



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 24/00095  
Dato: 6.januar 2025

---

Klager: Honor Device Co., Ltd.  
Representert ved: Advokatfirmaet GjessingReimers AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Martin Berggreen Rove og Katrine Malmer-Høvik

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 13. september 2024 hvor følgende kombinerte merke med internasjonal registrering nummer 1627735, og norsk søknadsnummer 202116021, ble nektet virkning i Norge for disse varene og tjenestene:



Klasse 9: Computer programs, recorded; computer software applications, downloadable; central processing units for processing information, data, sound or images; computer memory devices; e-mail security software; security tokens [encryption devices]; computer software for authorizing access to database; computer hardware; computer software for document management; network communication equipment; human face recognition devices; security surveillance robots; chips [integrated circuits]; headsets; camcorders; tablet computers; notebook computers; wearable computers; smartphones; television apparatus.

Klasse 42: Technological research; product safety testing services; data security consultancy; design and development of electronic data security systems; maintenance of computer software relating to computer security and prevention of computer risks; updating of computer software relating to computer security and prevention of computer risks; computer programming; conversion of computer programs and data, other than physical conversion; developing of driver and operating system software; electronic data storage; writing of data processing programs; rental of web servers; cloud computing; off-site data backup; advisory services in the field of product development and quality improvement of software; user authentication services using single sign-on technology for online software applications; software as a service [SaaS]; development of data processing programs by order of third parties; repair of damaged computer programs; design, duplication or maintenance of computer programmes.

- 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 17. oktober 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 31. oktober 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

## **5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:**

- Merket beskriver egenskaper ved varene i klasse 9 og tjenestene i klasse 42, merket mangler også varmerkerettslig særpreg.
- Figuren viser omrisset av en enkel hengelås bestående av låsehuset og låsebøylen. Hengelåser er svært vanlig som symbol for datasikkerhet. For eksempel vil et hengellåssymbol i søkefeltet på en nettleser indikere sikker deling av informasjon.
- Bokstaven «i» er plassert på låsehuset. Denne bokstaven er en vanlig forkortelse for «informasjon» og «internett».
- Varene i klasse 9 gjelder programvare som kan sørge for sikker datatilgang, eller varer som datamaskiner og smarttelefoner hvor datasikkerhet står sentralt. Informasjonssikkerhet og datasikkerhet er begreper som brukes om hverandre og beskriver det samme, nemlig å sikre at informasjon og informasjonssystemer opprettholder konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Klasse 42 gjelder rådgivning, utvikling og vedlikehold av programmer og systemer som kan være knyttet til datasikkerhet, datalagringstjenester og tjenester innen sikkerhetsoppdatering av programvare.
- Når merket benyttes for slike varer og tjenester vil gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte helheten som et beskrivende informasjonssymbol for informasjonssikkerhet eller internettsikkerhet. Merket angir at varene og tjenestene bidrar til å sikre informasjon, sørge for sikker datatilgang eller at varene og tjenestene har slik sikkerhet. Merket vil kun bli oppfattet som et rent symbol for data- og informasjonssikkerhet.
- De tidligere registrerte merkene i Patentstyrets register anses ikke å være sammenlignbare med inneværende merke. Vurderingen må basere seg på hvordan det konkrete merket relaterer seg til de aktuelle varene og tjenestene.
- Det legges heller ikke avgjørende vekt på at merket er akseptert i flere andre jurisdiksjoner.

## **6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Merket er ikke i strid med varemerkeloven § 14. Klagenemnda anmodes om å gi den internasjonale registreringen virkning i Norge for alle varene og tjenestene i klasse 9 og 42.

- Merket vil ikke umiddelbart oppfattes som en stilisert hengelås, men heller som en geometrisk heksagon-form i to deler, med en «i» i nedre del. Hengelås-ikoner er vanligvis ikke utformet slik. Dette bekreftes av et vedlagt Google-søk på «padlock-icon». Merket vil heller ikke oppfattes som et symbol for datasikkerhet. Slike symboler er normalt plassert i, eller har utforming som, et skjold. Dette bekreftes av et vedlagt Google-søk på «privacy icon».
- Den figurative utformingen har et spesielt utseende som er unikt for klager. Det framstår ikke som et standardmerke eller informasjonssymbol, og ingenting tilsier at det ikke er egnet til å skille klagers varer og tjenester fra andre tilbydere.
- Elementet «i», plassert i heksagonen, gjør merket ytterligere distinkt. Denne bokstaven vil ikke umiddelbart oppfattes som «informasjon» eller «internett», slik Patentstyret hevder. Plasseringen av bokstaven i heksagonfiguren er derimot uvanlig og overraskende, og egnet til å skape undring.
- Patentstyrets konklusjon baserer seg på at gjennomsnittsforbrukeren må utføre et tankesprang for å komme fram til det påstått beskrivende meningsinnholdet. Det foreligger ingen direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og varene eller tjenestene.
- Patentstyrets egen registreringspraksis bekrefter at en for streng terskel ble lagt til grunn. Det vises til en lang rekke sammenlignbare registrerte merker bestående av geometriske former, samt sammenlignbare merker av bokstaven «i».
- Merket er godkjent i en lang rekke jurisdiksjoner, herunder Australia, Japan, EU og Storbritannia. Den internasjonale registreringen er utpekt i 49 jurisdiksjoner, og den er gitt virkning i alle disse, utenom i Norge. Det har formodningen mot seg at merket er beskrivende i Norge, når det ikke foreligger noen grunnlag for at merket skulle oppfattes annerledes enn i andre jurisdiksjoner.

## **7 Klagenemnda skal uttale:**

### **8 Klagenemnda har kommet til et annet resultat enn Patentstyret.**

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke slik det er gjengitt i avsnitt 2.
- 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 C-273/05 P Celltech.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene kan både være en privat sluttbruker og en profesjonell næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom merket og varene eller tjenestene, for at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel 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 C-265/00 Biomild avsnitt 37 og EU-rettens avgjørelse i T-486/08 Superskin avsnitt 25 og 26. Det at elementene hver for seg mangler særpreg, betyr ikke at kombinasjonen mangler særpreg, jf. C-37/03 P BioID avsnitt 29. Det må foretas en helhetsvurdering, og det avgjørende vil være om den konkrete oppstillingen av samtlige elementer som helhet har tilstrekkelig særpreg, jf. C-37/03 P BioID avsnitt 29 og T-122/01 Best Buy avsnitt 36. For at kombinerte merker med beskrivende tekst skal være registrerbare, må den figurative eller grafiske utformingen være egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens meningsinnhold, jf. blant annet T-559/10 Natural Beauty avsnitt 25 og T-552/14 EXTRA avsnitt 15-20.
- 16 Det er merket som helhet som skal vurderes, men Klagenemnda anser det hensiktsmessig å først se på teksten i merket.
- 17 Klagenemnda legger til grunn at bokstaven «i» er en vanlig brukt forkortelse for «informasjon», og at bokstaven i enkelte sammenhenger også kan oppfattes som en forkortelse for «internett». De aktuelle varene og tjenestene er i stor grad relatert til data og internett, for eksempel «computer software applications, downloadable; e-mail security software» i klasse 9 og «data security consultancy» og «design and development of electronic data security systems» i klasse 42. I relasjon til slike varer og tjenester er det

sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart vil oppfatte bokstaven «i» som en angivelse av at varene og tjenestene er knyttet til internett eller formidler informasjon. Det er dermed en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom bokstaven «i» og de aktuelle varene og tjenestene til at merketeksten er beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

- 18 Spørsmålet blir etter dette om den grafiske utformingen tilfører merket som helhet tilstrekkelig særpreg.
- 19 Figuren er satt sammen av en heksagon og et element som fremstår som et utsnitt av en mindre heksagon. En heksagon er en alminnelig geometrisk form som normalt ikke oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse, se til dette EU-rettens vurdering av en blå oktagon i T-460/17 avsnitt 63. Den konkrete sammenstillingen gjør imidlertid at formen som helhet framstår som en stilistisk utformet hengelås eller som en tredimensjonal sekskantet avlang figur. Når merket ses som en hengelås, vil bokstaven «i» oppfattes som nøkkelhullet i låsen. Inntrykket av en hengelås forsterkes av at det for varer som dataprogramvarer og tjenester som datasikkerhetstjenester, er vanlig å bruke hengelåser som symbol for å angi at disse for eksempel er sikre i bruk, er låst for uvedkommende eller gir beskyttelse mot svindelforsøk og virus. For slike varer og tjenester vil derfor en hengelåsfigur ofte mangle varemerkerettslig særpreg.
- 20 Etter Klagenemndas syn vil gjennomsnittsforbrukeren oppfatte figuren som en hengelås, slik at låsehuset er formet som en heksagon og låsebøylen som et utsnitt av en heksagon. Hengelåser kan ha ulike former, men Klagenemnda kan ikke se at det er holdepunkter for at heksagon er en form som typisk benyttes for eller forbindes med hengelåser. Dette gjelder både for hengelåser som brukes som informasjonssymboler for datasikkerhet og for tradisjonelle hengelåser. Utformingen av hengelåsen ligger derfor nokså langt unna en naturtro gjengivelse.
- 21 Etter en helhetlig vurdering er Klagenemnda under tvil kommet til at den grafiske utformingen tilfører merket som helhet tilstrekkelig særpreg. Den konkrete sammenstillingen og at heksagon ikke er en form som naturlig forbindes med hengelåser, taler etter Klagenemndas syn for at figuren ikke kun vil oppfattes som et alminnelig informasjonssymbol. Utformingen er tilstrekkelig gjenkjennbar til at gjennomsnittsforbrukeren vil kunne feste seg ved merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Selv om merket må anses å ligge helt i nedre sjikt av det registrerbare, er Klagenemnda av det syn at merket oppfyller garantifunksjonen.
- 22 På denne bakgrunn har Klagenemnda kommet til at merket oppfyller registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Patentstyrets avgjørelse oppheves.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

Klagen tas til følge.

**Gunhild Giske Skyberg**  
(sign.)

**Martin Berggreen Rove**  
(sign.)

**Katrine Malmer-Høvik**  
(sign.)