



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 19/00145  
Dato: 7. februar 2020

---

Klager: Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.)  
Representert ved: Tandberg Innovation AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Martin Berggreen Rove

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 21. august 2019, hvor ordmerket CO-AXIAL MASTER CHRONOMETER, internasjonal registrering nr. 1266903, med søknadsnummer 201512137, ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 14: Wristwatches.

- 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 21. oktober 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 25. november 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Merket består av ordene CO-AXIAL MASTER CHRONOMETER.
- For klokker er «coaxial escapement» navnet på en bestemt type gangparti i mekaniske ur. Den profesjonelle delen av omsetningskretsen, og den delen av omsetningskretsen med særlig interesse for klokker, vil oppfatte CO-AXIAL som at klokkene har denne typen gangparti. For forbrukere uten forannevnte kunnskap eller interesse, vil CO-AXIAL kunne oppfattes i betydningen «med samme akse». Videre betyr MASTER «mester» og CHRONOMETER betyr «presisjonsur».
- CO-AXIAL MASTER CHRONOMETER består av tre rent beskrivende ord for egenskaper og kvaliteter ved varene, og sammenstillingen etterlater ikke et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra ordenes betydning hver for seg. På grunn av sitt beskrivende betydningsinnhold, er merket ikke egnet til å skille innehavers varer fra andres.
- Det at merket er godkjent i 62 jurisdiksjoner kan ikke tillegges avgjørende vekt, sett hen til at merket er beskrivende og mangler særpreg for «wristwatches». Det er den generelle distinktivitetsnormen som skal praktiseres på en måte som harmonerer med europeisk praksis, og Patentstyret kjenner ikke bakgrunnen for at merket er godkjent i andre jurisdiksjoner.
- Patentstyret kan heller ikke legge avgjørende vekt på innehavers tidligere registrerte merker. Disse merkene inneholder blant annet det særpregede elementet OMEGA eller figur, eller

ordsammenstillinger som helhetlig sett er ansett særpregede. Internasjonal registrering nr. 1180440, ordmerket PAR-AXIAL, ble ansett særpreget fordi sammenstillingen ikke ble funnet å ha noen betydning for varene. Merket er dermed ikke direkte sammenlignbart med elementet CO-AXIAL i foreliggende merke.

- Patentstyret oppfatter videre innehavers henvisning til bruk av merket som en anførsel om at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd andre punktum, jf. § 3 tredje ledd.
- Det er sendt inn ulike utskrifter fra nettsider, tidsskrifter og magasiner på norsk og engelsk. Merket fremstår her som en beskrivende eller informerende betegnelse i dokumentasjonen. Det er enten OMEGA og/eller klokkes særskilte modellnavn, for eksempel SPEEDMASTER, som fremstår som varenes kommersielle opprinnelse. CO-AXIAL MASTER CHRONOMETER fremstår som en beskrivelse av egenskaper og kvalitet ved urverket. Dokumentasjonen anses således ikke tilstrekkelig til å vise at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk.
- Patentstyret finner dermed merket for å være beskrivende og for å mangle særpreg for «wristwatches» i klasse 14, jf. varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd bokstav a. Merket anses imidlertid særpreget for de øvrige varene i klasse 14.

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

- Klager mener at CO-AXIAL MASTER CHRONOMETER som helhet har særpreg for «wristwatches» i klasse 14.
- Selv om CHRONOMETER er beskrivende for varene, så er ikke dette avgjørende all den tid de øvrige elementene og merket som helhet har særpreg for varene. Ordet MASTER henspiller på kvalitet uten å være rent beskrivende, ordet leder tankene til noe stort. Merket består ikke av «co axial escapement», som er den korrekte måten å angi det bestemte gangpartiet på, men av CO-AXIAL. Uten tillegget av ordet «escapement» er det uklart hva som menes med merkeelementet CO-AXIAL.
- Når CO-AXIAL sammenstilles med MASTER og CHRONOMETER, må gjennomsnittsforsbrukeren gjennom en tankeprosess for å forstå merkeelementet som en angivelse av en klokkes bestemte gangparti. For den delen av omsetningskretsen som ikke har særlig kunnskap om klokker og deres bestanddeler, er det enda mindre sannsynlig at CO-AXIAL vil oppfattes i betydningen «med samme akse», slik Patentstyret hevder.
- Klager mener dermed at merket som helhet ikke har en direkte og spesifikk forbindelse til «wristwatches».

- Klager kan ikke forstå hvorfor det foreliggende merket med ordelementet CO-AXIAL skal vurderes på en annen måte enn klagers ordmerke PAR-AXIAL i internasjonal registrering nr. 1180440, for identiske varer.
- At merket oppfyller kravet til særpreg, synes også å være lagt til grunn i en rekke andre jurisdiksjoner. Merket er funnet særpreget i 62 jurisdiksjoner deriblant i EU, Sveits, Island, New Zealand, Australia og Singapore. Dette er jurisdiksjoner som er sammenlignbare med den norske og jurisdiksjoner som har tilsvarende engelskkunnskaper som den norske omsetningskretsen. Klagenemnda bes derfor om å legge vekt på dette momentet i sin vurdering. Det vises til Borgarting lagmannsretts dom, LB-2014/95107, Tretorn, og betydningen av registreringer i utlandet, og til at det er ingen særlige forhold som tilsier at merket vil bli oppfattet annerledes i Norge enn i EU.
- Klager viser også til at merket har styrket sitt særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Merket er blitt brukt, og brukes fortsatt, som et varemerke for «wristwatches» i Norge, og bruken viser at merket fungerer som et kjennetegn for en kommersiell aktør.
- Som dokumentasjon for bruk er det fremlagt følgende:
  - Et utdrag fra innehavers internasjonale katalog fra 2017.
  - Bilder og utdrag fra tidsskrifter og nettsider som viser klokker merket CO- AXIAL MASTER CHRONOMETER, for eksempel, Basic Klokke & Smykker høst/vinter 2015/2016, Finansavisens Magasin, Bladet MANN, og nettsidene tidssonen.no og Horae.no.
  - Bilder av klokke som er benyttet av skuespilleren Daniel Craig i sin rolle som Agent 007, James Bond, merket med CO-AXIAL MASTER CHRONOMETER, og som er publisert på nettsiden PrestigeTime.com.
- Klager bemerker at selv om CO-AXIAL MASTER CHRONOMETER brukes sammen med klagers kjente merke OMEGA og Ω, og andre distinktive merker som SPEEDMASTER, GLOBEMASTER og CONSTELLATION på varene, vil CO-AXIAL MASTER CHRONOMETER forstås som en kommersiell aktør i bruken av merket. Det er nokså vanlig at flere varemerker benyttes samtidig for varer og tjenester, og når både OMEGA og CO-AXIAL MASTER CHRONOMETER innehar iboende særpreg, så vil gjennomsnittsforbrukeren forstå begge merker som kjennetegn for kommersiell aktør.
- Patentstyrets avgjørelse om å nekte å gi internasjonal registrering nr. 1266903 virkning for «wristwatches» i klasse 14, må derfor oppheves.

**8 Klagenemnda skal uttale:**

**9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 10 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av CO-AXIAL MASTER CHRONOMETER.
- 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 gjennomsnittsfbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.
- 15 Gjennomsnittsfbrukeren for «wristwatches» i klasse 14 vil både være private sluttforbrukere, med varierende kunnskap og interesse for klokker/armbåndsur, og næringsdrivende. Gjennomsnittsfbrukeren 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. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende, også sammensetningen må oppfattes direkte beskrivende for at

merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i C-265/00 Biomild, avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse T-486/08 Superskin, avsnitt 25 og 26.

- 17 Klagenemnda har kommet til at CO-AXIAL MASTER CHRONOMETER er en ordsammenstilling som beskriver egenskaper og kvalitet ved «wristwatches» i klasse 14.
- 18 Klagenemnda finner at gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil oppfatte CO-AXIAL som en funksjon/teknologi ved armbåndsur, nemlig som navnet på et bestemt gangparti eller mekanisk komponent som brukes i armbåndsur. En slik forståelse av CO-AXIAL, forklares for eksempel på følgende måte på nettstedet [www.schwarzschild.com/blog/watch--what-is-a-coaxial-escapement/](http://www.schwarzschild.com/blog/watch--what-is-a-coaxial-escapement/): «The co-axial uses a system of three pallets that separate the locking function from the impulse. Instead of sliding friction, the co-axial utilizes radial friction. »
- 19 Det at CO-AXIAL beskriver en teknologi, bekreftes også langt på vei på sidene 118 og 119 i katalogen 2017 (vedlegg 2). Her omtales THE SEAMASTER DIVER 300M som en av Omegas mest populære klokker, samtidig som det påpekes at nye modeller har blitt «(...) enhanced with bold colours, Co-Axial calibres and new functions».
- 20 Ordet MASTER kan for eksempel være et substantiv med betydningen «mester», eller et adjektiv med betydningen «mesterlig» eller «ledende». Bruken av ordet vil i foreliggende tilfelle oppfattes som en angivelse på at de omsøkte varene holder en høy kvalitet, se også VM 14/015 og VM 14/016.
- 21 Et CHRONOMETER er en type urverk i en klokke og vil være rent beskrivende for armbåndsur i klasse 14.
- 22 Klagenemnda er derfor av den oppfatning at det som helhet foreligger en klar og direkte forbindelse mellom ordmerket CO-AXIAL MASTER CHRONOMETER og «wristwatches» i klasse 14. Ordsammenstillingen danner ikke et betydningsinnhold som ligger fjernt fra ordenes beskrivende betydning hver for seg. Derimot beskriver det direkte hva slags funksjoner kronometeret er utstyrt med. Merket i den internasjonale registreringen må derfor nektes registrering etter varemerkeloven § 14 første ledd bokstav a.
- 23 Den internasjonale registreringen vil på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 24 Det at Patentstyret har funnet klagers internasjonale registrering nr. 1180440, ordmerket PAR-AXIAL, 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 det nevnte merket til vurdering og kan

ikke kommentere nærmere hva som ligger bak beslutningen om å gi det 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. For øvrig synes elementene «co» og «par» å ha relativt likt betydningsinnhold.

- 25 Klager har også vist til at merket er funnet særpreget i 62 jurisdiksjoner deriblant i EU, Sveits, Island, New Zealand, Australia og Singapore. Dette er jurisdiksjoner som ifølge klager er sammenlignbare med den norske, og jurisdiksjoner som har tilsvarende engelskkunnskaper som den norske omsetningskretsen. Det foreligger derfor ingen særlige forhold som tilsier at merket vil bli oppfattet annerledes i Norge enn i slike jurisdiksjoner. Selv om registreringer av det aktuelle merket i andre jurisdiksjoner kan være relevante, kan ikke Klagenemnda se at registreringene som klager viser til kan få avgjørende betydning i denne saken. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforkbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 26 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, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av 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.
- 27 Klager har subsidiært anført at merket har styrket sitt særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.
- 28 Av forarbeidene til § 14 tredje ledd, Ot.prp.nr.98 (2008–2009) s. 50, fremgår 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.»

- 29 Til vurderingen av innarbeidelse, vil Klagenemnda bemerke at det som hovedregel vil være vanskelig å vise at et i utgangspunktet beskrivende merke har oppnådd vern gjennom innarbeidelse, jf. HR-2005-1905-A, Gule Sider, avsnitt 48. Det skal også bemerkes at det

ikke er intensiteten av markedsføringen som i seg selv er avgjørende, men hvilken virkning bruken av merket har hatt overfor den relevante omsetningskretsen, jf. HR-2005-1905-A, Gule sider, avsnitt 54.

- 30 Klager må dokumentere virkningen av bruken av merket forut for den internasjonale registreringsdagen 28. august 2015.
- 31 Klagenemnda skal bemerke at for klokker er det nokså vanlig å plassere varemerket øverst på urskiven. På de aktuelle klokkene som vises i dokumentasjonen, er det derfor naturlig å oppfatte klagers særpregede varemerke  $\Omega$  OMEGA, som konsekvent er plassert øverst på urskiven, som varenes varemerke. Gjennomsnittsforbrukeren vil deretter oppfatte kjennetegn som SEAMASTER, GLOBEMASTER, CONSTELLATION, SPEEDMASTER og DE VILLE, som ofte er plassert rett nedenfor  $\Omega$  OMEGA, som navnet på den aktuelle klokketypen. CO-AXIAL MASTER CHRONOMETER fremstår derimot som et mer underordnet element på varenes urskive. Ordsammenstillingen er som oftest plassert nedenfor urviserne, og er gjengitt i en mindre font enn varenes øvrige verbale elementer.
- 32 Klagenemnda har videre merket seg at elementene CO-AXIAL, MASTER og CHRONOMETER brukes i forskjellige varianter på varene. For eksempel på enkelte modeller av klokketypen SEAMASTER, er varene påført teksten MASTER CO-AXIAL CHRONOMETER, mens på enkelte klokker av typen CONSTELLATION, brukes kun CO-AXIAL CHRONOMETER. Det fremstår for Klagenemnda derfor som noe tilfeldig i hvilken rekkefølge og i hvilket omfang de aktuelle merkeelementene brukes på varene. Dette understøtter også det forhold at CO-AXIAL MASTER CHRONOMETER er mer egnet til å bli oppfattet som informasjon om funksjon og kvalitet ved varene, enn som angivelse av kommersiell opprinnelse. Det at CO-AXIAL beskriver en teknologi, underbygges også av beskrivelsen av klokketypen DE VILLE TRÉSOR på sidene 176 og 177 i katalogen 2017, oppe til venstre på siden. Her står det at «(...) today's De Ville Trésor is characterised by its thin, golden case, while the revolutionary Master Co-Axial movement sits within. »
- 33 Et annet moment er at de batteridrevne klokkene som vises på sidene 52 og 53, og på sidene 196 og 197 i katalogen 2017, kun består av varemerket  $\Omega$  OMEGA, og navnet på den aktuelle klokketypen, CONSTELLATION og DE VILLE, på urskiven. De aktuelle klokketypene er med andre ord *ikke* gjengitt med ordelementene CO-AXIAL MASTER CHRONOMETER. Dette viser at de nevnte klokketypene både finnes med co-axialt urverk og med batteri, noe som langt på vei bekrefter den beskrivende egenskapen/teknologien til foreliggende merke.
- 34 Klagenemnda er dermed av den oppfatning at klagers egen bruk av CO-AXIAL MASTER CHRONOMETER underbygger merkets beskrivende meningsinnhold for «wristwatches». Den innsendte dokumentasjonen evner således ikke å vise en slik virkning av bruk som gjør at omsetningskretsen i Norge oppfatter merket som noens særlige kjennetegn for «wristwatches» i klasse 14 på den internasjonale registreringsdagen, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.



- 35 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at internasjonal registrering nr. 1266903 må nektes for varene «wristwatches» i klasse 14 i Norge, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, jf. tredje ledd annet punktum.

**Det avsies slik**

## Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1266903, med søknadsnummer 201512137, ordmerket CO-AXIAL MASTER CHRONOMETER, nektes virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 14: «Wristwatches. »

- 3 Internasjonal registrering nr. 1266903, med søknadsnummer 201512137, ordmerket CO-AXIAL MASTER CHRONOMETER, gis virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 14: «Precious metals and their alloys; precious stones; jewelry boxes, cases; watch chains, presentation cases for timepieces, cases for timepieces. »

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Thomas Strand-Utne  
(sign.)

Martin Berggreen Rove  
(sign.)