



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 17/00197  
Dato: 15. desember 2017

---

Klager: Chubb Limited  
Representert ved: Bryn Aarflot AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Martin Berggreen Rove og Tore Lunde

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 20. juli 2017 hvor ordmerket CRAFTSMANSHIP, søknad nr. 201601644, ble nektet registrert for følgende tjenester:

Klasse 36: Forsikringstjenester; reassuranse-tjenester; meglertjenester i forbindelse med forsikring; tjenester forbundet med forsikringstegning; finansielle tjenester; økonomiske tjenester; monetære tjenester; investeringstjenester; informasjons-, rådgivnings og konsultasjonstjenester i forbindelse med de forannevnte tjenester og informasjons-, rådgivnings- og konsultasjonstjenester relatert til de forannevnte tjenester tilveiebrakt på nettsider og Internett; tegning av ulykkesforsikringer; vurderinger av forsikringskrav knyttet til personlig eiendom; vurderinger av forsikringskrav knyttet til fast eiendom; vurdering av forsikringskrav; kravs-justeringer innen område forsikring; konsultasjon og informasjon vedrørende forsikring; elektronisk behandling av forsikringskrav og betalings-data; finansiell konsultasjon og forsikringskonsultasjon; finansielle vurderinger for forsikringsformål; finansielle tjenester, nemlig tilveiebringe en investeringsmulighet tilgjengelig variable livrente- og variable livsforsikringsprodukter; tegning av brannforsikring; aktuarvirksomhet (forsikring); administrering av forsikringer; agent- og meglertjenester forbundet med forsikring; administrering av forsikringskrav; prosessering av forsikringskrav; forsikringskonsultasjon; forsikringsinformasjon; beregning av forsikringspremier; forsikringstjenester, nemlig tegning, utstedelse og administrasjon av livsforsikringer; tegning av marine forsikringer; tegning av medisinske forsikringer; forsikringstjenester, nemlig forsikringstegning av eiendom og ulykke, helse, kjøretøy, bolig og personlige eiendeler.

- 3 Varemerket ble nektet som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage innkom 19. september 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda den 19. oktober 2017 for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

### 5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- CRAFTSMANSHIP mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle tjenestene i klasse 36, jf. varemerkeloven § 14 første ledd. Merket må dermed nektes registrert.
- Gjennomsnittsførbrukeren av de aktuelle tjenestene i klasse 36 vil være både profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttforbrukere.
- CRAFTSMANSHIP i betydningen «faglig dyktighet» vil bli oppfattet som et honnørord eller en rosende eller salgsfremmende ytring som sier noe positivt om tjenestene eller tjenesteyteren. Tjenesteyteren utfører tjenestene med «håndverksmessig dyktighet». Å

fremheve faglig dyktighet i tilknytning til de aktuelle tjenestene gjør at gjennomsnittforbrukeren vil oppfatte det som en salgsfremmede ytring og ikke et varemerke.

- Det henvises til sak T-654/14 fra EU-retten, som gjaldt ordmerket REVOLUTION. Retten la til grunn at dette ordet alene ville bli oppfattet som et rosende salgsfremmede uttrykk, hvor formålet kun er å fremheve tjenestenes positive karakter.
- Det avvises at begrepet «håndverk» kun brukes i forbindelse med produkter som lages med hendene eller med enkle verktøy. For eksempel viser Bokmålsordboka at «håndverksmessig» betyr profesjonelt og fagmessig.
- Patentstyret er ikke enig i at en omsetningskrets med høyt oppmerksomhetsnivå lettere oppfatter ikke-distinktive merker som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Selv om en profesjonell omsetningskrets per definisjon vil ha en høyere grad av oppmerksomhet, kan dette ikke ha avgjørende vekt når det gjelder vurderingen av et merkes særpreg.
- Det avvises at merket er sammenlignbart med registrering nr. 123817, CRAFTSMAN, som er registrert for varer i klasse 8 og registrering nr. 27147, som er registrert for varer i klasse 1 og 5. CRAFTSMAN betyr «håndverker» og vil kunne angi en målgruppe for bestemte varer. Hvis det ikke er tilfelle, vil merket kunne oppfattes suggestivt.
- Patentstyret legger ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i EU, USA, Singapore og Hong Kong.
- Selv om merket er registrert i engelskspråklige land, tilsier ikke dette uten videre at merket er registrerbart i Norge. Den norske omsetningskretsen har gode engelskkunnskaper, men er ikke nødvendigvis språklig skolert til å oppfatte alle subtile syntaktiske eller semantiske poeng. I det foreliggende tilfellet mener Patentstyret at den norske gjennomsnittforbrukeren vil forstå ordmerket som et salgsfremmede utsagn som fremhever kvaliteter ved tilbyderen av varene og ikke som et varemerke.

## **6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Det anføres at merket oppfyller lovens krav om særpreg, og at merket må fremmes til registrering for tjenestene i klasse 36.
- Klager anfører at CRAFTSMANSHIP ikke vil oppfattes som en salgsfremmede ytring eller honnørord, men at det i stedet vil oppfattes som et suggestivt uttrykk som gir positive assosiasjoner, men som likevel har et betydningsinnhold som er tilstrekkelig langt unna tjenestens innhold til at ordet vil oppfattes som et varemerke.
- Det avvises at saken er sammenlignbar med EU-rettens sak T-654/14 REVOLUTION. Ordet REVOLUTION møter man ofte i forbindelse med annonsering eller markedsføring, nettopp fordi det er et typisk salgsfremmede ord. At et produkt eller en tjeneste er en «revolusjon» eller at man har gjort «revolusjonerende fremskritt» er en temmelig alminnelig måte å

markedsføre varer eller tjenester på. REVOLUTION kan stå alene og likevel gi en umiddelbar språklig forståelse eller assosiasjon.

- Dette er imidlertid ikke tilfellet med CRAFTSMANSHIP. Ordet CRAFTSMANSHIP fremstår ikke som en typisk overskrift eller innledning på en annonse. Ordet skaper ikke en umiddelbar og utvetydig språklig forståelse eller assosiasjon på samme måte som REVOLUTION. CRAFTSMANSHIP er hverken banalt eller salgsfremmende, og er ikke et slikt ord som er ment å rammes av varemerkeloven § 14.
- Patentstyret har ikke dokumentert at det er vanlig å benytte ordet CRAFTSMANSHIP alene for å tilkalle oppmerksomhet i markedsføringsøyemed.
- CRAFTSMANSHIP vil oppfattes som suggestivt for tjenestene i klasse 36. Ordet gir positive assosiasjoner, det antyder en kvalitet (god kvalitet), men det gir ingen umiddelbar språklig forståelse som gjør at ordet fremstår som beskrivende, eller som et enkelt reklameord.
- Det henvises til Annen avdelings kjennelse nr. 5443 CRAFTSMAN (for verktøy og redskaper) der ordmerket CRAFTSMAN ble vurdert suggestivt og dermed særpreget for verktøy og redskaper. Det vises også til registreringen av ordmerket CRAFTSMAN i klasse 1, 5 og 8.
- Det bes om at det tillegges vekt at merket er godkjent i EU og Singapore og at det er publisert for innsigelser i USA og Hong Kong. Det er ingen grunn til at merket vil oppfattes annerledes i Norge.

## 7 **Klagenemnda skal uttale:**

## 8 **Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

9 Merket som skal vurderes er ordmerket CRAFTSMANSHIP.

- 10 I vurderingen av om ordmerket 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.
- 11 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).
- 12 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.

- 13 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.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle tjenestene i klasse 36 vil være både den alminnelige sluttbruker og næringsdrivende i forsikringsbransjen eller andre profesjonelle parter med behov for å tegne forsikringer for sine foretak. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Det engelske ordet CRAFTSMANSHIP kan oversettes til «håndverk» på norsk. Klagenemnda er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte merket utelukkende som en rosende omtale av at tilbyderer utfører sine tjenester med faglig dyktighet. Det er uten betydning, slik Klagenemnda ser det, at tjenestene ikke er innenfor de tradisjonelle håndverksyrkene da den språklige forståelsen av et håndverk går videre enn det. I dette tilfellet vil merket oppfattes som at tjenesten som tilbys er et godt forsikringsfaglig håndverk.
- 16 Klagenemnda finner at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordet CRAFTSMANSHIP, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 17 Klagers anførsel om at merket ikke er et slikt ord som er ment å rammes av varemerkeloven § 14, kan ikke føre frem. EU-rettens saker T-654/14 REVOLUTION og T-31/16 JUWEL er eksempler på ord som er funnet å mangle særpreg uten at de nødvendigvis kan karakteriseres som direkte banale. Det avgjørende vil som alltid være gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av merket sett hen til de aktuelle varene og tjenestene.
- 18 Klager har henvist til Annen avdelings kjennelse nr. 5443 CRAFTSMAN der ordmerket CRAFTSMAN ble funnet å være suggestivt og dermed særpreget for verktøy og redskap. Klagenemnda finner ikke å tillegge den nevnte kjennelsen avgjørende vekt. Varemerkeretten er et område i stadig utvikling, og det er ikke nødvendigvis slik at et merke som ble funnet særpreget for helt andre varer for nærmere 30 år siden, ville blitt vurdert likt i dag. Det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning på vurderingstidspunktet av den konkrete sammenstillingen og sett hen til de aktuelle varene, som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Distinktivitetsvurderingen er knyttet til et lovbundet skjønn og hensynet til korrekte juridiske avgjørelser må ha forrang over hensynet til forutberegnelighet og likebehandling.

- 19 Klager har videre vist til at merket er funnet å være særpreget i flere andre jurisdiksjoner, deriblant EU, Singapore, USA og Hong Kong. Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser videre 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, også 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 likt, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.
- 20 Klagenemnda finner det ikke nødvendig å gå nærmere inn i vurderingen av om merket er beskrivende for de aktuelle tjenestene, da merket uansett ikke oppfyller kravet til særpreg i varemerkeloven § 14 første ledd.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Søknad nr. 201601644, ordmerket CRAFTSMANSHIP, nektes registrert.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Martin Berggreen Rove  
(sign.)

Tore Lunde  
(sign.)