



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 17/00207  
Dato: 28. februar 2018

---

Klager: Apple Inc.  
Representert ved: Bryn Aarflot AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Amund Grimstad og Martin Berggreen Rove

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 29. august 2017 hvor det følgende figurmerket, internasjonal registrering 1283646 med søknad nr. 201600426, ble nektet virkning for samtlige tjenester:



Klasse 42: Providing online non-downloadable software used to create, prepare, format, update, publish, deliver, manage, and promote content for viewing on mobile devices and computers; support and consultation services for developing computer applications and providing computer software information online relating to the creation, preparation, formatting, updating, publication, delivery, management, and promotion of content for viewing on mobile devices and computers; providing online non-downloadable software used in connection with online advertising, advertising campaign management, market research, and monitoring readership, user engagement, advertising exposure, and consumer response; support and consultation services for developing computer applications and providing computer software information online relating to online advertising, advertising campaign management, market research, and monitoring readership, user engagement, advertising exposure, and consumer response.

- 3 Varemerket ble nektet som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 30. oktober 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda den 4. desember 2017 for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Figurmerket mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle tjenestene i klasse 42. Den internasjonale registreringen nektes virkning i Norge.
- Merket har en kvadratisk form som er avrundet i hjørnene. Bakgrunnsfargen er mellomblå, og sentralt i merket er det en figur som likner en brosjyre, en avis eller et tidsskrift. Figuren har linjer som typisk kan erstattes med tekst og et åpent rektangulært felt hvor et bilde kan plasseres. Øverst på forsiden av informasjonsarket/avisen er det en stilistisk gjengivelse av

en jordklode, med høyde- og breddegrader. Som helhet vil figurmerket oppfattes som en software-applikasjon eller et informasjonssymbol som viser til et innhold i form av tekst og bilder.

- Når man benytter seg av tjenestene i klasse 42, kan en slik «app» ofte lastes ned gratis eller for en billig penge. Det er ikke noe som tilsier at dette er en omstendelig prosess hvor man har høy merkebevissthet. Patentstyret legger til grunn en normal grad av oppmerksomhet hos den relevante omsetningskretsen.
- Applikasjoner kan ikke behandles som en egen kategori av varemerker, men må som andre figurmerker vurderes konkret etter den gjeldende særpregsnormen.
- Det avgjørende er ikke å fastslå at merket inneholder figurative elementer, men om merket setter gjennomsnittsforbrukeren i stand til å utlede en bestemt kommersiell opprinnelse.
- Når figurmerket brukes for de aktuelle tjenestene, vil gjennomsnittsforbrukeren oppfatte det som en applikasjon («app») med en informerende illustrasjon. Figuren gir en forestilling om en delikat og brukervennlig fremvisning av tekst og bilder. All den tid tjenestene handler om tilgjengeliggjøring av innhold og informasjon, vil figurutformingen oppfattes som et rent informasjonssymbol uten varemerkepreg. Den avisliknende forsiden viser at man her kan finne innhold i form av tekst og bilder. Jordkloden kan vise til at tjenestene tilbys over landegrensene. Figuren tar relativt liten plass i merket som helhet, og man kan ikke regne med at omsetningskretsen studerer merket i detalj. Dessuten er utformingen av jordkloden ikke særpreget nok til å fungere som en identifikasjon av den kommersielle opprinnelsen bak tjenestene.
- Det må legges til grunn at forbrukerne er vant til kvadratiske, grafiske symboler for elektroniske applikasjoner på tv-, data-, eller mobilskjermen. Selv ikke en oppmerksom og årvåken forbruker vil kunne utlede et kommersielt opphav ut fra det aktuelle figurmerket, uten at figuren er innarbeidet i markedet.
- Selv om merket i den internasjonale registreringen er tiltalende og delikat i designet, inneholder det ingen elementer som omsetningskretsen kan feste seg ved, og oppfyller som helhet ikke garantifunksjonen.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at Patentstyret tidligere har funnet internasjonal registrering nr. 1183530, internasjonal registrering nr. 1207130 og internasjonal registrering nr. 1881049 særpregede.
- Det vises til EU-rettens sak T-79/15 og T-414/07 der merkene er vurdert å mangle særpreg.
- Det vises til EU Board of Appeal sin avgjørelse R 1616/2015-5 og KFIR sine avgjørelser i sak VM 14/071 og 16/00192.
- Klager kan ikke høres med at nærværende merke må behandles likt med internasjonal registrering nr. 1290735. Dette merket har en dominerende skyline (en by) plassert midt i

merket, og fargebruken bidrar til at gjennomsnittsforbrukeren lettere vil feste seg ved dette merket.

- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i en rekke andre land, samt i EU.

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

- Merket innehar det nødvendige særpreg og kan registreres for samtlige tjenester i klasse 42. Det anføres at Patentstyrets avgjørelse må omgjøres og at den internasjonale registreringen gis virkning i Norge.
- Det anføres at omsetningskretsen består både av forbrukere og profesjonelle aktører (blant annet forhandlere og innkjøpere til bedriftsløsninger). I smarttelefon og nettbrettmarkedet, hvor klagers konkurrenter til stadighet legger seg nærme klagers design og brukergrensesnitt, må det kunne hevdes at gjennomsnittsforbrukeren har blitt særlig oppmerksom på detaljer som skiller klagers varer og tjenester fra konkurrentenes. Det bør derfor kunne legges et noe hevet oppmerksomhetsnivå til grunn.
- Samtlige programmer har et unikt ikon, som skapes for å skille seg ut, tiltrekke seg og holde på oppmerksomhet fra forbrukerne og signalisere kommersiell opprinnelse. Dette viser med all tydelighet at gjennomsnittsforbrukeren er trent på å gjenkjenne disse ikonene som nettopp indikator på et spesielt program fra én leverandør, dvs. som et kjennetegn eller varemerke. Navnet på tilbyderen er angitt ved siden av ikonet, men det er selve ikonet som har den fremtredende plassen og som er ment som en indikator for å orientere seg i, og velge mellom, mylderet av applikasjoner. Etter at applikasjonen er installert på den elektroniske innretningen, er det bare selve ikonet som er synlig for brukeren, uten navnet på den som står bak applikasjonen.
- Det vises til et utvalg av konkurrenten Samsungs utvalg varemerkeregistreringer med applikasjonssymboler, som er registrert uten innvendinger mot merkenes særpreg, nemlig reg. nr. 1094662, 1093738, 1082097 og 262573. Merkene anføres å inneha elementer som gir assosiasjoner til bruksområdet i langt større grad enn hva som er tilfelle for det søkte merket.
- Den norske gjennomsnittsforbrukeren av de søkte varene og tjenestene er således vant til at det finnes et stort antall tilbydere som tilbyr samme program eller tjeneste, og ser på ikonets utseende for å skille de forskjellige tilbyderne fra hverandre og utlede en kommersiell opprinnelse ut av et ikon, uavhengig av om dette er applikasjoner de har betalt for eller som har fulgt med softwaren på den elektroniske innretningen.
- Det vises til Borgarting lagmannsretts dom av 1. juni 2015 i saken om et enkelt figurmerke for Tretorn Aktiebolag. Det anføres at gjennomsnittsforbrukeren er like, om ikke mer, kjent med at varemerker brukt i sammenheng med forbrukerelektronikk kan angi kommersiell opprinnelse som varemerker brukt på sko, slik faktum var i den siterte dommen.

- Det vises til KFIRs avgjørelse i sak 17/00064 vedrørende figurmerket RØDVIG JURAMØRTEL, og det anføres at vurderingen er lik.
- Fargene brukt i det søkte merket har ingen ting med de designerte tjenester å gjøre, er ikke vanlig brukt for tilsvarende tjenester, og fremstår som unik for de aktuelle tjenester.
- Det anføres at det søkte merket gir et helhetsinntrykk som enkelt setter omsetningskretsen i stand til å oppfatte merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- Patentstyrets saksbehandler har lagt til grunn en strengere særpregsnorm enn vanlig i sin vurdering av det søkte merket. Det vises til en rekke varemerker som alle er godtatt av Patentstyret uten forutgående uttalelse i løpet av de siste årene; reg.nr. 1183530, reg.nr. 1207130, reg.nr. 1181049, reg.nr. 1178485, reg.nr. 1217187, reg.nr. 1204562 og reg.nr. 1241607.
- Det vises til klagers egen IR 1290735 som er gitt virkning i Norge. Den eneste forskjellen mellom de to merkene er forskjell i fargeskalaen samt silhuetten av en by. Klager anfører at Patentstyret bryter det forvaltningsrettslige likhetsprinsippet ved at det ene merket gis virkning mens det andre nektes.
- I tillegg til nasjonale registreringer er den internasjonale registreringen utpekt i 63 land, hvorav samtlige jurisdiksjoner har vurdert og funnet merket tilstrekkelig særpreget. Det eneste unntaket er Norge.
- Selv om det søkte merket skulle anses å ha et noe suggestivt preg, anføres det at merket som helhet innehar det minimum av særpreg som kreves etter varemerkeloven.

## **7 Klagenemnda skal uttale:**

### **8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.**

9 Det aktuelle varemerket er et figurmerke som er gjengitt under avsnitt 2.

10 I vurderingen av om figurmerket 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.

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 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.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle tjenestene i klasse 42 vil både kunne være den alminnelige sluttbruker som benytter seg av programvaren og profesjonelle aktører som leverer innholdet. Klagenemnda kan ikke se noen grunn til at omsetningskretsen skulle ha et høyere oppmerksomhetsnivå enn normalt hva gjelder disse tjenestene. For øvrig er det liten grunn til å anta at et høyt oppmerksomhetsnivå skulle spille inn på vurderingen av et merkes særpreg. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/06 Gut Springenheide.
- 15 Det aktuelle merket gjengir en stilisert avisforside med linjer og firkanter som illustrerer overskrift, brødtekst og et bilde som kan pryde en relativt typisk slik forside. I midten av «overskriften» er det en enkelt utformet jordklode med lengde- og breddegrader. Bakgrunnen består av ulike sjatteringer av blå, hvor den mørkeste fargen er nederst som så gradvis blir lysere oppover. Hjørnene har den karakteristiske avrundingen som gjennomsnittsforbrukeren kjenner igjen fra utformingen av andre apper.
- 16 Klagenemnda er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren er trent på å gjenkjenne denne typer ikoner som angir ulike applikasjoner, der også relativt enkle figurer kan fungere som en garanti for den kommersielle opprinnelsen. En del slike ikoner, særlig dem som benyttes på standard-apper som følger med smarttelefon eller nettbrett, er ofte svært enkle og mangler evne til å utpeke en spesiell kommersiell opprinnelse. Det må imidlertid vurderes konkret i hvert tilfelle hvorvidt et slikt symbol er ikke-distinktivt eller om det fremstår som en indikator på et spesielt program fra én leverandør, som gjør gjennomsnittsforbrukeren i stand til å skille mellom apper fra ulike tilbydere.
- 17 Klagenemnda har, under noe tvil, kommet til at det aktuelle merket passerer terskelen for å ha tilstrekkelig særpreg. Eksemplene fra EU og KFIR som Patentstyret har vist til, har alle det til felles at de har klare beskrivende elementer som gjør at figurmerket fremstår som en illustrasjon på hvilken funksjon appen skal utføre. Merkene vil derfor utelukkende oppfattes som et informasjonssymbol. Klagenemnda kan ikke se at det samme er tilfelle for det foreliggende merket sett hen til de omsøkte tjenestene. At figuren kan gi forestillinger om en «delikat og brukervennlig fremvisning av tekst og bilder» slik Patentstyrets har anført, kan ikke tilstrekkelig begrunne at merket mangler særpreg. Ikonet gir åpenbart assosiasjoner til

en avis og anses suggestivt for en nyhetstjeneste, men Klagenemnda kan ikke se at det er en direkte forbindelse mellom det aktuelle figurmerket og tjenestene omfattet av den internasjonale registreringen. Merket kan derfor være egnet til å fremstå som en angivelse av kommersiell opprinnelse, og er, slik Klagenemnda ser det, på tilsvarende måte egnet til å oppfylle varemerkets garantifunksjon.

- 18 Klagenemnda bemerker at dette åpenbart ikke gir klager noen motivbeskyttelse for å benytte seg av en avis for å markedsføre sine tjenester, og at vernet vil måtte vurderes som relativt snevert.
- 19 Klagenemnda finner dermed at Patentstyret har lagt en for streng distinktivitetsnorm til grunn for sin avgjørelse, og at merket i den internasjonale registreringen er særpreget og derfor kan gis virkning i Norge, jf. § 70 andre ledd

**Det avsies slik**

## **Slutning**

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Internasjonal registrering 1283646 gis virkning i Norge.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Amund Grimstad  
(sign.)

Martin Berggreen Rove  
(sign.)