



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00028
Dato: 12. april 2019

Klager: Swiss Confederation represented by armasuisse
The Federal Department of Defense, Civil
Protection and Sports

Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Kari Anne Lang-Ree og Amund Brede Svendsen

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 22. november 2018 hvor ordmerket SWISS MILITARY, med søknadsnummer 201800882, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 14: (juvelerverer); ur og kronometriske instrumenter; alle de forannevnte varer med opprinnelse i Sveits.

- 3 Varemerket ble nektet som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle nødvendig særpreg, jf. § 14 første ledd.
- 4 Søknaden er avdelt fra søknad nr. 201410284, og det samme merket er registrert for «edle metaller og deres legeringer; smykker, edle stener; alle de forannevnte varer med opprinnelse i Sveits» i klasse 14.
- 5 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 21. januar 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 13. februar 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Ordmerket SWISS MILITARY beskriver de aktuelle varene i klasse 14, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler også det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, og må dermed nektes registrert.
- Merket er et ordmerke i standard font som består av to engelske adjektiver. SWISS betyr «sveitsisk/fra Sveits» og MILITARY betyr «militær(-)».
- Sammenstillingen SWISS MILITARY er egnet til å oppfattes som «sveitsisk militær(-)». Brukt for klokker, ur og kronometriske instrumenter vil SWISS MILITARY oppfattes som «sveitsisk militærklokke» eller «sveitsisk klokke i militærstil» eller «kronometrisk instrument som egner seg for militær bruk».
- Søk på Google viser at «militærklokke» brukes generisk om en type klokke som gjerne har et robust, sporty utseende og er vanntett (ca. 36.000 resultater). MILITARY angir således en kategori av klokker i militærstil.
- Merketeksten angir varenes opprinnelsessted (SWISS) og stilart, kategori eller anvendelsesområde (MILITARY), jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

- Som en konsekvens av merketekstens beskrivende meningsinnhold, vil ikke SWISS MILITARY være i stand til å utpeke en kommersiell opprinnelse for de angitte varene. Omsetningskretsen vil ikke kunne identifisere én bestemt tilbyder og merket mangler varemerkerettslig særpreg.
- Når det gjelder anførselen knyttet til registrering nr. 296317 som gjelder det samme merket, men andre varer, anser Patentstyret at det ikke vil være åpenbart hva man sikter til dersom man snakker om et smykke eller en edelsten i militærstil. Merket er derfor ansett særpreget for «edle metaller og deres legeringer; smykker, edle stener».
- Patentstyret har tatt hensyn til at SWISS MILITARY er registrert som varemerke i andre jurisdiksjoner, herunder Sveits og EU, men da Patentstyret ikke har vært i tvil om at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merketeksten som beskrivende og uten distinktiv evne, legges det ikke avgjørende vekt på utenlandsk praksis.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det bes om at Klagenemnda opphever Patentstyrets avgjørelse da denne ikke er korrekt, og tillater registrering av varemerket SWISS MILITARY for samtlige søkte varer.
- Klager er enig med Patentstyret i at omsetningskretsen for de aktuelle produktene består av både alminnelige forbrukere og profesjonelle aktører.
- Patentstyrets fortolkning fremstår som en kunstig oppdeling av merket. SWISS MILITARY er ett uttrykk, og vil leses, oppfattes og forstås som ett helhetlig uttrykk som en henvisning til det sveitsiske militæret.
- Skulle man beskrive at de aktuelle varene er militære varer fra Sveits, vil man typisk angi dette som «swiss military medals» eller «military watches from Switzerland».
- Det søkte merket er ikke «militærklokke» eller «military watch», som begge ville ha vært direkte beskrivende for klokker i militær stil. Patentstyrets henvisning til treff på Google er ikke relevant i foreliggende tilfelle.
- Merket er ikke beskrivende og uten distinktiv evne for juvelerverer. For disse varene har merket en enda høyere grad av særpreg enn for klokker.
- Det må legges til grunn at landet Sveits er godt kjent for den norske omsetningskretsen, likeså at Sveits har et militærvesen. Når den norske gjennomsnittsforbrukeren ser SWISS MILITARY på de aktuelle varene, så vil dette umiddelbart og direkte oppfattes som en henvisning til at varene har blitt laget av eller etter tillatelse fra det sveitsiske militæret. Merket vil ikke oppfattes som informasjon om egenskaper ved de aktuelle varene. I stedet utpeker merket én spesifikk kommersiell opprinnelse, nemlig det sveitsiske militæret.
- Det foreligger ikke noe friholdelsesbehov for SWISS MILITARY da det kun finnes ett sveitsisk militærvesen, og det er ikke sannsynlig at det vil oppstå flere.

- Offentlige instanser og myndigheter tilbyr kommersielle varer og tjenester, enten selv eller gjennom lisensiering. I slike sammenhenger er det også vanlig at de bruker sine navn som varemerker. Forbrukerne er vant til å oppfatte navnet på offentlige myndigheter som angivelse på kommersiell opprinnelse når de brukes i forbindelse med kommersialiseringen av varer og tjenester. Følgelig vil SWISS MILITARY oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse når det benyttes på de aktuelle varene i klasse 14.
- Hvis noen andre bruker betegnelsen SWISS MILITARY i forbindelse med sine varer uten autorisasjon fra den aktuelle offentlige myndigheten, så utgir de seg for å ha tillatelse fra en offentlig myndighet til å bruke navnet på kommersielle produkter.
- Klager har fått i oppdrag å sikre og utvide varemerkebeskyttelsen til sveitsiske militærmerker. Det blir da viktig å sikre at denne oppfattelsen ikke benyttes av aktører som ikke har tilknytning til Sveits, og dermed at merkevaren Sveits utvannes eller på andre måter blir misbrukt. Merkeprofileringen har stor økonomisk betydning for Sveits.
- Armasuisse, og dermed den sveitsiske konføderasjonen, er dermed den eneste rettmessige eieren til betegnelsen og varemerket SWISS MILITARY.
- Klager har vedlagt en erklæring fra den sveitsiske ambassadøren til Norge, Rudolf Knoblauch som bekrefter at Armasuisse er underlagt det sveitsiske forsvarsdepartementet, og forklarer at det sveitsiske forsvarsdepartementet, som del av den nye lovgivningen om «Swissness», har etablert en branding policy.
- Merket SWISS MILITARY brukes på lisens fra den sveitsiske konføderasjonen:
- Varemerket SWISS MILITARY har blitt godkjent i en rekke jurisdiksjoner rundt omkring i verden, bl.a. i Sveits og i EU.
- I Sveits ble søknad for SWISS MILITARY registrert uten noen uttalelser fra den sveitsiske varemerkemyndigheten. Den sveitsiske varemerkemyndigheten nektet for noen år siden SWISS ARMY ut fra samme begrunnelse som Patentstyret har anført. Nektelsen ble opphevet i klageinstansen, og merket registrert, blant annet begrunnet med at det ikke foreligger noe friholdelsesbehov for SWISS ARMY, da det kun finnes ett sveitsisk militære.
- Patentstyret anser SWISS MILITARY for å være særpreget for «edle metaller og deres legeringer; smykker, edle stener; alle de forannevnte varer med opprinnelse i Sveits». Klager fastholder at det virker underlig at de samtidig mener merket er beskrivende og mangler særpreg for «(juvelerverer); ur og kronometriske instrumenter; alle de forannevnte varer med opprinnelse i Sveits». Det påpekes at den engelske oversettelsen av angivelsene i klasse 14 ikke skiller mellom «juvelerverer» og «smykker».

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten SWISS MILITARY.
- 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), jf. også 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 de aktuelle varene vil være både private sluttbrukere og profesjonelle 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. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, viser rettspraksis 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 er av den oppfatning at merket SWISS MILITARY er egnet til å oppfattes som beskrivende for de omsøkte varene. Patentstyret har dokumentert at militærklokker er en egen kategori av klokker som gjerne har et robust, sporty utseende og er vanntette. At merket også benyttes for andre typer klokker og armbåndsur er ikke relevant for vurderingen, da merket er søkt registrert for alle typer klokker som inngår i klasse 14. Det er tilstrekkelig at merket er beskrivende for én underkategori av varene for at merket må nektes registrert. Videre er Sveits spesielt kjent i omsetningskretsen for produksjon av kvalitetsur, og dette er noe forbrukeren vil legge vekt på i en kjøpsituasjon.
- 18 Merket er etter dette egnet til å oppfattes som en angivelse av varenes art og geografiske opprinnelse, nemlig sveitsiske klokker i militærstil.
- 19 Klagenemnda kan ikke se at merket *utelukkende* vil oppfattes som en henvisning til at varene har blitt laget av eller etter tillatelse fra det sveitsiske militæret, slik klager synes å hevde. Et ordmerke skal nektes registrering hvis minst én av merkets mulige betydninger angir en egenskap ved de aktuelle varene, jf. EU-domstolens sak C-191/01 P, DOUBLEMINT.
- 20 Klagenemnda kan ikke legge vekt på at det finnes andre og mer nærliggende måter å beskrive slike varer på som f.eks. «militærklokke» eller «military watch». Det avgjørende er om merket *kan* anvendes til et slikt formål for å fanges opp av bestemmelsen i varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, jf. EU-domstolens sak C-191/01 P, DOUBLEMINT.
- 21 Heller ikke klagers uttalelse om at forbrukeren er vant til å oppfatte navnet på offentlige myndigheter som angivelse på kommersiell opprinnelse når de tilbyr kommersielle varer og tjenester, kan føre frem. Offentlige myndigheter som bedriver kommersiell virksomhet selv eller som lisensgiver, kan drive virksomheten under eget navn, men det fritar dem ikke fra særpregskravet dersom de ønsker å registrere navnet som varemerke.
- 22 Klager opplyser at de har fått i oppdrag å registrere varemerkerettigheter når det gjelder sveitsiske militærmerker. Videre er det fremlagt en erklæring fra den sveitsiske ambassadøren til Norge, Rudolf Knoblauch, som bekrefter at armasuisse er underlagt det sveitsiske forsvarsdepartementet og at registreringsstrategien er en del av den nye lovgivningen om «swissness».
- 23 Klagenemnda bemerker at det i en vurdering av merkets iboende særpreg ikke tas hensyn til klagers posisjon eller om det reelt sett foreligger en monopolsituasjon. Dette vil først kunne ha en betydning i vurderingen av om merket er innarbeidet, en påstand som ikke er fremmet i denne saken. Det taler også imot registrering på dette grunnlaget når merket uansett er egnet til å oppfattes som en angivelse av egenskaper ved varene.
- 24 Klager har vist til at merket er registrert for «smykker», men ikke for «juvelerverer», og at et skille mellom disse ikke finnes i den engelske oversettelsen av disse angivelsene. Klagenemnda er av den oppfatning at Patentstyret korrekt har gjort en sondering mellom angivelsen «smykker» på den ene siden, som ikke kan omfatte klokker, og angivelsen «juvelerverer» på den andre siden som inneholder samtlige varer som kan kjøpes hos en

juveler og dermed også klokker. På denne bakgrunn må nektelsen også omfatte «juvelerverer» for at den skal bli konsekvent.

- 25 Klager har vist til at merket er registrert i en rekke andre jurisdiksjoner, deriblant EU og Sveits. Selv om registreringer av det aktuelle merket i andre jurisdiksjoner kan være relevante, må registrerbarhetsvurderingen i Norge ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 26 Klagenemnda vil her vise til Høyesteretts avgjørelse i 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, må avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.
- 27 For de aktuelle varene i klasse 14 vil ordmerket SWISS MILITARY 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, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 28 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at ordmerket SWISS MILITARY må nektes registrering for samtlige av de omsøkte varene i den avdelte søknaden.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Søknadsnummer 201800882, ordmerket SWISS MILITARY nektes registrert.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)