



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00107
Dato: 6.februar 2025

Klager: Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.)
Representert ved: AWA NORWAY AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Tore Lunde og Ingeborg Alme Råsberg

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 3. oktober 2024 hvor ordmerket ULTRA MASTER, med internasjonal registrering nummer 1641977, og norsk søknadsnummer 202201473, ble nektet virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 14: Precious metals and their alloys; jewelry, namely rings, earrings, cuff links, bracelets, charms, brooches, chains, necklaces, tie pins, tie clips, jewelry caskets, jewelry cases; precious stones; semi precious stones; timepieces and chronometric instruments, namely chronometers, chronographs, clocks, watches, wristwatches, pendulum clocks, alarm clocks as well as parts and accessories for the aforesaid goods, namely hands, anchors, pendulums, barrels, watch cases, watch bands, watch dials, clockworks, watch chains, movements for timepieces, watch springs, watch glasses, presentation cases for watches, cases for timepieces..

- 3 Varemerket ble nektet virkning fordi det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage kom inn den 21. november 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 13. desember 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene i klasse 14.
- Merket er satt sammen av ordene ULTRA og MASTER. ULTRA er en vanlig forstavelse som betyr at noe er ekstremt eller går utover det normale, og som i varemerkeøyemed kan benyttes for å indikere at en vare har høy kvalitet, jf. Klagenemndas saker 17/00112 og 17/00113 ULTRAFLEX (avsnitt 18). Ordet MASTER har som substantiv betydningen «mester», eller som adjektiv betydninger som «mesterlig», «ledende» eller «original-». Merket vil som helhet kunne forstås som «ultra mesterlig», «ultra mester» eller «ultra ledende».
- For de aktuelle varene vil merket umiddelbart og uten fortolkning oppfattes som et generelt og rosende reklameutsagn. Merket formidler at varer som «jewelry» eller «timepieces and chronometric instruments» er av høyere kvalitet enn sammenlignbare varer.
- Sammenstillingen er verken forbausende eller uventet. Uttrykket innehar heller ingen form for ordspill, selvmotsigelser eller andre elementer som bidrar til at gjennomsnittsforbrukeren lettere vil huske merket. Merket vil derfor ikke feste seg i

gjennomsnittsforsbrukerens oppmerksomhet som en angivelse av kommersiell opprinnelse, og oppfyller således ikke garantifunksjonen.

- Det legges ikke avgjørende vekt på de tidligere registrerte merkene klager viser til, da de består av andre ord i tillegg til MASTER og ULTRA, og er registrert/utpekt for andre varer og tjenester. Det må foretas en konkret vurdering i den enkelte saken.
- Det legges heller ikke avgjørende vekt på at merket er akseptert i andre jurisdiksjoner.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyret har lagt en altfor streng vurderingsnorm til grunn ved å beslutte at ULTRA MASTER mangler særpreg.
- Ordene ULTRA og MASTER har ingen naturlig forbindelse til hverandre i den spesifikke sammenstillingen ULTRA MASTER. Det gir ingen mening for helheten at ULTRA skal forsterke ordet MASTER. Merket som helhet har derfor et uklart betydningsinnhold.
- Sammenstillingen ULTRA MASTER har ikke betydningen «høyere kvalitet», slik Patentstyret hevder. Gjennomsnittsforsbrukeren må utføre en fortolkning eller et tankesprang for å kunne utlede dette meningsinnholdet.
- Budskapet i merket er forbausende og uventet i relasjon til varene i klasse 14. Det vil kunne oppfattes suggestivt, men med tilstrekkelig grad av særpreg.
- Utpekingen er gitt virkning i en lang rekke jurisdiksjoner, blant annet flere som Patentstyret anser sammenliknbare med norske forhold. Det bør legges vekt på at merket er funnet særpreget i EU, New Zealand, Australia og Storbritannia.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten ULTRA MASTER.
- 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 særpreg, 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 kan både være en privat sluttbruker og en profesjonell næringsdrivende som en urmaker eller gullsmed. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Spørsmålet i saken er om ordmerket ULTRA MASTER har særpreg for de aktuelle varene etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 16 For å ha særpreg, må merket være «egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres», jf. varemerkeloven § 2 første ledd. I dette ligger det at merket «må ha evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av en slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen», jf. HR-2021-2480-A STORTORVETS GJÆSTGIVERI avsnitt 34.
- 17 Klagenemnda er av den oppfatning at det aktuelle merket, som består av to ord, framstår som et uttrykk for varens fortrefelighet og som et salgsfremmende kvalitetsangivende uttrykk som skal vurderes etter samme norm som slagord, jf. C-398/08 P Vorsprung Durch Technik avsnitt 35 og C-64/02 Das Prinzip Der Bequemlichkeit avsnitt 35 og 41. Merket framstår som et uttrykk som skal framheve positive sider ved varene, slik som i T-366/14 2good og T-654/14 Revolution. Se også Klagenemndas vurdering i VM 20/00067 Going Big avsnitt 16.
- 18 Det rettslige utgangspunktet for særpregsvurderingen er den samme for alle typer varemerker, og det oppstilles ikke noe strengere krav til særpreg for slagord enn for andre typer merker, jf. for eksempel C-398/08 P Vorsprung Durch Technik avsnitt 36 og C-311/11 P Wir Machen Das Besondere Einfach avsnitt 25. Den konkrete særpregsvurderingen kan likevel bli annerledes enn for tradisjonelle merker, fordi gjennomsnittsforbrukeren ikke har for vane å utlede varer og tjenesters kommersielle opprinnelse fra slagord, jf. C-64/02 Das Prinzip Der Bequemlichkeit avsnitt 35. I norsk og

europaisk praksis har rosende og/eller salgsfremmende utsagn blitt ansett for å mangle særpreg, med mindre de i tillegg vil oppfattes å angi varenes kommersielle opprinnelse, jf. C-398/08 P Vorsprung Durch Technik avsnitt 45, som følges opp i T-305/16 LOVE TO LOUNGE avsnitt 89 og Borgarting lagmannsretts dom i LB-2019-54145 NEVER STOP EXPLORING. I vurderingen vil det være av betydning å se hen til blant annet graden av originalitet og om det er nødvendig med en nærmere fortolkning for å oppfatte betydningsinnholdet, jf. C-398/08 P Vorsprung Durch Technik avsnitt 57.

- 19 Klagenemnda har kommet til at merket mangler særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Klagenemnda finner det derfor ikke nødvendig å vurdere om merketeksten er direkte beskrivende for de aktuelle varene.
- 20 Merket består av de to vanlige ordene ULTRA og MASTER. ULTRA er et forsterkende ord på både norsk og engelsk, som angir at noe er «ytterliggående», «overdrevet» eller «ekstra». Ordet MASTER kan bety «mester», «mesterlig» eller «ledende». Klagenemnda slutter seg til EU-rettens uttalelse om at ordet ULTRA mangler særpreg fordi det er et generelt rosende ord, og at det umiddelbart vil oppfattes som informasjon om at en vare har høyere kvalitet enn sammenlignbare varer, jf. T-170/23 ULTRA avsnitt 52-55. Det samme gjelder for ordet MASTER ettersom også dette vil oppfattes som et generelt rosende ord.
- 21 Sammenstillingen vil kunne bli oppfattet som «ekstra mesterlig» eller «ultra ledende». Uttrykket formidler et kort og informativt budskap som er enkelt å forstå for den norske gjennomsnittsforbrukeren som har gode engelskkunnskaper.
- 22 Klagenemnda kan ikke se at ordmerket ULTRA MASTER som helhet vil oppfattes annerledes enn ordene i denne kombinasjonen. De aktuelle varene gjelder blant annet smykker, edle metaller, armbåndsur og klokker. Dette er varer som produseres i ulike kvaliteter og prisklasser, noe gjennomsnittsforbrukeren må anses å være kjent med. Når gjennomsnittsforbrukeren møter merket i handelen på disse varene, vil hen umiddelbart oppfatte ULTRA MASTER som et rosende og positivt budskap om at for eksempel en klokke eller et smykke er av ekstra mesterlig kvalitet, har høyere kvalitet enn sammenlignbare varer, eller tilhører en særlig eksklusiv kolleksjon. Etter Klagenemndas oppfatning er merketekstens betydning verken uklar eller vag. Merket er skrevet på korrekt måte, og omsetningskretsen må ikke gjennomgå en kognitiv prosess for å forstå budskapet. Merket som helhet bærer heller ikke preg av ordspill, og har ingen grad av originalitet som kunne tilført særpreg. På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket mangler gjenkjennelseeffekt og at det ikke er egnet til å feste seg i erindringen hos gjennomsnittsforbrukeren som noens særlige kjennetegn.
- 23 Klagenemnda har etter en konkret helhetsvurdering kommet til at omsetningskretsen ikke vil oppfatte merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Merket oppfyller dermed ikke garantifunksjonen, men mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

- 24 Det at ULTRA MASTER er tillatt registrert i EU og andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og har kommet til at det ikke vil oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse, jf. vurderingen over. Den skjønnsmessige 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 til Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop. 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.
- 25 På denne bakgrunn stadfestes Patentstyrets avgjørelse. Merket i utpekningen kan ikke gis virkning i Norge for de aktuelle varene i klasse 14, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)

Ingeborg Alme Råsberg
(sign.)