



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## KJENNELSE

---

Sak: 22/00151  
Dato: 25. mai 2023

---

Klager: International Business Machines Corporation  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter ved:

Sarah Wennberg Svendsen

har truffet følgende

## KJENNELSE

### 1 **Kort fremstilling av saken:**

- 2 Varemerket NORDCLOUD (kombinert merke), internasjonal registrering nr. 1397420 med søknadsnummer 201804851, ble ved Patentstyrets avgjørelse av 5. oktober 2022 nektet virkning i Norge for nærmere angitte varer og tjenester i klasse 9 og 42. Patentstyret besluttet at merket kunne gis virkning for tjenestene i klasse 35 og 41.
- 3 Patentstyret kom til at merket NORDCLOUD er egnet til å forveksles med internasjonal registrering nr. 1148654, ordmerket NORD, og internasjonal registrering nr. 1148685, det kombinerte merket NORD, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 4 Patentstyrets avgjørelse ble påklaget til Klagenemnda for industrielle rettigheter den 5. desember 2022 av International Business Machines Corporation, med Zacco Norway AS som fullmektig.
- 5 Etter begjæring fra klagers fullmektig ble saken stilt i bero frem til 31. mai 2023. Den 8. mai 2023 informerte klagers fullmektig om at de hindrende internasjonale registreringene nå er opphørt på grunn av manglende fornyelse.

### 6 **Klagenemnda skal uttale:**

- 7 Patentstyrets avgjørelse er rettidig påklaget, og klageavgiften er innbetalt innen fakturafristens utløp. De formelle klagevilkårene er således oppfylt.
- 8 Før saken ble tatt opp til behandling, har Klagenemnda blitt underrettet om at de hindrende varemerkeregistreringene er opphørt. Oppslag i Patentstyrets database bekrefter dette.
- 9 Bakgrunnen for at Patentstyret kom til at varemerket NORDCLOUD ikke kunne gis virkning i Norge for klasse 9 og 42, var at merket ble ansett egnet til å forveksles med de internasjonale registreringene nr. 1148685 og nr. 1148654. Siden begge de eldre registreringene nå er opphørt, vil ikke bruken av merket i utpekningen krenke en annens rett. Varemerkeloven § 16 bokstav a utgjør ikke lenger en registreringshindring i forhold til søknadsnummer 201804851. Det er derfor ikke grunnlag for å behandle saken i Klagenemnda.
- 10 Det foreligger ikke andre grunnlag for å realitetsbehandle klagen i Klagenemnda, jf. varemerkeloven § 51. Klagesaken blir derfor å heve og Patentstyrets avgjørelse å oppheve.

- 11 Avgjørelsen er truffet i medhold av bestemmelsen i Patentstyrelova § 4, første ledd fjerde punktum.

**Det avsies slik**

### **Slutning**

1. Patentstyrets vedtak oppheves, og internasjonal registrering nr. 1397420 kan gis virkning i Norge for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9, 35, 41 og 42.
2. Klagesaken heves.

Sarah Wennberg Svendsen

(sign.)