



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00045
Dato: 9. september 2022

Klager: Apple Inc.
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen, Torger Kielland og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 21. januar 2022, hvor ordmerket SWIFT, søknadsnummer 201411981, ble nektet registrering for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Software; software for applikasjonsutvikling; datasoftware brukt til utvikling av andre softwareapplikasjoner; ingen av de ovennevnte relatert til finansiell kommunikasjon eller fasilitering av finansielle transaksjoner.

Klasse 42: Dataprogrammering; design og utvikling av datahardware og -software; konsultasjonstjenester vedrørende datahardware og -software; support- og konsultasjonstjenester for utvikling av datasystemer, databaser og applikasjoner; online tilveiebringelse av informasjon om datahardware eller -software; ingen av de ovennevnte relatert til finansiell kommunikasjon eller fasilitering av finansielle transaksjoner.

- 2 Varemerket ble nektet registrering fordi det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd.
- 3 Klage innkom 18. mars 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt Klagenemnda for videre behandling den 29. mars 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

4 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Varene og tjenestene omfatter flere vide, datarelaterte angivelser som kan rette seg både mot alminnelige sluttforbrukere, og profesjonelle aktører. Enkelte av varene og tjenestene knytter seg til programmering og applikasjonsutvikling, og omsetningskretsen for slike varer og tjenester vil nok i større grad rette seg mot profesjonelle, slik at oppmerksomhetsnivået følgelig er noe høyere for slike varer og tjenester.
- Det er likevel ikke slik at en omsetningskrets med høyt oppmerksomhetsnivå lettere oppfatter ikke-distinktive merker som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Patentstyret viser blant annet til EU-domstolens avgjørelse i sak C-311/11 P, *Wir Machen Das Besondere Einfach*, premiss 48, og Klagenemndas avgjørelse i sak VM 15/074, *Well Cutter*, avsnitt 21. At enkelte varer og tjenester eventuelt retter seg mot en omsetningskrets med noe høyere oppmerksomhetsnivå, får dermed ikke avgjørende betydning i saken.
- Ordet SWIFT har flere betydninger, og er blant annet et adjektiv som betyr «raskt, hurtig, kvikt» og brukes for å angi at noe skjer raskt, eller at noe utføres hurtig.

- Varene i klasse 9 omfatter ulike typer software. Software er programmer, prosedyrer og rutiner som forteller hardware hvilke prosesser og oppgaver som skal utføres. Det at slike prosesser utføres raskt, hurtig, umiddelbart og uten forsinkelser, anses å være sentrale egenskaper og kvaliteter ved slike varer. Når merket SWIFT brukes på de aktuelle varene vil det kun oppfattes som en beskrivende angivelse av varenes egenskaper og kvalitet, nemlig at dette er rask og hurtig programvare som utfører prosesser uten forsinkelse.
- For tjenestene vil merket på tilsvarende måte oppfattes som en angivelse av at de ulike typene hardware og software som tjenestene knytter seg til er raske og hurtige, eller som en generell angivelse av at de aktuelle tjenestene leveres raskt og effektivt.
- Merket består av et alminnelig engelsk ord som den norske gjennomsnittsforsbrukeren enkelt vil oppfatte. Merketekstens betydningsinnhold er egnet til å angi sentrale egenskaper og kvaliteter, og det anses å foreligge en klar og spesifikk forbindelse mellom merkets betydningsinnhold og de aktuelle varene og tjenestene. Basert på dette mener Patentstyret at merket som helhet er beskrivende jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- Til anførselen om at SWIFT også har en rekke andre betydninger vil Patentstyret bemerke at EU-domstolen i C-191/01 P, *Doublemint*, har slått fast at et merke anses som beskrivende så lenge én mulig betydning av ordet direkte og umiddelbart kan oppfattes slik. Det at SWIFT også kan ha andre betydninger er derfor ikke avgjørende.
- På bakgrunn av det beskrivende betydningsinnholdet, vil merket kun bli oppfattet som informasjon, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse som kan skille søkers varer og tjenester fra andres, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Søker har henvist til eldre registreringer som inneholder tekstelementet SWIFT. Patentstyret har sett hen til de eldre registreringene, men ikke funnet grunn til å tillegge disse avgjørende vekt.
- Patentstyret skal ved registrerbarhetsvurderingen utøve et løvbundet skjønn. Det er den generelle distinktivitetsnorm som kan utledes av bl.a. rettspraksis, som må legges til grunn som retningsgivende for avgjørelsen, og ikke det konkrete skjønn som tidligere har vært utøvd i tidligere saker. Foruten registrering nummer 310382, er de øvrige registreringene fullmektigen viser til forholdsvis gamle. Varemerkeretten er et dynamisk rettsområde, og det er ikke noe automatikk i at merker som er registrert forholdsvis langt tilbake i tid vil få en identisk vurdering i dag. Registreringene gjelder i det alt vesentlige andre varer og tjenester enn i foreliggende sak. Patentstyret bemerker at hensynet til å oppnå et juridisk riktig resultat veier tyngre enn hensynet til likebehandling jf. EU-rettens avgjørelser T-106/00, *Streamserve*, premiss 67 og T-230/05, *Golf USA*, premiss 60.
- Det at søkers merke er vurdert særpreget i andre jurisdiksjoner, har vært et relevant moment i Patentstyrets helhetsvurdering. Slike registreringsavgjørelser er likevel å anse som konkrete forvaltningsavgjørelser i enkeltsaker og er ikke bindende for Patentstyret. Se til dette Høyesteretts avgjørelse i HR-2016-2239-A, *Route 66*, avsnitt 52, og EU-domstolens

avgjørelse C-218/01, *Henkel*, avsnitt 62. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne er merket beskrivende og uten særpreg.

5 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

6 Klager er uenig i Patentstyrets vurdering og resultat.

- SWIFT henvender seg kun til utviklere av dataprogramvarer, og omsetningskretsen må regnes som spesielt kyndig i dette tilfellet. Swift er et objekt-funksjonelt programmeringsspråk for utvikling av programmer til Apples operativsystem iOS og OS X. Det er altså kun de med spesiell teknisk interesse og kyndighet som vil være omsetningskretsen for dette produktet.
- Et *minimum av distinktiv karakter* er tilstrekkelig til å si at merket har det nødvendige særpreg. Det vises i denne sammenheng blant annet til EU-rettens sak T-460/05 Bang Olufsen v OHIM (premiss 45). Den lave terskelen for iboende særpreg ble også bekreftet i lagmannsrettens dom av 1. juni 2015 (Tretorn Aktiebolag).
- SWIFT kan ha flere betydninger, herunder firfisle, garnvinde, haspel, gangspill og hurtig. Klager bestrider at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte SWIFT som en angivelse av varene og tjenestenes egenskaper uten en viss grad av fortolkning.
- Det klare utgangspunktet i norsk varemerkepraksis er at verdensspråkene engelsk, tysk, og fransk i noen grad sidestilles med norsk fordi den norske omsetningskretsen forutsettes å kjenne disse språkene forholdsvis godt. Klagers oppfatning er at dette ikke gjelder for mindre brukte termer og ord, slik som SWIFT. SWIFT er ikke et vanlig ord å benytte ved beskrivelsen av at et programvareutviklingsverktøy er hurtig eller raskt.
- Ordet SWIFT har heller ikke en direkte ekvivalens i det norske språket. Taler man om hurtighet eller noe raskt, benyttes gjerne «rapid», «quick», «prompt» eller «fast». SWIFT har etymologisk sammenheng med ordet «sweep», og har en flertydighet som ikke lar seg oversette direkte. SWIFT brukes ofte om flygende eller frittstående objekter som kan manøvrere med letthet, likefullt som med hurtighet. Å oversette SWIFT til «hurtig» blir derfor ikke presist. Ordets betydning peker på noe lett, fyndig og gjerne elegant, mer enn noe som bare går hurtig. Ordets tvetydige betydningsinnhold taler i seg selv for at merket innehar en tilstrekkelig grad av særpreg.
- Klager mener også at omsetningskretsen like gjerne vil kunne oppfatte ordet SWIFT som et onomatopoetikon, som SVOSJ eller VIPPS, som begge er eksempler på registrerte ordmerker.

- Like tilfeller skal behandles likt i den grad ikke relevante hensyn begrunner forskjellsbehandling. I denne sammenheng viser klager til en rekke tidligere registreringer hvor Patentstyret har akseptert varemerket SWIFT som tilstrekkelig særpreget.
- Patentstyret fremholder av sakene ikke er parallelle «da de gjelder for helt andre varer og tjenester enn det søker ønsker sitt merke registrert for». Klager kan ikke se at det skal ha noen betydning at merkene er registrert for andre varer og tjenester, all den tid SWIFT sies å angi i) at tjenestene som tilbys skjer på en rask eller kjapp måte ii) at noe skjer «fort», «raskt» eller «hurtig» må anses å være en klar fordelaktig egenskap iii) at varene bidrar til en raskere håndtering. Dette er helt generelle egenskaper som ikke utelukkende kan knyttes til varene og tjenestene i vår sak.
- Det søkte merket er vurdert og funnet tilstrekkelig særpreget i 80 jurisdiksjoner verden over – herunder EU, Sveits, Island og Liechtenstein.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

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

10 Gjennomsnittsfbrukeren for de aktuelle varene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. De fleste varer og tjenester henvender seg til utviklere av dataprogramvarer og andre fagpersoner med teknisk kompetanse. Varefortegnelsen inneholder imidlertid også generelle angivelser som «software» i klasse 9. Derfor vil omsetningskretsen også bestå av alminnelige sluttbrukere. Gjennomsnittsfbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.

11 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 består av en angivelse som 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.

12 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (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.

13 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, blant annet 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 og C-299/99 Philips/Remington.

- 14 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.
- 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 og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25.
- 16 Klagenemnda legger til grunn at SWIFT blant annet kan bety «raskt, hurtig, kvikk». Klagenemnda er imidlertid enig med klager i at adjektivet SWIFT ikke har noen klar ekvivalens i det norske språket, og at ordet gir assosiasjoner til noe lett og elegant.
- 17 Klagenemnda har kommet til at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merketeksten som et positivt klingende ord som ikke utelukkende er direkte beskrivende for de aktuelle varene i klasse 9 og tjenestene i klasse 42. Selv om den norske gjennomsnittsforbrukeren anses å ha gode engelskkunnskaper, kan det være språklige nyanser som er vanskelig å oppfatte og som gir et vagt betydningsinnhold. Ordet SWIFT gir positive assosiasjoner uten å ha et tilstrekkelig klart betydningsinnhold for den norske omsetningskretsen.
- 18 Det foreligger ikke en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merket SWIFT og varene og tjenestene i klasse 9 og 42. Klagenemnda har under tvil, og etter en konkret vurdering, kommet til at SWIFT er suggestivt og egnet til å skille klagers varer og tjenester fra andres. Ordet SWIFT anses å ha det minimum av særpreg som skal til for å utpeke kommersiell opprinnelse. Klagenemnda bemerker at dette kjennetegnet anses å ligge i det nedre sjikt for registrerbarhet.
- 19 Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser til HR-2001-1049 GOD MORGON, hvor førstvoterende slutter seg til en uttalelse fra Patentstyrets Annen avdeling i sak 6922 NO MORE TANGLES, om at det «ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker», og at det ikke er «noe påfallende i at den skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle ulikt ut i de forskjellige land». Tilsvarende syn fremkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01 Henkel, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 20 Likevel vil registreringer av det aktuelle merket i andre jurisdiksjoner tillegges noe større vekt i saker hvor Klagenemnda har vært i tvil om merkets særpreg. Ordmerket SWIFT er funnet tilstrekkelig særpreget i 80 jurisdiksjoner, herunder i land som det er naturlig for Norge å sammenlikne seg med.

21 På denne bakgrunn har Klagenemnda kommet til at merket SWIFT oppfyller registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 første og andre ledd, og at Patentstyrets avgjørelse omgjøres.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Ordmerket SWIFT, søknadsnummer 201411981, registreres for varene og tjenestene i klasse 9 og 42.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)