



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 17/00066  
Dato: 20. september 2017

---

Klager: Intel Corporation  
Representert ved: Bryn Aarflot AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Harald Irgens-Jensen og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 24. mars 2017, hvor flerordsmerket EXPERIENCE WHAT'S INSIDE, internasjonal registrering nr. 1255682 med søknadsnummer 201508594, ble nektet virkning for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Computers; handheld computers; minicomputers; computer hardware; integrated circuits; computer chip sets; semiconductor processors; semiconductor chips; microprocessors; printed circuit boards; electronic circuit boards; computer motherboards; microcontrollers; data processors; central processing units; semiconductor memories, memory storage devices; flash drives; software programmable processors; digital and optical microprocessors; computer peripherals; video circuit boards; audio circuit boards; audio-video circuit boards; video graphic accelerators; graphics and video processors; video processor boards; electronic security apparatus and surveillance apparatus, namely, computer hardware, computer chips and microprocessors optimized for electronic security surveillance; algorithm software programs for the operation and control of computers; computer operating system software; computer system extensions, tools and utilities in the field of application software for connecting personal computers, networks, telecommunications apparatus and global computer network applications; computer hardware and software for enhancing and providing real-time transfer, transmission, reception, processing and digitizing of audio and video graphics information; computer firmware; computer utility software and other computer software used to maintain and operate computer systems; computer installations; personal digital assistants; portable and handheld electronic personal organizers; security systems for computer hardware and software, namely, firewalls, network access server hardware for creating and maintaining firewalls, virtual private network (VPN) computer hardware and computer server operating software for creating and maintaining firewalls; security software for access and control and security of computer and communication systems; computer hardware and software for use in protecting computer networks from data theft or damage by unauthorized users; computer voice accelerator boards; telecommunication network equipment and computer processing and computer operating systems; telecommunications apparatus and instruments, namely, computer routers, hubs, servers and switches; computer hardware and software for the development, maintenance, and use of local and wide area computer networks; computer networking hardware; set-top boxes; electronic control devices for the interface and control of computers and global computer and telecommunications networks with television and cable broadcasts and equipment; apparatus for testing and programming integrated circuits; computer servers; computer hardware and software for creating, facilitating, and managing remote access to and communication with local area networks (LANs), virtual private networks (VPN), wide area networks (WANs) and global computer networks; computer software and hardware for use in providing multiple user access to a global computer information network for searching, retrieving, transferring, manipulating and disseminating a wide range of information; computer software tools, namely, utility software for the facilitation of third party software applications; computer hardware and software for wireless network communications; downloadable electronic publications in the nature of newsletters,

books, magazines, journals, brochures and white papers in the area of electronics, semiconductors, integrated electronic apparatus and devices, computers, telecommunications, entertainment, telephony, and wired and wireless telecommunications; electronic instructional manuals downloadable from a global computer network; global positioning system (GPS); vehicle navigation computers; vehicle communication devices; vehicle monitors and electronic displays; vehicle computers and computing devices; in-vehicle entertainment and infotainment devices and components therefor.

Klasse 38: Telecommunication and communication services; transfer of data by telecommunication; wireless access to the internet and communication networks; transmission of voice, data, graphics, sound, video images, and multi-media content via wireless communication networks and the Internet; voice over internet protocol (VOIP) services; broadcasting services and provision of telecommunication access to voice, data, graphics, sound, video, and multimedia content; teleconferencing; electronic transmission and streaming of data, audio, video and multimedia content; internet broadcasting services; electronic transmission and streaming of data, audio, video and digital media content for others via global and local computer networks; wireless broadcasting; providing electronic telecommunications connections through optical networks; telecommunications consulting services; providing on-line chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of messages among users in the field of general interest; electronic messaging.

Klasse 41: Training services in the fields of networks, network system design, network operation, network maintenance, network testing, network protocols, network management, network engineering, computers, software, microprocessors and information technology; entertainment services, namely, organizing exhibitions for computer gaming, providing on-line computer games, and organizing community sporting and cultural events; providing on-line publications in the nature of magazines, newsletters, journals, books and brochures in the areas of photography, imaging and related goods and services; education services, namely, providing seminars, courses and tutorial sessions in the field of digital imaging via global computer networks; computerized on-line education services, namely, providing classes, seminars, tutorial sessions, conferences and workshops in the field of computers, computer hardware, microprocessors, software and computer networks; educational services, namely, providing interactive tutorial sessions and courses in the nature of how-to guides, tips and techniques, expert guidance and advice, all relating to the purchase, use, care, maintenance, support, upgrading, updating and configuring of computer hardware, computer software, computer networks, teleconferencing and communications goods and services; educational services, namely, conducting classes, seminars, conferences and online educational forums in the field of computer and software use, navigation over global computer networks, computer science and technology, computer management, and distributing course materials in connection therewith; developing and disseminating educational materials designed to increase technology literacy among students; education and training services in the field of online business solutions.

Klasse 42: Computer network management services, namely, monitoring of network systems for technical purposes; hosting of digital content on the internet; computer network monitoring services, namely, providing information on the operation of computer

networks; technical design consulting services in the field of computers and wireless computing; providing temporary use of non-downloadable software for enhancing and providing real-time transfer, transmission, reception, processing and digitizing of audio and video graphics information; providing temporary use of non-downloadable software for processing, storage, retrieval, transmission, display, input, output, compressing, decompressing, modifying, broadcasting and printout of data; providing temporary use of non-downloadable software for ensuring the security of computer networks, for access control and security, and for use in protecting computer networks from data theft or damage by unauthorized users; providing temporary use of non-downloadable software for the receipt, display, and use of broadcast video, audio, and digital data signals; providing temporary use of non-downloadable software for creating, facilitating, developing, maintaining and managing remote access to and communication with local area networks (LANs), virtual private networks (VPN), wide area networks (WANs) and global computer networks; providing temporary use of non-downloadable software for use in providing multiple user access to a global computer information network for searching, retrieving, transferring, manipulating and disseminating a wide range of information; providing temporary use of non-downloadable software tools for the facilitation of third party software applications; providing temporary use of non-downloadable software for wireless network communications; development, design, and consulting services relating to computer software and hardware; designing and developing standards for others in the design and implementation of computer software, computer hardware and telecommunications equipment; providing customers and technicians with information relating to computer project management.

3 Merket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å mangle særpreg for de aktuelle varer og tjenester, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.

4 Klage innkom 8. mai 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda 18. mai 2017 for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 annet ledd.

## **5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Ordmerket EXPERIENCE WHAT'S INSIDE mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene og tjenestene i klassene 9, 38, 41 og 42, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Den internasjonale registreringen nektes virkning i Norge.
- EXPERIENCE WHAT'S INSIDE kan oversettes direkte til «opplev hva som er på innsiden». Merket vil utelukkende bli oppfattet som et salgsfremmende utsagn. Når merket brukes for de aktuelle varene og tjenestene, fremstår det kun som en oppfordring til kjøp, ved at det formidler at et kjøp gir mulighet til å oppleve hva varene eller tjenestene nærmere inneholder.
- INSIDE vil oppfattes som en henvisning til hva varene og tjenestene inneholder av funksjoner og løsninger. Merkets budskap vil oppfattes å sikte til at man ved kjøp av varene og tjenestene får et nærmere innblikk i hva de inneholder. Budskapet som merket gir,

fungerer dermed utelukkende som et «lokkemiddel» eller som en oppfordring til å kjøpe varene og tjenestene.

- Gjennomsnittsforbrukeren må ikke gjennom en kognitiv tankeprosess for å forstå ordmerket og dets betydning i relasjon til de aktuelle varene og tjenestene. Merket har ikke suggestiv karakter.
- Patentstyret har vurdert klagers tidligere registrering nr. 271155, ordmerket LOOK INSIDE, og en rekke andre merker klager har vist til og som hevdes å være analoge, men Patentstyret finner ikke å legge avgjørende vekt på disse. De registrerte merkene anses å være tilstrekkelig distinktive i forhold til de varene eller tjenestene de er registrert eller er gitt virkning for i Norge.
- Det er ikke dokumentert bruk av merkefamilie. At klager har flere registreringer som inneholder elementet INSIDE er i seg selv ikke nok. Patentstyret bemerker at ordet INSIDE i foreliggende sak inngår som del av et helhetlig uttrykk, noe som gjør at det i mindre grad er sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil knytte ordet til én bestemt kommersiell aktør.
- Det at merket er funnet særpreget av andre registreringsmyndigheter som EU og Storbritannia, har vært et moment i vurderingen, men har ikke fått avgjørende betydning.

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

- Det bestrides at det søkte merket mangler det nødvendige særpreg for registrering for de aktuelle varene og tjenestene, og Patentstyrets avgjørelse må omgjøres. Det bes om en fornyet vurdering av hvorvidt det søkte merket tilfredsstillende varemærkelovens krav til særpreg.
- Klagers varemerke kan oversettes til «opplev hva som er på innsiden», og sier ikke noe om hva som befinner seg «på innsiden» eller hvilke kvaliteter eller egenskaper dette som befinner seg «på innsiden» måtte ha. I utgangspunktet er budskapet helt nøytralt. Det verken beskriver eller inneholder noen direkte hentydning til egenskaper eller kvalitet ved de aktuelle varene og/eller tjenestene.
- Merket vil kun indirekte kunne tolkes som et positivt ladet budskap. En slik fortolkning eller kognitiv prosess vil være tilstrekkelig til at merket må sies å inneha tilstrekkelig særpreg for registrering.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil umiddelbart oppfatte at klagers merke ikke er ment som en bokstavelig oppfordring eller invitasjon til å undersøke eller oppleve hva som er på innsiden av de aktuelle varene eller tjenestene.
- EXPERIENCE WHAT'S INSIDE antyder at man ved å benytte de aktuelle sluttbrukerproduktene og -tjenestene vil oppleve funksjon, resultat og hva varene/tjenestene gjør mulig som en konsekvens av den teknologi som ligger til grunn ved utvikling og fremstilling av varene og tjenestene. På denne måten kreves en kognitiv prosess hos

forbrukeren for å forstå merkets budskap, ettersom «opplevelsen» er fjern og avledet i forhold til selve teknologien. Budskapet som merket kommuniserer, er tankevekkende og lekent i sin form fordi det oppmuntrer forbrukeren til å tenke gjennom hva han/hun kan oppnå ved hjelp av de aktuelle produktene eller tjenestene. Merket er dermed i høyden suggestivt for egenskaper ved disse varene og tjenestene.

- Ettersom EXPERIENCE WHAT'S INSIDE kan bety flere ting for aktuelle forbrukere, avhengig av konteksten, er merket ikke beskrivende eller uten særpreg i seg selv. Merket vil klart fungere som en indikator (garanti) for de aktuelle varene og tjenestenes kommersielle opprinnelse, og oppbærer dermed det nødvendige særpreg for registrering.
- Det aktuelle varemerket er sammenlignbart med klagers varemerke LOOK INSIDE, som ble ansett å oppbære tilstrekkelig iboende særpreg, og registrert av Patentstyret med registreringsnummer 271155 i juni 2013.
- Klager henviser til andre sammenlignbare merker som er blitt ansett registrerbare av Patentstyret og som viser at avslaget i denne saken ikke er i samsvar med Patentstyrets generelle praksis med hensyn til særpreg. Det vises til internasjonal varemerkeregistrering nr. 1203915 TRUE EXPERIENCE i kl. 25, 28 og 35, internasjonal varemerkeregistrering nr. 1156946 EXPERIENCE LIGHT i kl. 9, 11, 35, 37 og 42, varemerkeregistrering nr. 264686 HOUSE EXPERIENCE i kl. 41, internasjonal varemerkeregistrering nr. 1159047 EXPERIENCE MEETINGS i kl. 41 og 43, internasjonal varemerkeregistrering nr. 0807450 JUST DO IT i kl. 25 og varemerkeregistrering nr. 274125 JUST DO IT i kl. 9.
- EXPERIENCE WHAT'S INSIDE er allerede registrert eller besluttet gjeldende i en rekke andre jurisdiksjoner, herunder EU og Storbritannia. Det bør legges til grunn som et tungtveiende hensyn at søknadene i både EU og Storbritannia opprinnelig ble delvis nektet registrering basert på manglende særpreg, men at disse nektelsene ble frafalt etter at klager innga besvarelser hvor det ble anført at merket er iboende særpreget. Tilsvarende delvis registreringsnektelse ble frafalt i Irland etter argumentasjon fra klager. Klagers internasjonale registrering er også besluttet gjeldende i andre engelskspråklige land som Australia og New Zealand, samt i en rekke andre land.
- Det anføres at formatet «(tekst) INSIDE» er sterkt innarbeidet av, og assosiert med, Intel Corporation. Dette «formatet» ble skapt og lansert av Intel i 1991, og har i forlengelsen av det ikoniske INTEL INSIDE-merket (norsk varemerkeregistrering nr. 153533, 200038, 220092, 234072 og 284020 m.fl.) blitt brukt og registrert av klager gjennom merker som THE COMPUTER INSIDE (reg. nr. 205732 – nå opphørt), THE JOURNEY INSIDE (206447), CELERON INSIDE (233290), XEON INSIDE (233376), LOOK INSIDE (271155) m. fl., og nå EXPERIENCE WHAT'S INSIDE.
- Særlig har INTEL INSIDE blitt et verdenskjent merke, gjennom co-branding med produsenter av data-og telekommunikasjonsrelatert utstyr, som Dell, Asus og Lenovo, og har gjennom de siste tiårene vært å finne på alle produkter som inneholder Intel-teknologi fra verdensledende aktører.

- Følgelig vil formatet «(tekst) INSIDE» umiddelbart bli assosiert med Intel av de fleste forbrukere, som er «opplært» og vant til å oppfatte merker i dette formatet slik at de angir kommersiell opprinnelse, og assosiere slike merker med Intel.

## **7 Klagenemnda skal uttale:**

### **8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 9 Det aktuelle varemerket er et flerordsmerke som består av de engelske ordene EXPERIENCE WHAT'S INSIDE.
- 10 I vurderingen av om sammenstillingen skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven § 14 annet 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.
- 11 Høyesterett har uttalt i HR-2001-1049 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og annet 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).
- 12 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.
- 13 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg, 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.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varer og tjenester i klasse 9, 38, 41 og 42 vil være både private sluttbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Klagenemnda slutter seg til Patentstyrets konklusjon om at merket ikke kan anses å være direkte beskrivende.

- 16 Når det så gjelder særpregsvurderingen etter første ledd, er den lik for alle typer varemerker. I dette ligger at det ikke stilles strengere krav til særpreg for slagord enn for andre varemerker, jf. eksempelvis C-64/2 DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT avsnitt 32 og C-398/08 P VORSPRUNG DURCH TECHNIK avsnitt 36. Den konkrete vurderingen av om et slagord kan godtas for registrering, kan ifølge EU-domstolen likevel bli annerledes enn for tradisjonelle ordmerker. I følge EU-domstolen har ikke gjennomsnittsforbrukeren for vane å utlede varer og tjenesters kommersielle opprinnelse fra denne typen slagord, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, avsnitt 26.
- 17 Spørsmålet blir så hvorvidt varemerket EXPERIENCE WHAT'S INSIDE, for de aktuelle varer og tjenester, er egnet til å angi en kommersiell opprinnelse og således oppfyller varemerkets garantifunksjon.
- 18 Klagenemnda er av den oppfatning at merket vil bli oppfattet i betydningen «opplev hva som er på innsiden». Det aktuelle merket fremstår som et generelt reklameutsagn som oppfordrer forbrukeren til å oppleve hvilke kvaliteter som ligger i varene og tjenestene, men er uten evne til å feste seg i forbrukerens erindring som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- 19 Merket inneholder ikke noen overraskende, fantasifulle eller uventede formuleringer eller vendinger som kunne ha gitt merket tilstrekkelig særpreg og gjøre gjennomsnittsforbrukeren i stand til å gjenkjenne og huske det aktuelle merket som et varemerke for de aktuelle varene og tjenestene. Etter Klagenemndas oppfatning er dette heller ikke tilfelle for de omsøkte tjenestene som fysisk mangler en «innside». Klagenemndas konklusjon betyr ikke at den stiller et strengere krav til særpreg, men at et slagord på grunn av sin karakter lettere kun vil oppfattes som en ytring eller oppfordring heller enn en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- 20 Klager har vist til formatet «(tekst) INSIDE» er sterkt innarbeidet som kjennetegn for klagers produkter og tjenester. Det er mulig at INTEL INSIDE er mye brukt, men det er ikke dokumentert at INSIDE alene er «sterkt innarbeidet som kjennetegn for klagers produkter og tjenester» og dermed vil oppfattes som et varemerke. Dessuten er det mindre sannsynlig at INSIDE vil oppfattes som et varemerke når ordet inngår som en naturlig del i en helt normalt formulert setning, som i EXPERIENCE WHAT'S INSIDE. Klagenemnda er for øvrig av den oppfatning at en eventuell merkefamilie i første rekke vil spille inn i en vurdering av forvekselbarhet, og kan ikke medføre at et ikke-distinktivt kjennetegn kan anses å ha iboende særpreg gjennom å være del av en serie merker. For at klager skal kunne påberope seg at merket er en del av en merkefamilie, er det igjen en forutsetning at det aktuelle kjennetegnet faktisk har iboende særpreg eller har innarbeidet særpreg gjennom bruk for at forbrukeren skal oppfatte det som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Klagers anførsel kan derfor ikke føre frem.
- 21 Klager har vist til flere merker som man anser sammenlignbare med merket i den foreliggende saken og som har blitt akseptert til registrering av Patentstyret. Klagenemnda kan ikke tillegge disse avgjørende vekt. Det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av den



konkrete sammenstillingen sett hen til de aktuelle varene og tjenestene som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Klagenemnda har heller ikke hatt de nevnte merkene til vurdering og kan ikke kommentere nærmere hva som ligger bak hver enkelt beslutning for å registrere merkene som klager har henvist til. Klagenemnda kan ikke se at avgjørelsene gir uttrykk for noen retningsgivende praksis som kan trekke Klagenemndas avgjørelse i noen bestemt retning i foreliggende sak.

- 22 Klager har vist til at merket er registrert i flere andre jurisdiksjoner, deriblant EU og Storbritannia. 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, også bekreftet i Høyesteretts avgjørelse HR-2016-2239-A, ROUTE 66.
- 23 Klagenemnda finner dermed at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle varemerkets garantifunksjon. Merket nektes derfor virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 70 jf. § 14 første ledd andre punktum.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1255682, ordmerket EXPERIENCE WHAT'S INSIDE, nektes virkning for samtlige varer og tjenester.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Harald Irgens-Jensen  
(sign.)

Ulla Wennermark  
(sign.)