



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 21/00037  
Dato: 21. mai. 2021

---

Klager: HCL Technologies Ltd.  
Representert ved: Onsagers AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Amund Brede Svendsen og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 13. januar 2021, hvor ordmerket IoT WoRKS, internasjonal registrering nr. 1377033, med søknadsnummer 201804876, ble nektet virkning for følgende tjenester:

Klasse 42: Information technology [it] services and consultancy for design, development, installation, implementation, analysis, maintenance, support and/ or update of software, protocols and/ or standards for inter-networking and inter-operability of systems and devices via wireless network; software as a service (saas) services featuring software for connecting, operating, and managing networked devices in the internet of things; platform as a service (paas) services featuring platform for connecting, operating, and managing networked devices in the internet of things; monitoring of network systems in the internet of things; hosting web portals and servers; technical research, technical analysis; advisory, consultancy and information services relating to the aforesaid services.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 11. mars 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 7. april 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Merket mangler særpreg for de omsøkte tjenestene i klasse 42, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle tjenestene kan både være profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttforbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- For at et merke som kun består av en salgsfremmende ytring skal kunne gis virkning etter varemerkeloven, må merket besitte en viss originalitet eller rikholdig betydningsinnhold som utløser en tankeprosess hos gjennomsnittsforbrukeren, som igjen gjør at merket vil oppfattes som en kommersiell opprinnelse.
- Betegnelsen IoT vil oppfattes som en forkortelse for «Internet of Things», det vil si «tingenes internett» på norsk. Dette er en betegnelse som anses kjent for den norske forbrukeren, og betegner at vanlige gjenstander, for eksempel kjøleskap, joggesko og biler tilkobles internett, og kan styres og kommunisere med brukeren og med andre ting via internett. Ordet WoRKS betyr «virker», «fungerer» eller «jobber». Sammenstillingen IoT WoRKS vil forstås som «tingenes internett virker/fungerer».

- Når IoT WoRKS benyttes for de aktuelle tjenestene, blant annet IT-tjenester som kan være systemer og innretninger i tingens internett, og software- og plattformtjenester som omhandler tilkobling og administrasjon av innretninger tilkoblet tingenes internett, vil merket oppfattes rosende og salgsfremmende, det vil si at tilbyder tilbyr tjenester innen området tingenes internett som fungerer, eller at tjenestene innebærer at tingenes internett får ting til å virke. Det kreves ingen form for fortolkning eller nærmere tankeprosess for å forstå merket i tilknytning til de omsøkte tjenestene.
- At merket er skrevet med store og små bokstaver tilfører ikke merket særpreg. IoT er den vanlige måten å forkorte «Internet of Things» på og en liten o i ordet WoRKS endrer ikke betydningsinnholdet. En ordmerkeregistrering vil uansett gi enerett til teksten i både små og store bokstaver. Bruk av store og små bokstaver i merkets gjengivelse kan derfor ikke tillegges avgjørende vekt.
- Den internasjonale registreringen fremstår etter dette som et rent salgsfremmende slagord uten et minimum av særpreg. Merket oppfyller ikke garantifunksjonen.
- Det tillegges ikke vekt at Patentstyret tidligere har registrert det kombinerte merket IoT COMMUNITY under internasjonal registrering nr. 1329950. Dette merket består av et annet ord enn WoRKS, og en figurativ utforming.

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

- Patentstyrets vurdering bestrides av klager, som ikke kan se at den internasjonale registreringen er beskrivende for de aktuelle tjenestene i klasse 42, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- IoT WoRKS er gjengitt i små og store bokstaver, noe som ikke innebærer en vanlig skrivemåte. Dette har i seg selv blikkfangereffekt. Særlig det at ordet WoRKS skrives med små og store bokstaver vil lede forbrukeren til å tro at merket henviser til noe spesifikt.
- At IoT, isolert sett, kan henviser til «internet of things» bestrides ikke. Det bestrides likevel at gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart vil oppfatte elementet slik. IoT kan ikke settes i sammenheng med oversettelsen «tingenes internett». Forbrukeren må gjennom en tankerekke for å oppfatte IoT slik Patentstyret hevder, noe som underbygger at merket ikke er beskrivende. En slik tankerekke er heller ikke mulig uten at forbrukeren har konkret forkunnskap. «Internet of Things» er ikke et entydig begrep med et klart meningsinnhold. Den nærmeste betydningen gjennomsnittsforbrukeren kan trekke ut av IoT WoRKS er at dette har noe med internett å gjøre.
- Hvilken direkte og umiddelbar mening kan forbrukeren trekke ut av merket når hun eller han ser varemerket IoT WoRKS for tjenester som «hosting web portals and servers; technical research, technical analysis» i klasse 42? Patentstyret viser for øvrig kun til produkter som kjøleskap, joggesko og bilder i sine treff, og til fysiske enheter og «enhetene i tingenes internett». Den internasjonale registreringen er imidlertid søkt for tjenester. Dette medfører

at betydningen Patentstyret viser til ikke gir noen direkte og umiddelbar mening for de omsøkte tjenestene, uten en ytterligere tankeprosess.

- Klager viser til at det kombinerte merket IoT COMMUNITY har blitt gitt virkning av Patentstyret, under internasjonal registrering nr. 1329950, og til at merket har en banal figurutforming. Dette gir støtte for at også foreliggende merke må kunne gis virkning.
- IoT WoRKS kan etter dette ikke anses å være beskrivende. Det vises her til den strenge terskelen som er fastsatt i rettspraksis, som er lagt i grunn i den såkalte GYRO-avgjørelsen fra Borgarting lagmannsrett, LB-2019-27424.

**7 Klagenemnda skal uttale:**

**8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret, men med en noe annen begrunnelse.**

9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten IoT WoRKS.

10 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.

11 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). Dette er fulgt opp i HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.

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 i hovedsak være profesjonelle næringsdrivende, men omfatter også private sluttbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene for at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25.
- 16 Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på 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. Det er dermed merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Det følger imidlertid av EU-domstolen at det er nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. C-329/02, Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende med mindre det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene, eksempelvis fordi helheten er så uvanlig at den etterlater et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P, Color Edition, avsnitt 61, jf. også T-704/16, Scatter Slots, avsnitt 25.
- 17 Merketekstens innledende element, IoT, en vanlig benyttet engelsk forkortelse for «Internet of Things», det vil si «tingenes internett», som er et IKT-system hvor fysiske enheter kommuniserer med hverandre og med internett. Disse enhetene er gjerne batteridrevne og koblet sammen med trådløs kommunikasjon. De omsøkte tjenestene i klasse 42, for eksempel «information technology [it] services», og «software as a service (saas) services featuring software for connecting, operating, and managing networked devices in the internet of things; platform as a service (paas) services featuring platform for connecting, operating, and managing networked devices in the internet of things; monitoring of network systems in the internet of things», omfatter den nødvendige teknologien for slik kommunikasjon mellom enheter via internett som nevnt, og er i flere tjenesteangivelser positivt angitt til å gjelde nettopp «Internet of Things». Klagenemnda er på denne bakgrunn av den oppfatning at IoT er en forkortelse som den aktuelle gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart vil forstå betydningen av. Dette understøttes også av at den norske gjennomsnittsforbrukeren må anses å ha gode engelskkunnskaper, og at engelske ord og uttrykk er særlig vanlig brukt innen IKT og for tilhørende varer og tjenester. Etterfulgt av IoT består merket av ordet WoRKS, som selv om det er gjengitt i små og store bokstaver, utvilsomt vil forstås som ordet «works» med betydninger som «fungerer/virker».
- 18 Klagenemnda finner at når IoT sammenstilles med WoRKS, vil gjennomsnittsforbrukeren forstå ordsammenstillingen som «tingenes internett fungerer», og kan også forstås med en henvisning til at tingenes internett fungerer sammen med (noe), for eksempel et gitt

operativsystem eller nettverk. At ordet WoRKS ikke er etterfulgt av ordet «with», er i så måte ikke avgjørende. Merket består av to ordelementer med klar språklig betydning. Sammensetningen er hverken uvanlig eller overraskende, og tilfører ingen nye betydninger. Virkningen av sammensetningen vil derfor være at den oppfattes som beskrivende for formål og egenskaper ved de omsøkte tjenestene i klasse 42, for eksempel «software as a service»- og «platform as a service»-tjenester «for connecting, operating, and managing networked devices in the internet of things», altså at tjenestene muliggjør og legger til rette for systemer med tingenes internett som fungerer/virker. Merket kan også angi at systemer med tingenes internett fungerer sammen med et gitt operativsystem eller nettverk.

- 19 Selv om tjenestene «hosting web portals and servers; technical research, technical analysis» i klasse 42 er generelt angitt, kan de likevel være knyttet til tingenes internett gjennom at de eksempelvis omfatter servere til bruk i et system med tingenes internett, og teknisk forskning og analyse innen området tingenes internett.
- 20 Klagenemnda er etter dette av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom IoT WoRKS og tjenestene i klasse 42. Merket blir derfor å nekte for de omsøkte tjenestene etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 21 Gjennomsnittsforbrukeren vil som en følge av merkets beskrivende betydning sett hen til tjenestene, samt rosende betydningsinnhold, som lagt til grunn av Patentstyret, heller ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra IoT WoRKS, og merket oppfyller derfor ikke garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Ettersom merket er et rent ordmerke ville en registrering av merket gitt innehaver enerett til merketeksten gjengitt i både store og små bokstaver. Bruk av store og små bokstaver i merket får dermed ingen innvirkning på vurderingen av merkets særpreg.
- 22 Det forhold at Patentstyret tidligere har funnet internasjonal registrering nr. 1329950, det kombinerte merket IoT COMMUNITY, som klager viser til, som særpreget, endrer ikke sakens utfall. Det vises til EU-domstolens sak C-51/10 P TECHNOPOL, avsnitt 75. Det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av det foreliggende merket, sett hen til de aktuelle tjenestene, som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Klagenemnda har ikke hatt det nevnte merket til vurdering og kan ikke kommentere nærmere hva som ligger bak beslutningen om å gi merket virkning. Klagenemnda kan heller ikke se at avgjørelsen gir uttrykk for noen retningsgivende praksis som skulle trekke Klagenemndas avgjørelse i noen bestemt retning i foreliggende sak.
- 23 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at internasjonal registrering nr. 1377033, ordmerket IoT WoRKS, må nektes virkning for de omsøkte tjenestene i klasse 42, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, jf. § 70.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

1 Klagen forkastes.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Amund Brede Svendsen  
(sign.)

Amund Grimstad  
(sign.)