



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00045
Dato: 8.september 2023

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

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Margrethe Mohr Lunde og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 25. januar 2023 hvor ordmerket HiSecEngine, internasjonal registrering nummer 1511301, med søknadsnummer 202001302, ble nektet virkning i Norge for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Smartglasses; smart watches; computer hardware; computer memory devices; integrated circuit cards [smart cards]; sleeves for laptops; tablet computers; covers for tablet computers; stands adapted for tablet computers; flat panel displays; flexible flat panel displays for computers; laptop computers; notebook computers; bags adapted for laptops; computer keyboards; mouse [computer peripheral]; computer programs, recorded; computer software applications, downloadable; black boxes [data recorders]; interactive touch screen terminals; humanoid robots with artificial intelligence; electronic sheet music, downloadable; smart rings; security tokens [encryption devices]; personal digital assistants [PDAs]; computer software platforms, recorded or downloadable; thin client computers; hand-held electronic dictionaries; computer screen saver software, recorded or downloadable; computer software, recorded; downloadable graphics for mobile phones; wearable computers; smartphone software applications, downloadable; downloadable emoticons for mobile phones; computer operating programs, recorded; LCD large-screen displays; electronic diaries; liquid crystal displays; electronic pens; video printers; computer stylus; computer programs, downloadable; pedometers; fingerprint scanners; facial recognition apparatus; scales; bathroom scales; scales with body mass analysers; portable digital electronic scales; smartphones; wearable activity trackers; cases for smartphones; covers for smartphones; protective films adapted for smartphones; transponders; network communication apparatus; modems; switchboards; transmitters of electronic signals; transmitting sets [telecommunication]; stored program control telephone switching system; radios; telecommunication apparatus in the form of jewellery; selfie sticks used as smartphone accessories; stands adapted for mobile phones; intercoms; wrist-mounted smartphones; digital photo frames; microphones; cabinets for loudspeakers; headphones; earphones; virtual reality headsets; car video recorders; set-top boxes; loudspeakers; portable media players; sound transmitting apparatus; camcorders; monitoring apparatus, other than for medical purposes; video monitors; audio interfaces; electric and electronic effects units for musical instruments; equalizers [audio apparatus]; security surveillance robots; wearable video display monitors; television apparatus; car televisions; ultra high definition televisions; liquid crystal display (LCD) televisions; selfie sticks [hand-held monopods]; cameras [photography]; thermal imaging cameras; selfie lenses; connected bracelets [measuring instruments]; gas testing instruments; digital weather stations; biochips; infrared detectors; air analysis apparatus; laboratory robots; teaching robots; optical lenses; USB cables; USB cables for cellphones; electronic key fobs being remote control apparatus; video screens; integrated circuits; electronic chips; touch screens; sensors; digital door

locks; alarm central units; coded identification cards; digital signal processors; short range radios; electronic access control systems for interlocking doors.

Klasse 42: Telecommunications technology consultancy; computer programming; computer software design; updating of computer software; consultancy in the design and development of computer hardware; maintenance of computer software; recovery of computer data; conversion of data or documents from physical to electronic media; computer system design; creating and maintaining web sites for others; data conversion of computer programs and data [not physical conversion]; computer software consultancy; rental of web servers; web site design consultancy; information technology [IT] consultancy; electronic data storage; providing information on computer technology and programming via a web site; cloud computing; computer technology consultancy; computer security consultancy; developing of driver and operating system software.

- 3 Varemerket ble nektet virkning fordi det ble ansett å være beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage kom inn den 23. mars 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 3. april 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket er en sammensetning av tekstelementene Hi, Sec og Engine. Merkeelementene angir art, egenskaper, formål og bruksområde ved de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9 og 42, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler det nødvendige særpreg for disse varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Hi er en forenklet skrivemåte for det engelske ordet HIGH som betyr «høy».
- Tekstelementet Sec vil kunne oppfattes som en forkortelse for det engelske ordet «security». Dette gjelder særlig i relasjon til de aktuelle varene og tjenester, som gjelder for sikkerhet og datasikkerhet. Selv om det ikke foreligger direkte ordboktreff på at Sec er en forkortelse for «security», men dette kreves heller ikke for å nekte et merke på grunn av manglende særpreg. Det avgjørende er hvordan omsetningskretsen vil oppfatte merket i relasjon til varene og tjenestene det gjelder.
- Engine betyr «motor», og innen datateknologi brukes også «engine» om hardware og software med spesifikke oppgaver/funksjoner.
- Granskingen viser videre at «security engine» brukes om software og hardware som benyttes innen datasikkerhet.

- Merket som helhet vil derfor kunne oppfattes som «høysikkerhets motor/modul/apparat». Merketeksten består av tre beskrivende elementer som ikke etterlater noe eget inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra ordenes betydninger hver for seg.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er akseptert i andre jurisdiksjoner.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets nektelse er for streng. Merket må anerkjennes å passere minimumsterskelen for særpreg uten hinder av varemerkeloven § 14.
- Som helhet framstår merket som et fantasifullt og originalt uttrykk. Merket er vagt og vil framkalle undring og nysgjerrighet hos omsetningskretsen. Det er i høyden suggestivt, og har en arbitrær karakter som bør anses å passere terskelen for særpreg med god margin.
- Det er sentralt for bedømmelsen at sammensetningen «HiSecEngine» ikke tapes av syne, uavhengig av hvordan enkeltdelene Hi / Sec / Engine blir vurdert. Patentstyret har trådt feil gjennom sin oppsplitting av merket, uten å ta tilstrekkelig hensyn til merkets konkrete helhet.
- Ved søk på Google kommer utelukkende treff knyttet til søkers varemerke opp.
- Merket har blitt akseptert i en lang rekke jurisdiksjoner. Til sammen 35 bilag er vedlagt fra ulike jurisdiksjoner der merket har blitt akseptert, men det foreligger enda flere som ikke har blitt nevnt. Det er ingen grunn til å anta at en norsk gjennomsnittsforbruker vil oppfatte merket nevneverdig annerledes enn tilsvarende forbrukere i de nevnte jurisdiksjonene.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda har i motsetning til Patentstyret kommet til at merket kan gis virkning for enkelte av varene i klasse 9.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten HiSecEngine.
- 10 For at et varemerke skal kunne registreres, må de alminnelige registreringsvilkårene i varemerkeloven være oppfylt. Et varemerke kan ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg angir egenskaper ved varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
- 11 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets ((EU) 2015/2436) ordlyd og formål, praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (2017/1001).

Høyesterett har uttalt dette i HR-2001-1049 GOD MORGON, og i senere avgjørelser HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.

- 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 16, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, særlig er å sikre varemerkets garantifunksjon. Et varemerke skal fungere som garanti for kommersiell opprinnelse, 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 avsnitt 28 og C-299/99 Philips/Remington avsnitt 30.
- 13 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og utfra gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. 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 og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel sak T-19/04 Paperlab avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er det ikke nok at elementene hver for seg er beskrivende; også sammensetningen må oppfattes som direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i sak C-265/00 Biomild avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse i sak T-486/08 Superskin avsnitt 25 og 26.
- 16 Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Likevel kan det være nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. EU-domstolens avgjørelse C-329/02 Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende. Merket kan likevel være tilstrekkelig særpreget hvis det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene. For eksempel kan helheten være så uvanlig at den oppleves tilstrekkelig fjern 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 I denne saken har Klagenemnda kommet til at merket er beskrivende og mangler særpreg for flere av varene og alle tjenestene.
- 18 Merket består av en sammenstilling av de tre delene HI, SEC og ENGINE. Delen HI er en forkortelse for «high», som betyr «høy» oversatt til norsk. Delen SEC er ifølge Collins Dictionary en forkortelse for «security», som betyr «sikkerhet». Ordet ENGINE betyr «motor». Den norske omsetningskretsen vil derfor oppfatte merkets helhet som «høysikkerhetsmotor» eller «motor med høy sikkerhet». I lys av at engelsk er et språk den norske gjennomsnittsforbrukeren må antas å ha god kjennskap til, legger Klagenemnda til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren kjenner betydningen av ordene.

- 19 Videre skal et varemerkes særpreg vurderes i relasjon til de varene og tjenestene det er søkt registrert for. I dette tilfellet gjelder det datarelaterte sikkerhetsvarer og -tjenester som «security surveillance robots» og «computer security consultancy». Generelt angitte varer og tjenester – som «computer hardware» og «computer programming» – omfatter også hardware og programmering relatert til sikkerhet. I en slik kontekst vil det være naturlig for gjennomsnittsbrukeren å oppfatte SEC som en forkortelse for «security».
- 20 Patentstyret har vist at ordet ENGINE brukes for å beskrive de relevante varene og tjenestene, for eksempel i sammenstillingene «search engine» og «security engine».
- 21 Det er godt kjent at de aktuelle varene i klasse 9 er utsatt for digitale virus eller andre typer angrep. Varer som «computer software applications, downloadable», «smart watches», «facial recognition apparatus», «digital weather stations» og «biochips» kan være eller inneholde en programvaremotor som sørger for høy sikkerhet mot slike trusler. Gjennomsnittsforbrukeren vil derfor umiddelbart oppfatte merket som en angivelse av at varene er eller består av programvare med en høysikkerhetsmotor. Når det gjelder tjenestene i klasse 42, vil disse blant annet kunne gå ut på å utvikle, designe, programmere eller tilby informasjon og rådgivning relatert til høysikkerhetsmotorer. Dette gjelder angivelser som for eksempel «computer programming», «computer software design», «providing information on computer technology and programming via a web site» og «computer security consultancy».
- 22 Etter en konkret vurdering har Klagenemnda derfor kommet til at det aktuelle merket er beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Sammenstillingen har et meningsinnhold som uten videre kan benyttes til å beskrive art, egenskaper, kvalitet og formål ved de fleste varene i klasse 9 og samtlige tjenester i klasse 42.
- 23 For alle tjenestene og de varene som er presisert i slutningen nedenfor, vil merket HiSecEngine på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, heller ikke være egnet til å skille klagers varer eller tjenester fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra sammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 24 For varer som «sleeves for laptops», «stands adapted for mobile phones» og «cabinets for loudspeakers» har Klagenemnda kommet til at merket har iboende særpreg og derfor kan gis virkning i Norge, se slutningens punkt 2 nedenfor for fullstendig liste med varer. Klagenemnda kan ikke se at slike varer kan være eller inneholde en høysikkerhetsmotor. Merketekstens betydning er dermed tilstrekkelig avledet og merket vil ikke oppfattes beskrivende for slike varer.
- 25 Det at HiSecEngine er akseptert sin helhet i andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og ordmerket i denne saken framstår som beskrivende og uten særpreg. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer som er oppstilt i EU-/EØS-retten og norsk rett. Den skjønsmessige

vurderingen kan falle ulikt ut i forskjellige land, og det er ikke uten videre et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Det vises i denne forbindelse Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022- 64395 Trustshop.

- 26 På denne bakgrunn blir Patentstyrets avgjørelse delvis å omgjøre. Merket i utpekningen kan ikke gis virkning i Norge for tjenestene i klasse 42 og for flere av varene i klasse 9, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum. Merket kan derimot gis virkning i Norge for de øvrige varene i klasse 9 uten hinder av registreringshindringene i varemerkeloven § 14.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen tas delvis til følge.
- 2 Internasjonal registrering nummer 1511301 kan gis virkning i Norge for varene:

Klasse 9: Sleeves for laptops; covers for tablet computers; stands adapted for tablet computers; bags adapted for laptops; computer keyboards; mouse [computer peripheral]; electronic sheet music, downloadable; downloadable graphics for mobile phones; downloadable emoticons for mobile phones; electronic pens; computer stylus; scales; bathroom scales; scales with body mass analysers; portable digital electronic scales; cases for smartphones; covers for smartphones; protective films adapted for smartphones; selfie sticks used as smartphone accessories; stands adapted for mobile phones; cabinets for loudspeakers; selfie sticks [hand-held monopods]; selfie lenses; gas testing instruments; optical lenses.

Internasjonal registrering nummer 1511301 kan ikke gis virkning i Norge for varene og tjenestene:

Klasse 9: Smartglasses; smart watches; computer hardware; computer memory devices; integrated circuit cards [smart cards]; tablet computers; flat panel displays; flexible flat panel displays for computers; laptop computers; notebook computers; computer programs, recorded; computer software applications, downloadable; black boxes [data recorders]; interactive touch screen terminals; humanoid robots with artificial intelligence; smart rings; security tokens [encryption devices]; hand-held electronic dictionaries; personal digital assistants [PDAs]; computer software platforms, recorded or downloadable; thin client computers; computer screen saver software, recorded or downloadable; computer software, recorded; wearable computers; smartphone software applications, downloadable; electronic diaries; computer operating programs, recorded; LCD large-screen displays; liquid crystal displays; video printers; computer programs, downloadable; pedometers; fingerprint scanners; facial recognition apparatus; smartphones; wearable activity trackers; transponders; network communication apparatus; modems; switchboards; transmitters of electronic signals; transmitting sets [telecommunication]; stored program control telephone switching system; radios; telecommunication apparatus in the form of jewellery; intercoms; wrist-mounted smartphones; digital photo frames; microphones; loudspeakers; portable media players; sound transmitting apparatus; camcorders; monitoring apparatus, other than for medical purposes; video monitors; audio interfaces; headphones; earphones; virtual reality headsets; car video recorders; set-top boxes; electric and electronic effects units for musical instruments; equalizers [audio apparatus]; security surveillance robots; wearable video display monitors; television apparatus; car televisions; ultra high definition televisions; liquid crystal display (LCD) televisions; cameras [photography]; thermal imaging cameras; connected bracelets [measuring instruments]; digital weather stations; biochips; infrared

detectors; air analysis apparatus; laboratory robots; teaching robots; USB cables; USB cables for cellphones; electronic key fobs being remote control apparatus; video screens; integrated circuits; electronic chips; touch screens; sensors; digital door locks; alarm central units; coded identification cards; digital signal processors; short range radios; electronic access control systems for interlocking doors.

Klasse 42: Telecommunications technology consultancy; computer programming; computer software design; updating of computer software; consultancy in the design and development of computer hardware; maintenance of computer software; recovery of computer data; conversion of data or documents from physical to electronic media; computer system design; creating and maintaining web sites for others; data conversion of computer programs and data [not physical conversion]; computer software consultancy; rental of web servers; web site design consultancy; information technology [IT] consultancy; electronic data storage; providing information on computer technology and programming via a web site; cloud computing; computer technology consultancy; computer security consultancy; developing of driver and operating system software.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Margrethe Mohr Lunde
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)