



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00088
Dato: 9.november 2023

Klager: Accenture Global Solutions Limited
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen, Amund Grimstad og Torger Kielland

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 7. mai 2023, hvor ordmerket LET THERE BE CHANGE, med søknadsnummer 202015179, ble nektet registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Dataprogramvare, nemlig frakt- og logistikkprogramvare for optimering av fraktkapasitet og kundeservice; dataprogramvare, nemlig programvare for helse- og offentlige tjenester for databasestyling og overholdelse av regelverk fastsatt av myndighetene; dataprogramvare, nemlig programvare for humankapitalforvaltning for datalagring og dataorganisering; dataprogramvare, nemlig programvare for integrert salg for håndtering av salgsfremmende tiltak, detaljsalg, butikklevering og kundeservice; dataprogramvare, nemlig digital videoprogramvare for distribusjon av video; dataprogramvare, nemlig livs- og livrenteforsikringsprogramvare for produktutvikling, nyetablering og tegnings- og poliseforvaltning, inkludert krav og utbetalinger; dataprogramvare, nemlig programvare for pantelånning for lånopptakelse; dataprogramvare, nemlig programvare for skade- og ulykkesforsikring for forvaltning av forsikringspoliser, forsikringskrav og forsikringsfakturering; dataprogramvare, nemlig datamigreringsprogramvare innen fusjoner og forretningsprosess-outsourcingsaktiviteter; dataprogramvare, nemlig forretningsanalyse og databasestyling innen sosiale medier, markedsføring, salgsarbeid, kundeservice, nettstedytelse, søkemotoroptimalisering, finanstjenester, kommunikasjon, mobil teknologi, forbruksvarer, detaljhandel, lojalitetsprogrammer, produksjon og forsikring.

Klasse 35: Forretningsprosessledelse og bedriftsrådgivningstjenester; rådgivningstjenester innen bedriftsmarkedsføring; forretningsoutsourcingstjenester; prosjektledelsestjenester i forbindelse med bedriftsledelse; utføring av bedriftsundersøkelser og kartlegginger; bedriftsrådgivningstjenester innen forretningsinnovasjon, bedriftsledelse, forretningsprosessledelse og -transformering, bedriftsoperasjon og salg; bedriftsrådgivningstjenester innen organisasjonsendring, innkjøp, forsyningskjede og inventar, personal, kundesentrert transformasjonsplanlegging, internasjonale utviklingsstrategier som skaper samarbeid med offentlig og privat sektor, evner til virksomhetsprestationsstyring (Enterprise Performance Management), virksomhetsrisikostyring, bedriftsutvikling med fokus på verdi og utførelse, bedriftsfusjoner og -overtakelser, og økonomisk, miljørettet og sosialt bærekraftig bedriftspraksis; bedriftsrådgivningstjenester innen kundeservice, kundepleie, markedsføring, innholdsstyring, e-handel, sosiale medier, kjennetegnsadministrasjon, distribusjon, lojalitetsprogrammer, detaljhandel, mote, media, underholdning, ikke-profit, bankvesen, finans, helsevesen, helseadministrasjon, salgsarbeid og distribusjon; bedriftsledelsesrådgivning og forretningsoutsourcingstjenester for kunder som operer innen bilindustri, industri, infrastruktur, reiser, bankvesen, kapitalmarkeder, kjemikalier, kommunikasjon, forbruksvarer, elektronikk, teknologi, energi, finanstjenester, helse, forsikring, livsvitenskap, media og underholdning, ressurser, gruvedrift, offentlige tjenester og statlig virke, og forsyningsvirksomhet; evaluering og vurdering av virksomheter, nemlig kostprisanalyse.

Klasse 36: Finansrådgivningstjenester, nemlig finansplanlegging, budsjettering, utarbeidelse av prognoser og rapportering, og bedriftskostnadsreduksjon; finansrådgivningstjenester for kunder som operer innen bilindustri, industri, infrastruktur, reiser, bankvesen,

kapitalmarkeder, kjemikalier, kommunikasjon, forbruksvarer, elektronikk, teknologi, energi, finanstjenester, helse, forsikring, livsvitenskap, media og underholdning, ressurser, gruvedrift, offentlige tjenester og statlig virke, og forsyningsvirksomhet.

- Klasse 37: Installering, vedlikehold og reparasjonstjenester innen datamaskinwaresystemer, datamaskinvarerettverk og datamaskinvare.
- Klasse 41: Tilveiebringelse av opplæring, inkludert avholdning av kurs, seminarer, arbeidsgrupper og leksjoner innen dataprogramvareutvikling og -bruk, forretningsvirksomhet og forretningsaktiviteter og for distribuering av relatert undervisningsmateriale.
- Klasse 42: Informasjonsteknologirådgivning, forsknings- og informasjonstjenester innen IT-tjenester, IT-infrastruktur, IT-sikkerhet, dataanalyse, nettskytjenester, offentlige og private nettskyløsninger, nettskysikkerhet, lagring av informasjon og data, datasenterarkitektur, datahåndtering, lagring av informasjon og data og datanettverk, analysearbeid, nettstedutvikling, mobilapplikasjonsutvikling, programvareutvikling; informasjonsteknologirådgivning, forsknings- og informasjonstjenester innen programvareapplikasjoner, dataprogramvare og datamaskinsystemstrategi, datamaskinsystemer, design av datamaskinsystemer, søkemotoroptimalisering, digital strategi, datamaskiner, datamaskin- og nettverkssikkerhet, virksomhetsarkitektur for å samkjøre forretningsprosesser og -strategier med de riktige teknologiløsninger og dataprogramvare med åpen kildekode; informasjonsteknologirådgivning, forsknings- og informasjonstjenester innen arbeidsplasstransformering, nemlig standardisering av medarbeiderutstyr, oppgradering og migrering til nye systemer og programvare, og adoptering og implementering av ny teknologi, programvare og utstyr; utarbeidelse og utvikling av ikke-nedlastbar programvare for sosiale medier, markedsføring, salgsarbeid, kundeservice, nettstedytelse, søkemotoroptimalisering, finanstjenester, kommunikasjon, mobil teknologi, forbruksvarer, detaljhandel, lojalitetsprogrammer, produksjon og forsikring; tekniske støttetjenester i form av feilsøking i form av diagnostisering av datamaskinvare- og programvareproblemer inkludert støttetjenester for drift og vedlikehold av dataprogramvare og datamaskinsystemer; plattform som en tjeneste (PaaS) med dataprogramvareplattformer for forretningsanalyse og databasestyling innen e-handel og levering av digitale medier; tilveiebringelse av nettskybasert, ikke-nedlastbar programvare for bruk i forretningsanalyse og databasestyling innen sosiale medier, markedsføring, salgsarbeid, kundeservice, nettstedytelse, søkemotoroptimalisering, finanstjenester, kommunikasjon, mobil teknologi, forbruksvarer, detaljhandel, lojalitetsprogrammer, produksjon og forsikring; tekniske støttetjenester, nemlig feilsøking i form av diagnostisering av datamaskin- og programvareproblemer relatert til datamaskinsikkerhet, maskinvare og programvare innen IT-tjenester, IT-infrastruktur, IT-sikkerhet, dataanalyse, nettskytjenester, offentlige og private nettskyløsninger, nettskysikkerhet, lagring av informasjon og data, datasenterarkitektur, datahåndtering, lagring av informasjon og data; utarbeidelse og utvikling av IT-infrastrukturer, sikkerhetssystemer for nettskymiljøer og datanettverk; tilveiebringe virtuelle datamaskinsystemer og virtuelle datamaskinmiljøer gjennom nettskytjenester; tjenester for datamaskinsystemintegrasjon; applikasjonsbehandlingstjenester, nemlig vedlikehold, teknisk støtte i form av vedlikehold, teknisk støtte i form av feilsøking, utarbeidelse, forbedring, oppgradering og utvikling av applikasjoner for andre; egendefinert utarbeidelse, testing, utvikling og implementering av applikasjoner, dataprogramvare og datamaskinsystemer; datatjenester, nemlig utarbeidelse og utvikling av databasearkitekturer og datamaskinapplikasjonsarkitektur; tilveiebringelse av implementering, teknisk rådgivning, vedlikehold og håndteringstjenester i forhold til tredje parters dataprogramvare, programvareapplikasjoner, programvareplattformer og mellomvare for andre; tilveiebringelse av nettskybasert, ikke-nedlastbar programvare for frakt og logistikk for bruk i optimering av fraktkapasitet og kundeservice; tilveiebringelse av

nettskybasert, ikke-nedlastbar programvare for helse- og offentlige tjenester for bruk i databasestyring og overholdelse av regelverk fastsatt av myndighetene; tilveiebringelse av nettskybasert, ikke-nedlastbar programvare for humankapitalforvaltning for bruk i datalagring og dataorganisering; tilveiebringelse av nettskybasert, ikke-nedlastbar programvare for integrert salg for bruk i håndtering av salgsfremmende tiltak, detaljsalg, butikklevering og kundeservice; tilveiebringelse av nettskybasert, ikke-nedlastbar programvare for digital video for bruk i distribusjon av video; tilveiebringelse av nettskybasert, ikke-nedlastbar programvare for livs- og livrenteforsikring for bruk i produktutvikling, nyetablering og tegnings- og poliseforvaltning, inkludert krav og utbetalinger; tilveiebringelse av nettskybasert, ikke-nedlastbar programvare for pantelåning for bruk i lånopptakelse; tilveiebringelse av nettskybasert, ikke-nedlastbar programvare for skade- og ulykkesforsikring for bruk i forvaltning av forsikringspoliser, forsikringskrav og forsikringsfakturerings; tilveiebringelse av nettskybasert, ikke-nedlastbar programvare for datamigrering innen fusjoner og forretningsprosess-outsourcingsaktiviteter; implementeringstjenester innen datamaskinwaresystemer, datamaskinvarenettverk og datamaskinvare.

3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd.

4 Klage innkom 7. juli 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 25. juli 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Merket mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene og tjenestene.
- LET THERE BE CHANGE vil oppfattes som «la det bli forandring», «la forandringen komme», mv. Når LET THERE BE CHANGE brukes for de aktuelle varene og tjenestene, vil teksten kun oppfattes som et salgsfremmende og rosende utsagn om at søkers varer og tjenester kan bidra til forandring, eller er av slik kvalitet eller av et slikt innhold, at man tydelig vil se og merke endringene; i positiv forstand.
- Merket kan også oppfattes som et generelt miljøutsagn, eller som et rosende og salgsfremmende utsagn i en økonomisk sammenheng.
- Det at merket kan sies å spille på uttrykket «let there be light» fra Bibelen, tilfører ikke særpreg. Merketeksten har et klart og forståelig budskap som ikke utløser en tankeprosess hos gjennomsnittsforbrukeren.
- Avgjørelsene som klager viser til fra Klagenemnda og Borgarting lagmannsrett kan ikke få avgjørende betydning. LET THERE BE CHANGE formidler et mer direkte, lettforståelig og utpreget rosende og salgsfremmende betydningsinnhold enn merkene i de nevnte sakene.
- Det er relevant, men ikke avgjørende, at merket er funnet særpreget i andre jurisdiksjoner.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merket har særpreg for de aktuelle varene og tjenestene.
- LET THERE BE CHANGE vil ikke bare oppfattes som et salgsfremmende og rosende utsagn. Innledningen LET THERE BE fremstår som uvanlig. Gjennomsnittsforbrukeren vil trekkes inn i bibelske rammer på grunn av den klare likheten med den bibelske setningen «let there be light». Flertallet av norske forbrukere vil forbinde uttrykket med da Gud, ifølge kristen tro, skapte himmelen og jorden. Selv for dem som muligens ikke skulle være i stand til umiddelbart å koble uttrykket til denne hendelsen, må det like fullt antas at uttrykket er kjent som ord fra Gud i en eller annen sammenheng.
- Om man skulle se bort fra de bibelske sidene, vil uttrykket uansett skape nysgjerrighet. Uttrykket likner en trylleformel og har indirekte og åpen utforming. Merket fremstår som originalt og uten noen spesielle angivelser mot varene og tjenestene. LET THERE BE CHANGE gir ikke informasjon eller hint om hva, hvordan, når, hvem osv. endringen skulle knytte seg til, og uttrykket sier heller ikke noe om hva slags endring det er snakk om. Dette vil sette i gang en kognitiv prosess hos forbrukere.
- Nesten alle søketreff for merketeksten på Googles søkemotor knytter seg til klager. Det at merket synes brukt utelukkende av klager underbygger at merket representerer noe originalt og nytt i markedet.
- Borgarting lagmannsretts avgjørelse i LB-2019-54145 NEVER STOP EXPLORING har overføringsverdi til saken. Klager viser også til Klagenemndas avgjørelser i VM 20/00014 POWER FOR A BETTER WORLD og VM 19/00136 CREATE A BETTER TOMORROW, TONIGHT, VM 20/00069 LET'S WRITE THE FUTURE og VM 20/00023 BECAUSE IT'S YOU.
- Merket har blitt akseptert som særpreget av EUIPO og mange andre varemerkemyndigheter rundt om i verden.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Saken gjelder spørsmålet om ordmerket LET THERE BE CHANGE oppfyller registreringsvilkårene i varemerkeloven.
- 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 eller tjenestene, 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 og tjenestene vil være en profesjonell næringsdrivende. For eksempel vil «dataprogramvare, nemlig frakt- og logistikkprogramvare for optimering av fraktkapasitet og kundeservice» i klasse 9 og «forretningsledelse og bedriftsrådgivningstjenester» i klasse 35 i hovedsak markedsføres til bedrifter. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Spørsmålet i saken er om LET THERE BE CHANGE har særpreg for de aktuelle varene og tjenestene etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 16 For å ha særpreg, må merket være «egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres», jf. varemerkeloven § 2 første ledd. I dette ligger det at merket «må ha evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av en slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen», jf. HR-2021-2480-A STORTORVETS GJÆSTGIVERI avsnitt 34.
- 17 Merket i saken er egnet til å oppfattes som et utsagn eller et slagord. Det oppstilles ikke et strengere krav til slagord enn for andre typer varemerker, jf. for eksempel C-398/08 P Vorsprung Durch Technik avsnitt 36 og C-311/11 P Wir Machen Das Besondere Einfach avsnitt 25. Den konkrete vurderingen av om et slikt merke er registrerbart kan likevel bli annerledes enn for tradisjonelle ordmerker, fordi gjennomsnittsforbrukeren ikke har for vane å utlede varer og tjenesters kommersielle opprinnelse fra slagord, jf. C-64/02 Das Prinzip Der Bequemlichkeit avsnitt 35. I norsk og europeisk praksis har rosende og/eller salgsfremmende utsagn i mange tilfeller blitt ansett for å mangle særpreg. Slike merker kan imidlertid ha særpreg som kjennetegn dersom de i tillegg vil oppfattes som å angi varenes kommersielle opprinnelse, jf. C-398/08 P Vorsprung Durch Technik avsnitt 45,

som følges opp i T-305/16 LOVE TO LOUNGE avsnitt 89, og Borgarting lagmannsretts dom i LB-2019-54145 NEVER STOP EXPLORING.

- 18 I vurderingen av om et slagord har særpreg vil det være av betydning å se hen til blant annet graden av originalitet og om det er nødvendig med en nærmere fortolkning for å oppfatte betydningsinnholdet, jf. C-398/08 P Vorsprung Durch Technik avsnitt 57.
- 19 Klagenemnda har kommet til at merket mangler særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 20 Etter Klagenemndas oppfatning vil den norske gjennomsnittsforbrukeren, som har gode engelskkunnskaper, oppfatte LET THERE BE CHANGE i betydningen «la det bli forandring» eller «la det bli endring». Når merket brukes for de aktuelle varene og tjenestene, vil det kun oppfattes som et rosende og salgsfremmende utsagn om at tilbyderens varer og tjenester kan bidra til positive forandringer eller endringer i kjøperens virksomhet. Klagenemnda bemerker at merket blant annet er søkt for rådgivningstjenester som typisk kan kjøpes inn med henblikk på å endre en virksomhet til det bedre, for eksempel «bedriftsrådgivningstjenester innen forretningsinnovasjon [...]» og «bedriftsrådgivningstjenester innen organisasjonsendingsledelse [...]» i klasse 35. Også de aktuelle varene kan typisk kjøpes inn for å skape positive forandringer i en virksomhet, for eksempel gjelder det «dataprogramvare, nemlig frakt- og logistikkprogramvare for optimering av fraktkapasitet og kundeservice» og «dataprogramvare, nemlig programvare for integrert salg for håndtering av salgsfremmende tiltak» i klasse 9.
- 21 Klager anfører at merket er uvanlig og originalt fordi det spiller på det bibelske uttrykket «let there be light» (på norsk: «la det bli lys»). Etter Klagenemndas syn kan dette ikke tilføre det minimum av særpreg som kreves. Når LET THERE BE CHANGE brukes for de aktuelle varene og tjenestene, formidler merketeksten et positivt og lettfattelig budskap som gjennomsnittsforbrukeren uten videre vil oppfatte, og som ikke krever noen fortolkningsinnsats. Det fremstår mest sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren kun vil oppfatte LET THERE BE CHANGE som et generelt reklameutsagn. Gitt at gjennomsnittsforbrukeren oppfatter at merket spiller på det bibelske uttrykket «let there be light» kan Klagenemnda ikke se at den bibelske referansen er original eller fantasifull, eller at den gir en gjenkjennelseeffekt som gjør at merket vil feste seg i erindringen til gjennomsnittsforbrukeren.
- 22 Klager anfører at merket ikke gir informasjon om hva eller hvem endringen knytter seg til, eller hva slags endring det er snakk om. Det at merketeksten ikke gir konkret informasjon om de aktuelle varene og tjenestene, er det ikke i seg selv nok til å tilføre merket særpreg, se til dette EU-rettsens avgjørelse T-555/18 See More. Reach More. Treat More. avsnitt 29 med videre henvisninger. Etter Klagenemndas oppfatning vil merketeksten først og fremst oppfattes som et generelt reklameutsagn som kan brukes for å referere til varer og tjenester av ulikt kommersielt opphav, og som ikke er egnet til å utpeke én bestemt kommersiell tilbyder, jf. T-186/07 DREAM IT, DO IT! avsnitt 37.

- 23 Klagenemnda er etter en konkret helhetsvurdering kommet til at den norske gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Merket oppfyller dermed ikke garantifunksjonen, men mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 24 Klager har vist til Borgarting lagmannsretts dom i LB-2019-54145 NEVER STOP EXPLORING og fire avgjørelser fra Klagenemnda som gjaldt slagord. Avgjørelsene klager viser til er relevante ved at de gir veiledning om særpregsnormen, men de konkrete utfallene i disse sakene kan ikke tillegges avgjørende vekt for utfallet i foreliggende sak.
- 25 Det at LET THERE BE CHANGE er tillatt registrert i EU og andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan heller ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og har kommet til at merket ikke vil oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse, jf. vurderingen ovenfor. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer for flerordsmerker som er oppstilt i rettspraksis fra EU 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. Vi viser i denne forbindelse til Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop. Etter dette anser Klagenemnda rettstilstanden for å være slik at selv om det rettslige og faktiske grunnlaget for registreringsavgjørelsene i det alt vesentlige skulle være likt, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.
- 26 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket kan ikke registreres for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9, 35, 36, 37, 41 og 42, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)