



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00102
Dato: 17. september 2020

Klager: WiseTech Global Limited
Representert ved: Pretor Advokat AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Maria Foskolos og Thomas Strand-Utne

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 27. april 2020, hvor ordmerket WISETECH GLOBAL, internasjonal registrering nr. 1377788, med søknadsnummer 201715905, ble nektet virkning for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Computer software programs including computer software for business purposes; computer software for freight forwarding, transportation brokers, customs broking and logistics including for airline carriers, ocean, river and water carriers, shippers, trucking and road haulage companies and warehouse facilities; computer software for database management, record creation, data transfer, document creation, accounting, workflow, training, testing and data sharing functions; training guides and manuals in the form of a computer program; electronic publications.

Klasse 41: Education and training including education and training in relation to logistics for freight forwarding, transportation brokers, customs broking and logistics including for airline carriers, ocean, river and water carriers, shippers, trucking and road haulage companies and warehouse facilities; education and training in the use of computer software programs; computer based training; computer and computerised training; computer training advisory services; information in relation to the foregoing services.

Klasse 42: Software as a service including software as a service for business purposes; software as a service for freight forwarding, transportation brokers, customs broking and logistics including for airline carriers, ocean, river and water carriers, shippers, trucking and road haulage companies and warehouse facilities; software as a service for database management, record creation, data transfer, document creation, accounting, workflow and data sharing functions; advisory services relating to computer software and computer systems; computer database consultancy services; design and development of computer software; installation, repair and maintenance of computer software including patching; cloud computing services; testing of computer software; support services for computer software; information in relation to the foregoing services.

3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, samt at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.

4 Klage innkom 26. juni 2020. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 10. august 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Ordmerket WISETECH GLOBAL anses for å være beskrivende for de aktuelle varene og tjenestene og merket mangler tilstrekkelig særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, jf. første ledd andre punktum.
- Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b, frafalles som nektelsesgrunn.

- Gjennomsnittsfbrukeren vil være profesjonelle næringsdrivende for enkelte av varene og tjenestene i klasse 9 og 41, og både omfatte private sluttbrukere og næringsdrivende for varer og tjenester som «electronic publications» i klasse 9, og «cloud computing services» i klasse 42.
- Merketeksten består av de engelske ordene WISETECH GLOBAL, hvor WISE kan bety «fornuftig», «lur» og «smart», TECH, en forkortelse for «technology», og GLOBAL betyr «verdensomspennende». Ordsammenstillingen vil forstås som «lur/fornuftig/smart teknologi verdensomspennende».
- De aktuelle varene og tjenestene i klasse 9, 41 og 42 kan være basert på smarte og fornuftige teknologiske løsninger. WISETECH GLOBAL angir dermed kvalitet, egenskaper og formål ved varene og tjenestene, nemlig at de er basert på smarte og fornuftige teknologiske løsninger, som tilbys globalt. Merkesammenstillingen krever ingen fortolkning, og betydningen av enkeltelementene beholdes i ordsammenstillingen og tilfører ikke merket særpreg som helhet.
- Merket er ikke egnet til å skille innehavers varer og tjenester fra andres, og oppfyller ikke garantifunksjonen.
- Det kan ikke tillegges vekt at innehaver tidligere har fått registrert det kombinerte merket WISETECH GLOBAL, under internasjonal registrering nr. 1182670.
- I motholdene som har blitt anført som registreringshindrende i saken, var elementet WISE sammenstilt med andre elementer. Dette kan ha innvirket på vurderingen av motholdenes særpreg.
- Det legges ikke vekt på at merket har blitt godkjent i EU, og i en rekke andre jurisdiksjoner.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering av varemerkets særpreg.
- WISETECH GLOBAL er registrerbart, noe som bekreftes av at klager tidligere har fått registrert WISETECH GLOBAL under internasjonal registrering nr. 1182670, med minimal figurativ utforming. Klagers tidligere registrering er derfor langt mer sammenlignbar med foreliggende ordmerke, enn det Patentstyret legger til grunn.
- WISE og TECH kan riktignok bety «smart» og «teknologi», hver for seg, men en sammenstilling av ordene har ingen beskrivende effekt. En oversettelse av merket til «smartteknologi verdensomspennende», gir ingen logisk mening. Merket innehar tilstrekkelig særpreg til å kunne skille klagers varer og tjenester fra andres.
- Den aktuelle omsetningskretsen er profesjonell, og består av aktører som Bring, DHL, Schenker og PostNord, med høy merkebevissthet. Slike kunder vil kunne skille klagers varer

og tjenester fra andres, og gjenkjenne merket som klagers velkjente og innarbeidede varemerke.

- Gjennomsnittsfbrukeren vil ikke dele opp WISETECH i to ord, så oversette merket, og så foreta en vurdering av meningsinnholdet. At norske forbrukere foretar slike vurderinger av et merke på et annet språk, til tross for å ha god forståelse av engelsk, fremstår for klager som underlig.
- Merket er godkjent til registrering i engelskspråklige jurisdiksjoner som EU, USA, New Zealand og Canada.
- På grunn av den pågående koronaepidemien, har det vært vanskelig for klager å fremkomme med ytterligere anførsler og bevis på bruk og innarbeidelse. Klager antar imidlertid at dette må være akseptabelt, sett i lys av nåværende situasjon. Klager kan likevel bekrefte at merket har vært brukt i Norge siden klager fikk sin første søknad for WiseTech GLOBAL godkjent i Norge i 2014, samt at klager kjøpte opp en av sine konkurrenter i 2019. En utskrift av dette oppkjøpet er vedlagt.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret, men har delt seg i et mindretall og et flertall.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten WISETECH GLOBAL.
- 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 varene og tjenestene i klasse 9, 41 og 42 vil både være private sluttbrukere og 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 til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25.
- 16 Den internasjonale registreringen er eksempelvis søkt for «computer software programs» i klasse 9, «education and training» i klasse 41, og «software as a service» i klasse 42.
- 17 Den norske gjennomsnittsforbrukeren, som må anses å ha gode engelskkunnskaper, vil oppfatte merket som bestående av ordene WISE og TECH, og GLOBAL. Et enstemmig utvalg er enig om at TECH vil forstås som en beskrivende forkortelse for det engelske ordet «technology», og at GLOBAL mangler særpreg, fordi ordet angir at varene og tjenestene tilbys globalt, eller at tilbyder er en verdensomspennende aktør. Utvalget er også enig om at elementet WISE vil forstås med betydningene vis og klok, men deler seg i et flertall og mindretall hva gjelder ordets betydning sett hen til varene og tjenestene og betydningen av dette for helhetsvurderingen. Førstvoterende Elisabeth Ohm, utvalgets mindretall, har kommet til at merket etter en helhetsvurdering ikke innehar det nødvendige særpreg for å kunne gis virkning i Norge. Utvalgets flertall, bestående av Maria Foskolos og Thomas Strand-Utne, har kommet til at merket som helhet innehar tilstrekkelig særpreg.
- 18 Klagenemndas mindretall mener at betydningene vis og klok kun vil forstås som synonymer til det beskrivende ordet smart. De semantiske forskjellene mellom uttrykket «vis/klok teknologi», slik WISETECH vil forstås, og det beskrivende uttrykket «smart teknologi», vil for gjennomsnittsforbrukeren derfor fremstå som ubetydelige. På denne bakgrunn finner mindretallet at WISETECH er beskrivende eksempelvis for dataprogrammer i klasse 9, og «software as a service» i klasse 42. Når merkets øvrige element, GLOBAL, ikke tilfører merket noe ytterligere særpreg, fremstår ikke sammenstillingen WISETECH GLOBAL som særpreget for varene og tjenestene.
- 19 Klagenemndas flertall anser WISE for å spille på kvaliteter og egenskaper ved de angjeldende varene og tjenestene, for eksempel at de aktuelle dataprogrammene er vise/kloke. Flertallet finner likevel at betydningen vis og klok blir mer overført når den brukes for «computer software» og tilhørende tjenester, enn for eksempel for en person. WISE evner således å skape en viss undring hos gjennomsnittsforbrukeren, når ordet sammenstilles med TECH.

På denne bakgrunn anser flertallet at WISETECH GLOBAL som helhet er suggestivt, og akkurat innehar det minimum av særpreg som kreves for å kunne gis virkning.

- 20 Flertallet finner derfor, under tvil, at gjennomsnittsforbrukeren vil kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket. Den internasjonale registreringen rammes derfor ikke av varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, eller § 14 første ledd andre punktum.
- 21 Avslutningsvis skal utvalget knytte noen kommentarer til klagers anførsel om at den pågående pandemien har vanskeliggjort det å fremskaffe bevis på bruk og innarbeidelse. Etter bestemmelsene om bruk og innarbeidelse i varemerkeloven kan et varemerke uten iboende særpreg, eller med lav grad av særpreg, opparbeide seg et registreringsvern, som et resultat av «virkninger av bruk» i den aktuelle omsetningskretsen. Slike «virkninger» må dokumenteres på bakgrunn av konkrete og objektive bevis, og kan ikke baseres på antakelser og sannsynligheter. Et slikt krav til dokumentasjon, kan etter Klagenemndas syn, heller ikke fravikes i nåværende situasjon med pandemi. Selv om denne har medført endrede arbeidsformer for veldig mange, har det også i denne perioden vært mulig å innhente og distribuere relevant dokumentasjon via elektronisk kommunikasjon og ordinær postgang.
- 22 På denne bakgrunn blir Patentstyrets avgjørelse å omgjøre, slik at ordmerket WISETECH GLOBAL kan gis virkning i Norge uhindret av nektelsesgrunnlagene i varemerkeloven § 14.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1377788, med søknadsnummer 201715905, ordmerket WISETECH GLOBAL, gis virkning i Norge for varene og tjenestene i klasse 9, 41 og 42.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Maria Foskolos
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)