



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00083
Dato: 3. januar 2024

Klager: Huawei Technologies Co., Ltd.
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, ved leder:

Sarah Wennberg Svendsen

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Internasjonal varemerkeregistrering nr. 1591151, søknadsnummer 202106226, det kombinerte merket OceanFS, ble ved Patentstyrets avgjørelse av 8. mai 2023 nektet virkning i Norge for følgende varer i klasse 9:

Computers for use in data management, not used for the purpose of supporting oilfield and gas field operations; recorded computer programs, not used for the purpose of supporting oilfield and gas field operations; recorded computer software, not used for the purpose of supporting oilfield and gas field operations; downloadable computer programs, not used for the purpose of supporting oilfield and gas field operations; computer software for database management, not used for the purpose of supporting oilfield and gas field operations; computer software for document management, not used for the purpose of supporting oilfield and gas field operations; data processing apparatus, not used for the purpose of supporting oilfield and gas field operations.

- 3 Patentstyret kom til at den internasjonale registreringen kunne gis virkning i Norge for følgende varer i klasse 9:

Computer memory devices; smartphones; optical communications instruments; network communication apparatus; computer network-attached storage (NAS) hardware; blank flash memory cards; central processing units [processors]; chips [integrated circuits].

- 4 Patentstyrets nektelse var begrunnet med at varemerket er egnet til å forveksles med nasjonal registrering nr. 244705, ordmerket OCEAN, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Det hindrende merket er registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Dataprogrammer innregistrert på databærere for olje- og gassutvikling og -produksjon, nemlig dataprogrammer til bruk i utvikling, anvendelse og forvaltning av datasystemer og applikasjoner til støtte for drift av oljefelt og tilhørende bruksanvisninger.

Klasse 42: Datatjenester, nemlig bistand med teknisk støtte, informasjons- og konsultasjonstjenester for dataprogrammer; prøvekjøringstjenester for dataprogrammer; datatjenester, nemlig å tilby programoppdateringer; datatjenester, nemlig å tilby on-line informasjon om dataprogrammer.

- 5 Patentstyrets avgjørelse ble påklaget til Klagenemnda for industrielle rettigheter den 7. juli 2023. Klagesaken har vært berostilt frem til 15. januar 2024 etter klagers begjæring, grunnet pågående forhandlinger med innehaveren av det hindrende varemerket.
- 6 Den 2. januar 2024 ble Klagenemnda meddelt at klagers fullmektig har mottatt samtykkeerklæring fra innehaver av det motholdet merket, OCEAN. Samtykkeerklæringen dekker samtlige varer som er omfattet av klagers internasjonale

registrering. Fullmektigen hevder at merket OceanFS dermed kan gis virkning i Norge for alle varene i klasse 9.

7 Klagenemnda skal uttale:

- 8 Patentstyrets avgjørelse er rettidig påklaget, og klageavgiften er betalt innen fristen. De formelle klagevilkårene i varemerkeloven § 50 er derfor oppfylt.
- 9 Før saken er tatt opp til behandling i Klagenemnda, har klager mottatt samtykkeerklæring fra innehaver av den hindrende registreringen, og bedt om at Patentstyrets avgjørelse oppheves, slik at internasjonal registrering nr. 1591151 kan gis virkning i Norge.
- 10 Bakgrunnen for Patentstyrets nektelse var at merket i den internasjonale registreringen var egnet til å forveksles med registrering nr. 244705, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Som følge av samtykket fra GeoQuest Systems BV., Nederland, foreligger det ikke lenger en registreringshindring mot internasjonal varemerkeregistrering nr. 1591151, det kombinerte merket OceanFS.
- 11 Det foreligger etter dette ikke grunnlag for å realitetsbehandle klagen i Klagenemnda.
- 12 Klagenemnda kan ikke se at det foreligger særlige grunner for å behandle klagen, jf. varemerkeloven § 51 fjerde ledd. Klagesaken blir etter dette å heve.
- 13 Avgjørelsen er truffet av Klagenemndas leder alene, jf. Patentstyrelova § 4 første ledd fjerde punktum.

Det avsies slik

KJENNELSE

1. Patentstyrets avgjørelse omgjøres.
2. Klagesaken heves.

Sarah Wennberg Svendsen

(sign.)