



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00012
Dato: 3. oktober 2017

Klager: Apple Inc.
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Innklagede: Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd)
Representert ved: Tandberg Innovation AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Martin Berggreen Rove og Haakon Aakre

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 18. november 2016 hvor Patentstyret etter innsigelse opprettholdt virkningen i Norge av internasjonal registrering nr. 1261460, ordmerket SWATCH ONE MORE THING, for følgende varer:

Klasse 9: Apparatus for recording, transmission and reproduction of sound or images; electronic payment processing apparatus, apparatus for processing cashless payment transactions; magnetic recording media, sound recording disks; compact disks, DVDs and other digital recording media; apparatus enabling the playing of compressed sound files (MP3); calculating machines and data processing equipment, software; game software for mobile telephones, for computers and for digital personal stereos; electronic game software for mobile telephones, for computers and for digital personal stereos; computers, portable computers, handheld computers, mobile computers, personal computers, wrist computers, electronic tablets and computerized and mobile devices, digital personal stereos, mobile telephones and new-generation mobile telephones featuring greater functionality (smartphones); telecommunication apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission, reproduction of sound or images, particularly mobile telephones and new-generation mobile telephones incorporating greater functionality (smartphones); hand-held electronic apparatus for accessing the Internet and sending, receiving, recording and storing short messages, electronic messages, telephone calls, faxes, video conferences, images, sound, music, text and other digital data; handheld electronic apparatus for wireless receiving, storing and transmitting of data or messages; handheld electronic apparatus for monitoring and organizing personal information; handheld electronic apparatus for global positioning [GPS] and displaying maps and transport information; handheld electronic devices for detecting, monitoring, storing, surveillance and transmitting data relating to the user activity, namely position, itinerary, distance traveled, heart rate; covers for computers, portable and mobile telephones; optical apparatus and instruments, particularly spectacles, sunglasses, magnifying glasses; cases for spectacles, magnifying glasses and sunglasses; batteries and cells for computers and electronic and chronometric apparatus.

Klasse 14: Precious metals and their alloys and goods made of these materials or coated therewith included in this class, namely figurines, trophies; jewelry, namely rings, earrings, cufflinks, 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, wall clocks, alarm clocks as well as parts and accessories for the aforesaid goods, namely hands, anchors, pendulums, barrels, watch cases, watch straps, watch dials, clockworks, watch chains, movements for timepieces, watch springs, watch glasses, presentation cases for timepieces, cases for timepieces.

- 3 Klager har for Klagenemnda frafalt henvisningen til varemerkeloven § 16 bokstav a, men fastholdt at registreringen er i strid med varemerkeloven § 16 bokstav b.

- 4 Klage innkom 4. januar 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 13. januar 2017, jf. varemerkeloven § 51 annet ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Innehavers merke er ikke egnet til å forveksles med innsigers eldre påståtte innarbeidede rettighet, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Det foreligger ikke ond tro, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b, jf. § 4 første ledd. Innsigelsen ble dermed forkastet, jf. varemerkeloven § 71 tredje ledd, og den tidligere beslutningen om å gi den internasjonale registreringen virkning opprettholdes, jf. varemerkeloven § 71 tredje ledd..

Forvekselbarhet § 16 bokstav a, jf. § 3 tredje ledd andre punktum

- Anførselen er frafalt for Klagenemnda.

Ond tro, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b

- Vilkåret om ibruktakelse er ikke oppfylt, da innsiger ikke har identifisert og dokumentert konkrete varer og tjenester som kjennetegnet ONE MORE THING er tatt i bruk for. Merket hevdes brukt for forbrukerelektronikk, men innsiger har ikke vist bruk av merket som kjennetegn for smartklokker, smarttelefoner eller datamaskiner.
- Når det første av fire kumulative vilkår i § 16 bokstav b ikke er oppfylt, fastslår Patentstyret at innehaver ikke kan anses å ha vært i ond tro, da merket ikke er tatt i bruk av innsiger som kjennetegn for varer og tjenester. Patentstyret går derfor ikke nærmere inn på om de øvrige vilkårene i bestemmelsen er oppfylt.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det bes om at det foretas en ny vurdering av hvorvidt internasjonal varemerkeregistrering nr. 1261460 SWATCH ONE MORE THING er registrert i strid med varemerkeloven § 16, jf. § 4 første ledd, jf. § 49.
- Innsigelsen for Patentstyret var basert både på varemerkeloven § 16 bokstav a og bokstav b. Klager frafaller i den videre behandlingen sin påstand om at det omtvistede merket er registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a, men opprettholder at merket er søkt i ond tro og i strid med god forretningsskikk jf. § 16 bokstav b.
- Klager, som er ett av verdens mest kjente selskaper, tok i bruk kjennetegnet ONE MORE THING i forbindelse med flere av sine mest innovative og banebrytende produkter i 1998.
- Klager har lenge avholdt pressekonferanser og media-events i forbindelse med annonsering og/eller lansering av sine nyvinninger og produkter. Pressekonferansene er store begivenheter i seg selv, og i tillegg til et enormt presseoppbud, selger innsiger billetter til begivenhetene, og fyller enorme konsertlokaler, messesentre og lignende.

Pressekonferansene dekkes ofte live av norske riksdekkende aviser og TV-kanaler. Det er vedlagt en utskrift fra Wikipedia og eksempler på norsk mediedekning av klagers pressekonferanser som skal dokumentere dette.

- I det en av klagers mange pressekonferanser tilsynelatende var over, ville Steve Jobs (og senere andre personer i klagers ledelse, blant annet nåværende administrerende direktør, Tim Cook) snu seg tilbake til publikum, og triumferende annonsere «ONE MORE THING...», før de annonserte eller introduserte det produktet eller den nyvinningen som gjerne var pressekonferansens aller viktigste. I løpet av kort tid oppfattet omsetningskretsen denne kjennetegnbruken, og allerede i opptak fra pressekonferanser avholdt tidlig på 2000-tallet, kan vi høre publikum bryte ut i jubel og applaus idet «ONE MORE THING...» blir annonsert på scenen, selv før publikum vet hvilket produkt som skulle annonseres. Det er vedlagt en video fra YouTube som viser dette.
- Klager har bevisst benyttet kjennetegnet ONE MORE THING som en strategisk del av den karakteristiske mystikken og lekenheten som er knyttet til klager og klagers virksomhet.
- Omsetningskretsen har gjennom årevis med strategisk repetisjon lært å oppfatte ONE MORE THING som et stikkord for annonseringen eller lanseringen av et prestisjetungt produkt fra klager, og derigjennom som et særlig kjennetegn for klagers innovasjoner.
- ONE MORE THING har blant annet blitt benyttet i forbindelse med annonseringen av noen av de største kommersielle suksessene gjennom forbrukerelektronikkens historie.
- Klagers bruk av kjennetegnet ONE MORE THING er omtalt i en rekke seriøse internasjonale medier, som også må antas å ha et ikke ubetydelig tilfang av norske lesere (herunder Forbes og The Verge). Det er vedlagt eksempler på internasjonal medieomtale av klagers bruk av ONE MORE THING.
- Konflikten mellom partene startet da klager ønsket å registrere merket IWATCH for sine nye smart-klokker, men møtte motstand fra innklagede som hadde eksisterende rettigheter til ISWATCH i en rekke jurisdiksjoner. Av ulike grunner valgte klager å gi sin smartklokke navnet Apple Watch, delvis med et ønske om å unngå en dyr global konflikt med innklagede.
- Klager opplever at innklagedes søknad om det omtvistede merket er et karakteristisk ledd i den dypt klanderverdige og illojale fremferden som virker å ha blitt et slags modus operandi for innklagede. Det vises til at innklagede også nylig har søkt merket TICK DIFFERENT (IR 1280843) i en font som ligner påfallende på den fonten klager har brukt når de, i mange år, har trykket nok ett av sine ikoniske kjennetegn, THINK DIFFERENT, på all emballasje for sine iMac-produkter. Det er vedlagt artikler fra media som omtaler konflikten. Det er *nettopp* slike subjektive omstendigheter som de ovennevnte som bør og skal hensyntas og vektlegges i en vurdering av om en handling er foretatt i ond tro og i strid med god forretningsskikk.
- Klager mener at Patentstyret uriktig har vurdert at klagers bruk av ONE MORE THING ikke er varemerkebruk for varer og tjenester. Det avgjørende for vurderingen av om et kjennetegn

er tatt i bruk eller ikke, er hvorvidt i) kjennetegnet har vært brukt som *kommunikasjonsmiddel* for innehaveren overfor markedet, og ii) kjennetegnet har vært brukt for *varer eller tjenester* og ikke bare for innehavers virksomhet som sådan.

- Det kan ikke være særlig tvilsomt at den bruken som er dokumentert, er bruk som *kommunikasjonsmiddel* overfor markedet. At bruken har hatt til hensikt å være et kommunikasjonsmiddel illustreres jo av at bruken skjer nettopp på klagers omtalte pressekonferanser, en av klagers viktigste direkte kommunikasjonskanaler til sitt enorme marked. Publikum forventer å høre ONE MORE THING på nettopp klagers pressekonferanser, og vet umiddelbart at det som følger vil være pressekonferansens absolutte høydepunkt.
- Det vises til Lassen og Stenvik der det fremgår at «Også muntlig bruk av tegnet anses som bruk».» Dette er også helt i tråd med den generelle utviklingen i varemerkeverdenen, der tanken om at varemerker først og fremst skal trykkes på varer ikke lenger er særlig treffende.
- Den langvarige og strategiske bruken har gjort at kjennetegnet, i markedets oppfatning, uløselig er knyttet til klagers varer og tjenester. I tillegg til en video som viser bruk av merket, er det i klagen inntatt to skjermbilder fra videoen som eksplisitt viser varemerkebruk.
- Denne tydelige og klare *forbindelsen* mellom ONE MORE THING og klagers varer og/eller tjenester kan heller ikke tenkes vekk under henvisning til at klager selv har hentet inspirasjon til bruken fra TV-serien Columbo (der etterforskeren med samme navn brukte «Just one more thing» på en lignende måte), slik innklagede har hevdet under innsigelsessaken for Patentstyret.
- Det bemerkes at den generelle terskelen for å anse at et kjennetegn er tatt i bruk etter den aktuelle bestemmelsen er lav.
- Når det gjelder kjennetegnslikheten mellom de aktuelle merkene skal det poengteres at det omtvistede merket opptar i sin helhet klagers merke, ONE MORE THING. Det eneste som skiller merkene er innklagedes selskapsnavn, SWATCH, som er plassert først i det omtvistede merket. Klager er av den klare oppfatning at kjennetegnslikheten, i det minste, er tilstrekkelig til å skape indirekte forveksling, da omsetningskretsen vil komme til å tro at det foreligger en kommersiell sammenheng mellom de respektive kjennetegnenes innehavere.
- Det er snakk om varer som går fra å være identiske til meget like de varene som det omtvistede merket har dekning for i klasse 9 og 14. Det må legges til grunn at de aktuelle kjennetegnene er egnet til å forveksles, og at vilkåret om forvekselbarhet således er oppfylt.
- I lys av redegjørelsen for sakens bakgrunn, kan det ikke råde noen tvil om at innklagede var kjent med klagers forutgående bruk av det omtvistede merket. Innklagede er selv en fremtredende, profesjonell aktør i det samme markedet, og det må kunne forutsettes at seriøse aktører (som i tillegg konkurrerer på enkelte flater) holder hverandre under relativt

tett oppsyn. Under enhver omstendighet må det kunne legges til grunn en presumsjon for kunnskap basert på den generelle kjennskapen i den aktuelle bransjen.

- Klagers bruk av kjennetegnet ONE MORE THING leder tilbake til 1998, og er således langvarig. Det er betydelige goodwillverdier knyttet til kjennetegnet, *på klagers hånd*, og innklagede kan ikke sies å ha noen legitime interesser i det omtvistede merket. For klager fremstår hele saken som et meget uprofesjonelt og klanderverdig forsøk på å gjøre livet surt for klager. Det henvises til de tidligere konflikter mellom partene som det er redegjort for.
- Det skal med styrke anføres at det ikke kan herske noen tvil om at innleveringen av varemerkesøknaden som ledet til den omtvistede registreringen er gjort i strid med god forretningsskikk.
- Det er en vesensforskjell mellom terskelen for at et varemerke er *tatt i bruk* i henhold til § 16 bokstav b, og at det er *innarbeidet* jf. § 3 tredje ledd. Innklagede virker å bruke disse begrepene om hverandre, uten at det foreligger noen holdepunkter for dette. Det ikke anført at klager har oppnådd innarbeidelsesvern for ONE MORE THING i Norge jf. 3 tredje ledd, og slik innarbeidelse kan heller ikke kreves for å anse at merket er tatt i bruk på en måte som gjør at § 16 bokstav b kan komme til anvendelse, da terskelen for ibruktakelse er meget lav (i sterk motsetning til terskelen for fullbyrdet innarbeidelse).
- Ingen av de inntatte avgjørelsene fra Sveits, Tsjekkia og Tyrkia berører spørsmålet om ond tro og/eller innlevering i strid med god forretningsskikk, hvilket bør begrense betydningen de har for den nærværende saken og de foreliggende vurderingstemaene. Klager har nylig vunnet frem med innsigelser mot både IR 1261460 SWATCH ONE MORE THING og IR 1261461 ONE MORE THING i Colombia (for samtlige varer). Hva gjelder Tyrkia, så opplyser klager at de har vunnet frem med innsigelser mot IR 1261460 SWATCH ONE MORE THING i både klasse 9 og 14, mens de kun vant frem mot klasse 9 med hensyn til IR 1261461 ONE MORE THING.

7 Innklagede har i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede bestrider klagers anførsler og fastholder at Patentstyrets avgjørelse er korrekt, både i sin bevisvurdering og rettslige vurdering. Klagen må avvises, slik at den tidligere beslutningen om å gi internasjonal registrering nr. 1261460 virkning i Norge må opprettholdes i sin helhet.
- Ikke noe av dokumentasjonen viser bruk av ONE MORE THING som varemerke, en indikasjon på kommersiell opprinnelse eller som et kommunikasjonsmiddel overfor markedet. Det er ikke dokumentert noen strategisk repetisjon vedrørende bruken av merket. Det kan ses på som presentasjonsteknikk og ikke varemerkebruk.
- Det at man i en pressekonferanse med produktlansering benytter seg av et uttrykk, er ikke varemerkebruk. Verken de som har betalt for å følge lanseringen eller de som har fulgt med

og leser om pressekonferansen og produktlanseringen, vil oppfatte uttrykket som en indikasjon på kommersiell opprinnelse.

- Dokumentasjonen viser ikke at merket er innarbeidet.
- Tidligere og pågående innsigelsessaker mellom partene er ikke relevante for vurderingen i den foreliggende saken. Det at media skriver om enkelte av disse sakene, har ikke betydning for denne saken.
- Det vises til at klager først søkte det aktuelle merket registrert i Norge i slutten av januar 2016. Klager synes å vær en aktør som er nokså bevisst på å beskytte sine varemerker, og da er det påfallende at klager ikke har prøvd å beskytte ONE MORE THING tidligere når de hevder at det har vært i bruk siden 1998. Det at innklagede søkte merket før klager, er ikke klanderverdig og illojal fremtreden.
- ONE MORE THING er ikke merket med TM i noen av foilene der uttrykket gjenfinnes. Det vises til at alle presentasjonene fant sted i USA hvor bruken av TM er særlig utbredt. Det synes at bruken er en del av klagers presentasjon på linje med uttrykk som «by the way»
- Innklagede finner det ikke hensiktsmessig å gå inn på forvekselbarhetsvurderingen da klager ikke har en rettighet som innklagedes merke evt. skulle krenke.
- Siden klager ikke har brukt ONE MORE THING som varemerke, kan klagers påstand om at innklagede kjente til klagers bruk ikke føre frem.
- Merket er ikke innlevert i strid med forretningsskikk, og innklagede ikke vært i ond tro.
- Uttrykket ONE MORE THING kommer fra det berømte TV-showet Columbo. Det vises til dokumentasjon fra Wikipedia, YouTube, Google og en artikkel fra den britiske avisen Telegraph som skal bekrefte dette. Klager har selv indikert at uttrykket er en referanse til Columbo.
- Innklagede har innlevert søknaden fordi de ønsker å bruke merket i relasjon til sine produkter. Det påpekes at innklagede er kjent for å lansere tema-baserte kolleksjoner. Det vises blant annet til en «James Bond 007 Villain»-kolleksjon og at modellnavnene ofte får lekende og suggestive navn.
- Innklagede lanserte allerede i 1991 klokke under navnet ONE MORE TIME som er svært likt med det aktuelle merket.
- Innklagede har vunnet frem mot klager i Sveits, Tsjekkia og Litauen og dette tilsier at Patentstyrets avgjørelse er riktig.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret

- 10 Klagenemnda bemerker innledningsvis at klager for Klagenemnda har frafalt henvisningen til varemerkeloven § 16 bokstav a. Klagenemnda skal således kun ta stilling til om ordmerket SWATCH ONE MORE THING, internasjonal registrering nr. 1261460, er registrert i strid med varemerkeloven § 16 første ledd bokstav b.
- 11 Bestemmelsen er ment å skulle verne kjennetegn som er tatt i bruk, men som ikke er registrert eller innarbeidet og således har oppnådd rettsvern som varemerker etter §§ 1 og 3, jf. Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett, 2011, s 165.
- 12 Sentralt ved § 16 bokstav b er at den gjør et unntak fra «first to file»-prinsippet dersom søknaden er innlevert med objektiv kunnskap om en annens bruk av et varemerke og en subjektiv illojal hensikt.
- 13 Bestemmelsen oppstiller fire kumulative vilkår som må være oppfylt for at en registrering skal kunne settes til side som ugyldig:
 - a) Kjennetegnene må være forvekselbare
 - b) Innklagede må ha tatt det aktuelle merket i bruk som kjennetegn før søkeren, og det må fortsatt være i bruk
 - c) Klager må ha kjent til innklagedes bruk av merket på tidspunktet for innlevering av søknaden
 - d) Leveringen må ha skjedd i strid med god forretningsskikk
- 14 Klagenemnda ser det som mest hensiktsmessig å ta stilling til punkt b) først som gjelder om innklagede har tatt det aktuelle merket i bruk som *kjennetegn* før søkeren, da dette har vært avgjørende for Patentstyrets vurdering av saken.
- 15 Varemerkeloven § 4 tredje ledd inneholder en ikke uttømmende liste av tilfeller som regnes som varemerkebruk:
 - a) å sette merket på varer eller deres emballasje
 - b) å tilby varer for salg eller på annen måte bringe dem på markedet, lagre eller levere dem under tegnet, eller å tilby eller levere tjenester under tegnet
 - c) å innføre eller utføre varer med merket på
 - d) å bruke tegnet på forretningspapirer og i reklame.

Bestemmelsen presiserer at «også muntlig bruk av tegnet anses som bruk».

- 16 Formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, er bl.a. å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EU-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være en garantist 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.

- 17 Dette betyr som nevnt ikke nødvendigvis at varemerket må festes på selve varene, men for at garantifunksjonen kan anses oppfylt, må det foreligge en klar link mellom den eventuelle bruken av varemerket og de relevante varene eller tjenestene.
- 18 Klager hevder å ha tatt i bruk uttrykket ONE MORE THING i forbindelse annonsering og/eller lansering av nye produkter fra 1998. Klagers pressekonferanser der det lanseres nye produkter, hevdes å være store begivenheter som ofte dekkes live av norske medier. Fra klagers side blir det videre sagt at omsetningskretsen gjennom årevis med strategisk repetisjon har lært å oppfatte ONE MORE THING som et stikkord for annonseringen eller lanseringen av et prestisjetungt produkt fra klager, og derigjennom oppfatter det som et særlig kjennetegn for klagers innovasjoner.
- 19 Klagenemnda bestrider ikke at klagers lanseringer av nye produkter har fått oppmerksomhet utover den innerste sirkel, og at dette dekkes behørig i redaksjonell omtale i norsk og internasjonal media. Det er dokumentert at ONE MORE THING eller variasjoner av dette er blitt brukt i forbindelse med disse presentasjonene.
- 20 Den innsendte videoen viser at bruken ikke har vært konsekvent, men at variasjonene «one last thing», «one other thing», «just one more thing» og «one more little thing» også har vært brukt i forbindelse med presentasjonene. Klagenemnda er av den oppfatning at bruken av disse uttrykkene vil oppfattes mer som et retorisk grep for å bygge opp forventningene, enn at det signaliserer kjennetegnssbruk for konkrete varer eller tjenester. Uttrykket signaliserer at den som holder presentasjonen har en siste ting å vise frem før presentasjonen er ferdig, og bruker det lite originale grepet med å spare det beste til slutt.
- 21 Klagenemnda ser ikke at det finnes en klar link mellom bruken av uttrykket ONE MORE THING og klagers varer. Klager har ikke presist angitt hvilke varer merket er hevdet tatt i bruk for, men den vedlagte videoen i bilag fire viser at uttrykket har blitt brukt for å lansere alt fra elektroniske produkter til filmer og tv-serier. Bruken må også i beste fall anses sporadisk, da dette kun er noe som uttales i forbindelse med produktlanseringer 2-3 ganger i året.
- 22 Klagenemnda kan på bakgrunn av den innsendte dokumentasjonen, ikke konkludere med at klager har tatt ONE MORE THING i bruk som kjennetegn, og dette vilkåret i varemerkeloven § 16 bokstaven b er derfor ikke oppfylt. Ettersom den bruken klager har gjort ikke er å anse som varemerkebruk, vil den heller ikke kunne anses å være bruk av en annen næringsdrivendes registrerte rettigheter. For en generell ytring som det foreliggende uttrykket, kan det stilles spørsmål ved om det vil være mulig å fastslå at det har iboende særpreg overhodet uten noen form for innarbeidelse. For øvrig ser Klagenemnda det slik at i innklagedes merke SWATCH ONE MORE THING, er det er ordet SWATCH som fremstår som det klart mest særpregede elementet, og det som gjør at merket oppfyller garantifunksjonen.
- 23 Klagenemnda finner dermed ikke grunn for å vurdere de andre vilkårene som bestemmelsen oppstiller for at en registrering skal settes til side som ugyldig.

- 24 På denne bakgrunn kommer Klagenemnda til at utpekingen av Norge av den internasjonale registreringen ikke kan anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Den tidligere beslutningen om å gi den internasjonale registreringen nr. 1261460, ordmerket SWATCH ONE MORE THING, virkning i Norge opprettholdes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)

Haakon Aakre
(sign.)