelse ved varene, eller varenes tilblivelsesår. Klagenemnda finner at samme utgangspunkt må gjelde for vurderingen av ordmerker bestående av tall skrevet med bokstaver, slik som i foreliggende sak.
- 19 Klagenemnda legger, i likhet med Patentstyret, til grunn at tallet 56 er beskrivende for størrelsen på en ring, og for størrelsen på urskiven til et armbåndsur. Klager påpeker at det ikke er vanlig å angi størrelsen på slike varer i bokstaver, og at størrelsen oppgis i millimeter, «mm». Klagenemnda finner at så lenge 56 er beskrivende for størrelsen til de aktuelle varene, må tallet skrevet med bokstaver også anses beskrivende. Det følger av EU-domstolens sak C-191/01, Doublemint, at et merke skal anses beskrivende så lenge én mulig betydning av ordet er beskrivende.
- 20 Det skal også bemerkes at 56 er en ringstørrelse per se, som ikke oppgis i millimeter. Selv om diameteren til urskiven til et armbåndsur gjerne oppgis i millimeter, fremstår det som svært nærliggende at gjennomsnittsforbrukeren også vil oppfatte 56 og FIFTY-SIX brukt uten denne måleenheten som størrelsesangivende, all den tid tallet 56 refererer til en faktisk og konkret størrelse på slike varer. Etter Klagenemndas syn må det friholdelsesbehov som her gjør seg gjeldende for tallet 56 for ringer og klokker, samt tilhørende varer, også gjøre seg gjeldende med full styrke for samme tall skrevet med bokstaver.
- 21 Merket kan også forstås som en referanse for tiden for tilvirkingen. Klagenemnda viser her til merkeinnehavere egen bruk av FIFTY-SIX på hjemmesiden, <https://www.vacheron-constantin.com/en2/watches/fiftysix.html#tab=0>. Her fremgår det at FIFTY-SIX er et «name and a date evoking an iconic model by Vacheron Constantin dating from 1956.»

- 22 Den internasjonale registreringen vil etter dette forstås som egenskapsangivende for enkelte varer i klasse 14, og kan samtidig oppfattes som beskrivende for varenes tilblivelsesår. Klagenemnda er dermed av den oppfatning at det foreligger en klar og direkte forbindelse mellom FIFTY-SIX og de aktuelle varene i klasse 14, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Dette fremgår også av Klagenemnda sin sak VM 15/057, 1800 THE ULTIMATE, avsnitt 22.
- 23 På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, vil merket heller ikke, for de aktuelle varene, være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil dermed ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra den internasjonale registreringen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 24 Det forhold at Patentstyret har funnet internasjonal registrering 1384050, det kombinerte merket SEVENTY, som klager viser til, som særpreget, endrer ikke sakens utfall. Det vises til EU-domstolens sak C-51/10 P TECHNOPOL, avsnitt 75. Det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av det foreliggende merket, sett hen til de aktuelle varene, som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Klagenemnda har ikke hatt nevnte merke til vurdering og kan ikke kommentere nærmere hva som ligger bak beslutningen om å gi merket virkning. Klagenemnda kan heller ikke se at avgjørelsen gir uttrykk for noen retningsgivende praksis som skulle trekke Klagenemndas avgjørelse i noen bestemt retning i foreliggende sak.
- 25 Klager har vist til at merket er akseptert i en rekke jurisdiksjoner, blant annet EU, og at dette må tillegges vekt i vurderingen av merkets særpreg. Klagenemnda er enig i at registreringer i utlandet kan være relevante, men registrerbarhetsvurderingen i Norge må likevel ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor. Klagenemnda viser ellers til HR-2001- 1049 GOD MORGON, hvor førstvoterende sluttet seg til en uttalelse fra Patentstyrets Annen avdeling i sak 6922 NO MORE TANGLES, om at det «ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker», og at det ikke er «noe påfallende i at den skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle ulikt ut i de forskjellige land». Tilsvarende syn fremkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01, Henkel, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse HR-2016-2239-A ROUTE 66. 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 lik, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.
- 26 På denne bakgrunn har Klagenemnda kommet til at internasjonal registrering nr. 1395046, ordmerket FIFTY-SIX, må nektes virkning i Norge for varene nevnt i avsnitt 17, og at klagen forkastes, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1395046, med søknadsnummer 201804157, ordmerket FIFTY-SIX, nektes virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 14: «Jewelry; jewelry; rings (jewelry); timepieces and chronometric instruments; watches; chronometers; clocks (timepieces); watch cases; dials (clock and watch making); movements for timepieces; alarm clocks; watch bands.»

- 3 Internasjonal registrering nr. 1395046, med søknadsnummer 201804157, ordmerket FIFTY-SIX, gis virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 14: «Cuff links; tie clips; bracelets (jewelry); earrings (jewelry); necklaces (jewelry); brooches (jewelry); key rings of precious metal; boxes of precious metal.»

Elisabeth Ohm
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)