



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00067
Dato: 2. juli 2021

Klager: CroBoCom AS
Representert ved: Nordia Law Advokatfirma AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Thomas Strand Utne og Anne Cathrine Haug-Hustad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 16. februar 2021, hvor ordmerket TRUSTSHOP, med søknadsnummer 201800654, ble nektet registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 11: Avkjølingsinstallasjoner og -maskiner; kjøleanlegg; kjølebager, elektriske; kjøleinstallasjoner for væsker.

Klasse 35: Administrasjon av forretningsanliggender; administrasjon av forsyningskjeder; administrasjon av handelstjenester; administrasjon av kundeklubber; administrasjon av lojalitetsprogrammer for forbrukere; administrasjon av lojalitetsprogrammer inneholdende rabatter eller incentiver; administrasjon av prosjekter; administrativ ordrebehandling; administrativ ordreførelse/ordregiennomføring; administrative tjenester; analyser innen bedriftsledelse; annonsering via mobilnettverk; arrangement av handelstransaksjoner via nettbutikker, for andre; bannerannonsering; bedriftsadministrasjon innen transport og leveringstjenester; bedriftsledelse; bedriftsledelse og bedriftsadministrasjon; bedriftsrådgivning og -konsultasjon; bedriftsrådgivning vedrørende franchisevirksomhet; bedriftsrådgivning vedrørende markedsføring; bedriftsundersøkelser; databehandling; datastyrt lagerstyring; datastyrt bedriftsinformasjonstjenester; datastyrt online bestillingstjenester; direkte markedsføring; distribusjon av produkter for reklameformål; distribusjon av reklamemateriell; elektroniske lagerstyringstjenester; evaluering av personalbehov; faglige konsultasjoner om forretninger; forskning relatert til bedrifter (som research, undersøkelser, markedsundersøkelser); fremskaffelse av kontrakter for andre vedrørende salg av varer; internettannonsering; ledelse av markedsundersøkelser; ledelse av markedsundersøkelser; målrettet markedsføring; markedsføring av produkter; on-line annonsering på datanettverk; online annonserings- og markedsføringstjenester; oppdatering av reklamedokumentasjon; oppdatering og vedlikehold av informasjon i registre; oppdatering og vedlikeholde av data i databaser; organisering og administrasjon av kundelojalitetsprogrammer; personaladministrasjon; presentasjon av varer gjennom medier, for detalj salg; produktpresentasjonstjenester; promotering av varer og tjenester for andre; promotering av varer og tjenester for andre på internett; rådgivning for bedriftsmarkedsføring; rådgivning innen markedsføring; rådgivningstjeneste for forretningsledelse; rådgivningstjenester vedrørende annonsering, publisering og markedsføring; rådgivningstjenester vedrørende kommersiell handel; regnskapsanalyser; reklamevirksomhet; salg av matvarer; salgsfremmende markedsføring; salgsfremmende tjenester; salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; salgspromotering ved kassa, for andre; statistisk analyse og rapportering; strategisk forretningsplanlegging; systematisering av informasjon til databaser; tilveiebringe forretnings- og markedsføringsinformasjon; tilveiebringe informasjon og rådgivning til kunder om utvalg av produkter og artikler som skal kjøpes inn; tilveiebringe informasjon om kommersielt salg; tilveiebringe online handelsinformasjonskataloger; utarbeidelse av forretningsrapporter; utarbeidelse av forretningsstatistikk; utarbeidelse og slutføring av handelstransaksjoner, for andre; utendørsannonsering; utleie av annonseringstid i kommunikasjonsmedia; utleie av oppslagstavler (for reklame); utleie av salgsmatemater; utleie av salgstands; utsendelse av vareprøver; varemerketesting.

Klasse 36: Automatiserte betalingstjenester; behandling av betalinger for kjøp av varer og tjenester via et elektronisk kommunikasjonsnettverk; behandling av betalinger i forbindelse lojalitetskuponger; behandling av debetkorttransaksjoner; behandling av debetkortbetalinger; behandling av elektroniske betalinger; behandling av elektroniske betalinger gjort via forskuddskort; behandlingstjenester for pengeoverføringer med kredittkort, debetkort og elektronisk sjekk; betalingstjenester i forbindelse med leie av kontorutstyr; betalingstjenester i forbindelse med leie av telekommunikasjonsutstyr; betalingstjenester via trådløst telekommunikasjonsutstyr og -enheter; datastyrte finanstjenester; elektroniske betalingstjenester; elektroniske betalingstjenester; elektroniske kredittkorttransaksjoner; finansanalyse og forberedelse av relaterte rapporter; finansanalyse og forskningstjenester; finansielle informasjons- og rådgivningstjenester; finansieringstjenester for utstyr; finansinformasjon; finansinformasjon fra en database eller internett; finansstyringstjenester via internett; finanstjenester innen styring, analyse og informasjon; forberedelse av finansrapporter; fremskaffelse av finansiell informasjon med elektroniske hjelpemidler; fremskaffelse av finansiell informasjon via en webside; fremskaffelse av finansinformasjon; fremskaffelse av finansinformasjon på internett; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med utstedelse av verdibevis; fremskaffelse av nettbasert finans- og forsikringsinformasjon fra en database eller et globalt kommunikasjonsnettverk; kreditt- og debetkorttjenester; kredittkort-tjenester; nettbaserte økonomiske transaksjonstjenester; rådgivningstjenester i forbindelse med investeringer og finans; tilrettelegging av økonomiske transaksjoner; tilveiebringelse av kontanter og andre utbetalinger ved kredittkortbruk som del av et kundelojalitetsprogram; utførelse av økonomiske transaksjoner over internett; utførelse av pengeløse transaksjoner; utføring av betalingstransaksjoner.

Klasse 38: Automatisk overføring av digitale data ved hjelp av telekommunikasjonskanaler; brukertilgang til et globalt datanettverk og nettsted som inneholder informasjon om et bredt utvalg av emner; brukertilgang til plattformer på internett; brukertilgang til portaler på internett; budtjenester [for post og telegraf]; dataassistert overføring av beskjeder og bilder; datakommunikasjonstjenester for overføring av informasjon; datakommunikasjonsvirksomhet; datanettverkkommunikasjonstjenester; dataoverførings- og telekommunikasjonstjenester; dataoverføringstjenester; dataoverføringstjenester; datasamband; datastyrt overføring av meldinger; digital overføring av data; digital overføring av data via internett; drift av telekommunikasjonsutstyr; elektronisk overføring av bilder, fotografier, grafiske bilder og illustrasjoner over et globalt datanettverk; elektronisk overføring av dataprogrammer via internett; elektronisk overføring av direktemeldinger og -data; elektronisk overføring av meldinger; elektronisk tjenester innen innsamling og overføring av meldinger; elektroniske kommunikasjonstjenester; elektroniske oppslagstavler [telekommunikasjonstjeneste]; elektroniske overføringstjenester for bestillinger; flerbrukertilgang til et globalt datanettverk; informasjon i forbindelse med trådløs kommunikasjon; informasjon om telekommunikasjon; interaktive kommunikasjonstjenester; kommunikasjon med mobiltelefoner; kommunikasjon ved dataterminaler; kommunikasjon ved fiberoptiske nettverk; kommunikasjon via datamaskin; kommunikasjon via elektroniske midler; kommunikasjon via og mellom datamaskiner og dataterminaler; kommunikasjon via virtuelt privat datanettverk [vpn]; kommunikasjonstjenester innen bredbåndsradio; kommunikasjonstjenester på internett; kringkasting av audiovisuelt og multimediasert innhold via internett; kringkasting av lyd, video og multimedia via internett og andre kommunikasjonsnettverk; lyd- og videokringkastingstjenester via internett; mobilkommunikasjonstjenester; nettbaserte tjenester for sending av meldinger; overføring av data; overføring av data og informasjon via data og elektroniske kommunikasjonsmidler; overføring av data via datanettverk; overføring av data via internett; overføring av data via kabel; overføring av data, meldinger og informasjon; overføring av datastyrte data; overføring av digitale filer; overføring av informasjon og

data via datanettverk og internett; overføring av informasjon og data via nettbaserte tjenester og internett; overføring av informasjon om kryptert kommunikasjon; overføring av informasjon via datamaskin; overføring av informasjon via datanettverk; overføring av informasjon via trådløse eller kabelnettverk; overføring av informasjon, inkludert nettsider, dataprogrammer og alle andre data; overføring av lyd- og videoinnhold via kabel; overføring av meldinger og bilder via datamaskin; overføring av meldinger, data og innhold via internett og andre kommunikasjonsnettverk; overføring av videodata via internett; rådgivnings- og informasjonstjenester innen telekommunikasjon; rådgivningstjenester i forbindelse med datakommunikasjon; rådgivningstjenester i forbindelse med trådløs kommunikasjon og trådløst kommunikasjonsutstyr; rådgivningstjenester innen elektronisk kommunikasjon; sending og mottak av elektroniske meldinger; telekommunikasjon; telekommunikasjon- og kommunikasjonstjenester; telekommunikasjonskoblinger til databaser; telekommunikasjonskoblinger til et globalt kommunikasjonsnettverk eller databaser; telekommunikasjonskoblinger til internett; telekommunikasjonskoblinger til internett og/eller databaser; telekommunikasjonstilgang til lydinnhold via internett; telekommunikasjonstjenester for digitale nettverk; telekommunikasjonstjenester for plattformer for e-handel på internett og andre elektroniske medier; telekommunikasjonstjenester via fiberoptiske, trådløse og kabelnettverk; telekommunikasjonstjenester via internett, intranett og ekstranett; telekommunikasjonstjenester via plattformer og portaler på internett; telekommunikasjonstjenester via plattformer og portaler på internett og andre medier; telekommunikasjonsvirksomhet; telekommunikasjonstilgang for filmer og tv-programmer via en bestillingsprogramtjeneste; telekommunikasjonstilgang for video- og lydinnhold via en nettbasert bestillingsprogramtjeneste; tilby tilgangstid til et globalt datanettverk; tilbyddelse av telekommunikasjonstilgang til et globalt computernetttverk; tilgang til data i datanettverk; tilgang til data- og kommunikasjonsnettverk med høy hastighet; tilgang til data på kommunikasjonsnettverk; tilgang til data via internett; tilgang til databaser på internett; tilgang til datanettverk; tilgang til dataprogrammer i datanettverk; tilgang til en internettportal med bestillingsprogrammer; tilgang til en nett-, e-post- og nyhetsportal; tilgang til et elektronisk nettverk for gjenoppsett av informasjon; tilgang til informasjon i datanettverk; tilgang til informasjon på internett; tilgang til informasjon via datanettverk; tilgang til informasjon via internett; tilgang til nettsted eller andre kommunikasjonsnettverk; tilgang til og leie av tilgangstid til en database; tilgang til plattformer på internett; tilgang til portaler på internett; tilveiebringelse av tilgang til databaser; trådløs kringkasting; trådløs overføring av data via digital mobiltelefoni; utleie av modemer; utleie av telekommunikasjonsenheter og -utstyr for tilkobling til nettverke; utleie av telekommunikasjonsutstyr; utleie av telekommunikasjonsutstyr; utleie av telekommunikasjonsutstyr og -anlegg; utleie av tilgangstid til databaser; utleie av tilgangstid til en databaseserver; utleie av tilgangstid til informasjon i databasenettverk; videooverføring via digitale nettverk.

Klasse 42: Administrasjon av brukerrettigheter innen datanettverk; analyse av tekniske data; analyse av telekommunikasjonssignaler; analyse og evaluering av produktdesign; analyse og evaluering av produkter og tjenester med hensyn til mulige fremtidige applikasjoner; analyse og evaluering av produktutvikling; analyse- og testtjenester i forbindelse med elektroteknisk utstyr; applikasjonstjenester [asp]; bestilt skriving av dataprogrammer, programvare og kode for opprettelse av nettsider på internett; byggeteknikk [design]; databasedesign og -utvikling; datamaskinvare- og programvare-design; dataprogrammering for databehandling; dataprogrammering for databehandling og kommunikasjonsystemer; dataprogrammering og dataprogramvare-design; dataprogrammeringstjenester for datalagring; dataprogrammeringstjenester for elektronisk datasikkerhet; dataprogrammeringstjenester for forretningsanalyse og -rapportering; dataprogramvare- og maskinvaretesttjenester; datasystembasert design og analyse;

datateknikk; design av databaser; design av datamaskinvare; design av datamaskinvare og programvare for forretningsanalyse og -rapportering; design av datamaskinvare, programvare og eksterne dataenheter; design av dataprogramvare, datafastvare, datamaskinvare og datasystemer; design av diagnoseutstyr; design av eksterne dataenheter; design av fastvare; design av hjemmesider og internettsider; design av internettsider; design av maskiner, utstyr og instrumenter; design av nettportaler; design av nettsider; design av spesialtilpasset datamaskinvare og programvare; design og bygging av hjemmesider og nettsted; design og skriving av dataprogramvare; design og utleie av programvare; design og utvikling av data og programmer for datamaskiner; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; design og utvikling av datamaskiner og programvare; design og utvikling av datamaskinvare; design og utvikling av datamaskinvare og programvare; design og utvikling av datamaskinvare og programvare for industriell anvendelse; design og utvikling av datamaskinvare, programvare og databaser; design og utvikling av dataprogramvare for avlesing, overføring og organisering av data; design og utvikling av dataprogramvare for styring av distribusjonsnettverk; design og utvikling av dataskjermssystemer; design og utvikling av eksterne dataenheter; design og utvikling av elektronisk databaseprogramvare; design og utvikling av elektroniske databaser; design og utvikling av hjemmesider og nettsteder; design og utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi; design og utvikling av navigasjonssystemer og programvare for ruteplanlegging; design og utvikling av programvare for ruteplanlegging; design og utvikling av systemer for inndata, utdata, behandling, visning og lagring; design og utvikling av systemprogramvare for datanettverk og dataservere; design og utvikling av systemprogramvare for tilgang og bruk av et nettskybasert datanettverk; design og utvikling av trådløst dataoverføringsutstyr; design og utvikling av trådløst dataoverføringsutstyr og -instrumenter; design, installering, oppdatering og vedlikehold av dataprogramvare; design, opprettelse og programmering av nettsider; design, programmering og vedlikehold av dataprogramvare; design, utvikling og programmering av dataprogramvare; design, utvikling, installering og vedlikehold av dataprogramvare; design, utvikling, vedlikehold og oppdatering av dataprogramvare for databehandling; design, vedlikehold, utleie og oppdatering av dataprogramvare; design, vedlikehold, utvikling og oppdatering av dataprogramvare; diagnose av datamaskinvareproblemer gjennom bruk av programvare; diagnose av dataprogramvareproblemer; feilsøking av dataprogramvareproblemer [teknisk støtte]; fjernovervåking av datasystemer; forskning i forbindelse med utvikling av datamaskinvare; forskning i forbindelse med utvikling av dataprogrammer og programvare; forskning innen databehandlingsteknologi; forskning innen datamaskinvare; forskning innen datamaskinvare og programvare; forskning innen dataprogrammer og programvare; forskning innen datateknologi utført ved hjelp av databaser og internett; forskning innen kommunikasjonsteknologi; forskning og utvikling av produkter; forsknings- og utviklingstjenester i forbindelse med datamaskinvare og programvare; forsknings- og utviklingstjenester i forbindelse med målings- og reguleringsteknologi; forsknings-, utviklings-, analyse-, og rådgivningstjenester innen teknikk; forskningstjenester for utvikling av nye produkter; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med dataprogrammering; fremskaffelse av informasjon innen dataprogramvaredesign; fremskaffelse av informasjon innen produktdesign; fremskaffelse av informasjon innen produktutvikling; fremskaffelse av informasjon om computerteknologi og programmering via en webside; fremskaffelse av informasjon om design og utvikling av dataprogramvare, systemer og nettverk; fremskaffelse av informasjon om industrianalyse- og forskningstjenester; fremskaffelse av teknisk informasjon i forbindelse med datamaskiner; hosting av databaser; hosting av dataprogramvare for andre; hosting av datastyrt data, filer, applikasjoner og informasjon; hosting av minneplass på internett; hosting av plattformer på internett; installasjon av dataprogrammer; installasjon og vedlikehold av databaseprogramvare; installasjon og vedlikehold av internettilgangbasert programvare; installasjon og vedlikehold av

programvare; installasjon, vedlikehold, oppdatering og oppgradering av dataprogramvare; kompilering av dataprogrammer; kompilering av nettsider for internett; konfigurering av datamaskinvare ved hjelp av programvare; konfigurering av datanettverk ved hjelp av programvare; konfigurering av dataprogramvare; konfigurering, installasjon, feildiagnose, reparasjon, oppgradering og vedlikehold av dataprogramvare; konsulenttjenester innen dataprogramvare; nettbaserte designtjenester; nettskytjenester; nettstedbaserte designtjenester; oppdatering av databaseprogramvare; oppdatering av dataprogrammer; oppdatering av dataprogrammer; oppdatering av internettsider; oppdatering av nettsteder; oppdatering og vedlikehold av dataprogramvare; oppgradering av dataprogramvare; oppgradering og vedlikehold av dataprogramvare; opprette og designe nettsidebaserte registre med informasjon, for andre [it-tjenester]; opprette og vedlikeholde brukertilpassede nettsider; opprette og vedlikeholde nettsteder; opprette og vedlikeholde nettsteder for mobiltelefoner; opprettelse av dataprogrammer; opprettelse av programmer for databehandling; opprettelse og design av nettsider for andre; opprettelse og utvikling av dataprogrammer for databehandling; opprettelse og vedlikehold av websider for andre; opprettelse, design og vedlikehold av nettsteder; opprettelse, vedlikehold og hosting av nettsteder for andre; opprettelse, vedlikehold og oppdatering av dataprogramvare; overvåking av telekommunikasjonssignaler; overvåking av datasystemer for å oppdage sammenbrudd; produktdesign; produkttesting; produktutvikling; programmering av brukertilpassede nettsider; programmering av dataprogramvare for evaluering og beregning av data; programmering av nettsider; programmering av programvare for import og styring av data; programmering av programvare for informasjonsplattformer på internett; programmering av programvare for internettplattformer; programmering av programvare for telekommunikasjon; programmering for datamaskiner; programvaredesign og - utvikling; programvareteknikk; rådgivning innen telekommunikasjonsteknikk; rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med dataprogramvare; rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med eksterne dataenheter; rådgivningstjenester i forbindelse med dataprogramvare; serveradministrasjon; softwaretjenester [saas]; teknisk design og planlegging av telekommunikasjonsutstyr; teknisk rådgivning i forbindelse med anvendelse og bruk av dataprogramvare; teknisk rådgivning i forbindelse med datamaskinvare, programvare og eksterne dataenheter; teknisk rådgivning i forbindelse med forskningstjenester innen næringsmidler og kosttilskudd; teknisk støtte for dataprogramvare; tekniske måle- og testtjenester; tekniske tjenester innen kommunikasjonsteknologi; telekommunikasjonsteknikk; testing av datamaskinvare og programvare; testing av telekommunikasjonssignaler; testing, analyse og overvåking av navigasjonssignaler; testing, analyse og overvåking av systemalgoritmer for generering av telekommunikasjons- og navigasjonsdata; testtjenester for alarm- og overvåkingssystemer; utarbeidelse av dataprogrammer; utleie av databaseprogramvare; utleie av databehandlingsprogrammer; utleie av datamaskiner; utleie av datamaskiner og datautstyr; utleie av datamaskinvare; utleie av datamaskinvare og programvare; utleie av dataprogrammer; utleie av dataprogrammer; utleie av dataprogramvare for finansstyring; utleie av programvare for databasestyring; utleie av programvare for import og styring av data; utleie av programvare for internettilgang; utleie av programvare for lagerstyring; utleie av systemprogramvare for datanettverk og dataservere; utleie av systemprogramvare for tilgang og bruk av et nettskybasert datanettverk; utleie og vedlikehold av dataprogramvare; utvikling av algoritmer og regnemetoder for behandling av telekommunikasjons- og navigasjonsdata; utvikling av algoritmer og regnemetoder for behandling av telekommunikasjons- og navigasjonssignaler; utvikling av algoritmer og regnemetoder for generering av telekommunikasjons- og navigasjonsdata; utvikling av datamaskinvare for dataspill; utvikling av datamaskinvare og programvare; utvikling av dataprogrammer; utvikling av dataprogramvare; utvikling av dataprogramvare for logistikk, styring av distribusjonsnettverk og e-forretningsportaler; utvikling av

dataprogramvareløsninger; utvikling av måle- og testmetoder; utvikling av programmer for databehandling; utvikling av systemer for databehandling; utvikling og testing av regnemetoder, algoritmer og programvare; utvikling og testing av regnemetoder, algoritmer og programvare for behandling av telekommunikasjons- og navigasjonssignaler; utvikling og vedlikehold av dataprogramvare; utvikling, programmering og utleie av databehandlingsprogrammer; vitenskapelige og teknologiske tjenester; webhotell [tilby vertsserver for andres hjemmesider].

Klasse 43: Beverting og tilbringning av mat og drikke; catering; catering av mat og drikke for institusjoner; cateringtjenester for bedriftskafeteriaer; cateringtjenester for gjestesuiter; cateringtjenester for konferansesentre; cateringtjenester for mat og drikke; cateringtjenester for skoler; cateringtjenester for sykehus; cateringtjenester for utdanningsinstitusjoner; cateringtjenester for virksomheter; ferieleirtjenester [innlosjering]; herbergetjenester; hoteller; hotellovernattingstjenester; kantiner; mobile cateringtjenester; moteller; overnattingstjenester på feriested; pensjonatdrift ; rådgivningstjenester for catering av mat og drikke; restaurant- og cateringtjenester; restaurant,- bar- og cateringtjenester; restauranttjenester for hurtigmat og ferdigmat; selvbetjeningsrestauranter; servering av mat og drikke; servering av mat og drikke for gjester; servering av mat og drikke hos detaljforhandlere og ta-med-hjem-service; servering av mat og drikke i internettkafeer; servering av te, kaffe, kakao, kullsyreholdige drikkevarer eller fruktjuice; snack-barer; take-awaytjenester for fast-food; take-awaytjenester for mat; ta-med-hjemservice for mat og drikke; tilberedning av mat og drikke for umiddelbart forbruk; tilberedning og tilveiebringelse av mat og drikke for forbruk hos detaljforhandlere; tilberedning og tilveiebringelse av mat og drikke for forbruk inne og utendørs; tilberedning og tilveiebringelse av mat og drikke for umiddelbart forbruk; tilby måltider for umiddelbart forbruk; tilveiebringe mat og drikke; tilveiebringelse av konferanse-, utstillings-, og møtefasiliteter; tilveiebringelse av konferansefasiliteter; tilveiebringelse av mat og drikke for gjester; tilveiebringelse av mat og drikke i bistroer; tilveiebringelse av mat, drikke og midlertidig overnatting for gjester; tilveiebringelse av restauranttjenester; utendørs cateringtjenester.

Klasse 45: Åpning av sikkerhetslåser; festing av id-informasjon på bagasje og annen eiendom for å forenkle gjenfinning ved eventuelt tap; lisensiering av immateriell eiendomsrett.

- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd.
- 4 Varemerket ble videre ansett å være forvekselbart med eldre internasjonale registrering nr. 800516, det kombinerte merket TRUST, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 5 Internasjonal egistrering nr. 800516, det kombinerte merket TRUST, er gitt virkning for følgende varer og tjenester:

Trust

Klasse 9: Electric and electronic apparatus and instruments, not included in other classes; software and software applications; hardware; computer apparatus; computer peripherals; computer parts and

accessories; apparatus for recording, transmission and reproduction of sound or images; magnetic data carriers; recording discs; apparatus and devices for the storage and reproduction of data.

Klasse 35: Advertising, publicity; business management; business administration; office functions; retail sale services, namely sales of the goods mentioned in class 9; drawing up and business intermediary services for the conclusion of subscription agreements between consumers and third parties; collecting and updating of data for marketing and sales programmes of third parties.

6 Klage innkom 15. april 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 26. mai 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Merket er beskrivende for de aktuelle tjenestene i klasse 35, 36, 38 og 42. Videre mangler merket særpreg for varene i klasse 11, og for samtlige av tjenestene i klassene 35, 36, 38, 42, 43 og 45, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og første ledd andre punktum.
- Merket anses også for å være forvekselbart med internasjonal registrering nr. 800516, det kombinerte merket TRUST, sett hen til de omsøkte tjenestene i klasse 35, 38 og 42, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

§ 14 første og andre ledd

- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene vil både være alminnelige sluttbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- Ordmerket TRUSTSHOP er satt sammen av to vanlige, kjente engelske ord, og vil som helhet oppfattes med betydninger som «sikkert kjøp» eller «handel du kan stole på». Dette vil være beskrivende for enkelte tjenester i klasse 35, 36, 38 og 42.
- TRUSTSHOP vil heller ikke oppfattes som et varemerke for varene i klasse 11, og de øvrige omsøkte tjenesteklassene.
- Hvorvidt det foreligger et friholdelsesbehov for TRUSTSHOP er ikke avgjørende, det avgjørende er om merket er egnet til å angi en kommersiell opprinnelse. Når merket er funnet beskrivende og uten særpreg, må det nektes uavhengig av om det foreligger et konkret friholdelsesbehov for merket.
- Det legges ikke vekt på tidligere registreringer som er vist til av søker, for eksempel TRUST IS POWER.
- Det legges ikke vekt på at merket er registrert i EU og Storbritannia.

§ 16 bokstav a

- Det foreligger fare for forveksling mellom det yngre kombinerte merket TRUSTSHOP og det eldre kombinerte merket TRUST, for de omsøkte tjenestene i klasse 35, 38 og 42, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b.
- Det foreligger delvis tjenesteoverlapping og delvis vare- og tjenestelikeartethet mellom varene i klasse 9 og 35 i det eldre merket, og tjenestene i klasse 35, 38 og 42 i det søkte merket.
- Felleselementet TRUST er plassert først i det søkte merket, noe som skaper visuelle og fonetiske likheter mellom merkene. Den grafiske utformingen av det eldre merket påvirker ikke hvordan ordet TRUST vil oppfattes i merket, og det rent beskrivende elementet SHOP i søkers merke, skaper heller ikke tilstrekkelig avstand. Dette må gjelde selv om TRUST må anses å ligge i det nedre distinktivitetssjikt.
- Patentstyret kan ikke se bort fra eldre registreringer som står oppført i varemerkeregisteret, og på den måten frata merkene det vern de har oppnådd ved registrering.

8 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

§ 14 første og andre ledd

- Klager er enig i at det er naturlig å dele elementet TRUSTSHOP opp i ordelementene TRUST og SHOP, og at elementene isolert sett kan være beskrivende. Dette betyr imidlertid ikke at sammenstillingen TRUSTSHOP er beskrivende.
- Patentstyrets argumentasjon synes å være at for en rekke av de omsøkte varene og tjenestene er det viktig at produktene eller tjenestene er til å stole på, at det er en trygg handel, sikkert kjøp og lignende. Dette kan ikke uten videre legges til grunn.
- Selv om særpregsvurderingen skal knyttes til de varene og tjenestene merket er søkt registrert for, og ikke de varene og tjenestene merket faktisk brukes for, skal klager likevel gi en kort beskrivelse av produktet som varemerket TRUSTSHOP knytter seg til. TRUSTSHOP er et kjøleskap med matvarer som brukes som en substitutt eller et tillegg til eksempelvis en kantine på en arbeidsplass. Kjøleskapet fungerer slik at kunden låser opp skapet med en app, tar den varen hun eller han ønsker, betaler for varen i appen, og lukker skapet. Produktet baserer seg på tillit til kundene, ved at kundene kun tar det produktet de har betalt for. Det er altså ikke tillit til produktet som menes med TRUSTHOP, men tillit til kundene som bruker produktet. Se bilag 2 for en ytterligere presentasjon av produktet.
- I lys av det ovennevnte, vil ikke TRUSTSHOP utelukkende forstås som «handel du kan stole på» eller «sikkert kjøp». Det søkte merket må anses som suggestivt, all den tid TRUSTSHOP er et nyskapt ord, uten noen kjent betydning, hverken på norsk eller engelsk.

- Det vises til registreringer foretatt av Patentstyret, for eksempel registrering nr. 295051 TRUST IS POWER, for varer i klasse 9 og 11, registrering nr. 206690 ADDTRUST, for tjenester i klasse 36 og 42, registrering nr. 213174 WEBTRUST for tjenester i klasse 42, og registrering nr. 283022 GLAMGLOW, for varer i klasse 3.

§ 4 bokstav b

- Klager er dels enig i at det foreligger vare- og tjenestelagslikhet. Dette kan derimot ikke tillegges nevneverdig vekt, da det ikke foreligger kjennetegningslikhet mellom varemerkene.
- TRUST ligger i nedre distinktivitetssjikt. Dette må få den konsekvens at det eldre merket har et begrenset vern, noe som i sin tur spiller inn på forvekselbarhetsvurderingen.
- Det foreligger ingen visuell, fonetisk eller begrepsmessig likhet mellom varemerkene. At varemerkene har ordet TRUST til felles er ikke tilstrekkelig for å konkludere med at det foreligger kjennetegnslikhet. Ordet SHOP inngår i ordet TRUSTSHOP i det søkte merket, og fremstår ikke som et frittstående element i merketeksten. Sammensetningen av TRUST og SHOP skaper tilstrekkelig stor visuell og fonetisk avstand til det eldre merket, noe den figurative utformingen av det eldre merket også bidrar til. Merkenes helhetsinntrykk blir etter dette tilstrekkelig forskjellige.
- Utenlandske registreringer
- Det må tillegges vekt at merket er registrert i EU og Storbritannia. Det er ingen særlige forhold som tilsier at merket vil bli oppfattet annerledes i den relevante omsetningskretsen i Norge, enn i omsetningskretsene i disse jurisdiksjonene.
- Uavhengig av hvilken rettskildemessig vekt utenlandske registreringer blir tillagt, er det uansett av betydelig interesse at merket har blitt ansett som særpreget i andre varemerkerettslige ekspertmiljøer. Dette gir et klart signal om at nektelsen i Norge er for streng.
- Klagenemnda bes om å ta klagen til følge, slik at ordmerket TRUSTSHOP registreres for de omsøkte varene og tjenestene i klasse 11, 35, 36, 38, 42, 43 og 45.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

11 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten TRUSTSHOP.

12 Klagenemnda skal først ta stilling til om merketeksten TRUSTSHOP er beskrivende og uten særpreg.

13 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.

- 14 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.
- 15 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.
- 16 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.
- 17 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 11, 35, 36, 38, 42, 43 og 45 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.
- 18 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.
- 19 Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende, også sammensetningen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i C-265/00 Biomild, avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse T-486/08 Superskin, avsnitt 25 og 26. Det er dermed merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Det følger imidlertid av EU-domstolen at det er nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. C-329/02, Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende med mindre det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene, eksempelvis fordi helheten er så uvanlig at den etterlater et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra ordenes betydning

hver for seg, se C-408/08 P, Color Edition, avsnitt 61, jf. også T-704/16, Scatter Slots, avsnitt 25.

- 20 Klagenemnda finner det klart at gjennomsnittsforsbrukeren av de aktuelle varene og tjenestene som merket er søkt registrert for, vil oppfatte ordmerket TRUSTSHOP som «tillitsbasert handel» eller som «en butikk eller et produkt/tjeneste som du kan stole på». TRUSTSHOP består dermed av to ordelementer med klar språklig betydning. Sammensetningen er hverken uvanlig eller overraskende, og tilfører ingen nye betydninger.
- 21 En slik «tillitsbasert handel» er avhengig av flere varer og tjenester som er omfattet av den omsøkte vare- og tjenestefortegnelsen for å kunne gjennomføres i praksis. Dette gjelder «avkjølingsinstallasjoner og -maskiner» i klasse 11, som blant annet omfatter kjøleskap og salgsautomater med kjølede egenskaper, hvor varene kan plasseres og plukkes av kunden, salgstjenesten «salg av matvarer» i klasse 35, og serveringstjenestene i klasse 43. Merket TRUSTSHOP formidler for slike varer og tjenester at handelen er til å stole på, men også at tilbyder gir kunden tillit til å velge fritt fra varesortimentet, mot at kunden gjør opp for seg i etterkant. En slik form for «tillitsbasert handel» illustreres for øvrig av klagers egen forklaring og bruk av varemerket TRUSTSHOP, som vist i bilag 2.
- 22 De omsøkte elektroniske betalingstjenestene i klasse 36, blant annet «automatiserte betalingstjenester; behandling av betalinger for kjøp av varer og tjenester via et elektronisk kommunikasjonsnettverk», muliggjør videre slik elektronisk betaling som kunden kan benytte for å betale for seg, og er i så måte nødvendig for «tillitsbasert handel». En sentral egenskap ved disse tjenestene er også at de er sikre og til å stole på. Det samme gjelder de omsøkte telekommunikasjonstjenestene i klasse 38, for eksempel «telekommunikasjonstjenester for plattformer for e-handel på internett og andre elektroniske medier», og «dataprogrammering for databehandling; dataprogrammering for databehandling og kommunikasjonssystemer» i klasse 42, som også er helt nødvendige for at elektronisk handel kan gjennomføres på en sikker og tillitsvekkende måte, og for å skape tillit i et kundeforhold ved at det tilbys sikre og krypterte linjer, og betalingsløsninger.
- 23 På bakgrunn av dette finner Klagenemnda at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom TRUSTSHOP og enkelte varer og tjenester i klasse 11, 35, 36, 38, 42 og 43, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 24 For tjenester som eksempelvis «bedriftsadministrasjon innen transport og leverings-tjenester» og «bedriftsledelse og bedriftsadministrasjon» i klasse 35, «behandling av debittkortbetalinger» og «finans tjenester innen styring, analyse og informasjon» i klasse 36, «administrasjon av brukerrettigheter innen datanettverk; analyse av tekniske data» og «design av datamaskinvare og programvare for forretningsanalyse og -rapportering» i klasse 42, samt «åpning av sikkerhetslåser» og «lisensiering av immateriell eiendomsrett» i klasse 45, så anser ikke Klagenemnda TRUSTSHOP som direkte og umiddelbart beskrivende. Disse tjenestene omfatter likevel støttetjenester med en naturlig tilknytning til «tillitsbasert handel».

- 25 Klagenemnda kan etter dette ikke se at TRUSTSHOP oppfyller garantifunksjonen for noen av de omsøkte varene og tjenestene, enten fordi merket er direkte beskrivende for varene og tjenestene, eller fordi tjenestene utgjør en støttetjeneste til varer og tjenester som merket er direkte beskrivende for. Gjennomsnittsforbrukeren vil på bakgrunn av dette ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra det søkte merket for noen av de omsøkte varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 26 De eldre registreringer som inneholder TRUST, som klager har vist til, endrer ikke sakens utfall. Det vises til EU-domstolens sak C-51/10 P Technopol, avsnitt 75. Det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av det foreliggende merket, sett hen til de aktuelle varene og tjenestene, som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Klagenemnda har ikke hatt disse merkene til vurdering og kan ikke kommentere nærmere hva som ligger bak beslutningen om å registrere merkene. Klagenemnda kan heller ikke se at avgjørelsene gir uttrykk for noen retningsgivende praksis.
- 27 Videre har klager vist til at merket er registrert i EU og i Storbritannia, og at dette må tillegges noe vekt i vurderingen av merkets særpreg. Klagenemnda er enig i at registreringer i utlandet kan være relevante, men registrerbarhetsvurderingen i Norge må likevel ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og/eller uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor. Klagenemnda viser ellers til HR-2001- 1049 GOD MORGON, hvor førstvoterende sluttet 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 skjønsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle ulikt ut i de forskjellige land». Tilsvarende syn fremkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01 P, Henkel, avsnitt 61-64, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av HR-2016-2239-A ROUTE 66. 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 lik, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.
- 28 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert etter varemerkeloven § 14 første og/eller andre ledd.
- 29 For det tilfellet at det søkte merket TRUSTSHOP *ikke* skulle blitt ansett beskrivende og/eller å mangle særpreg, måtte Klagenemnda ha vurdert om varemerkeloven § 16 bokstav a kom til anvendelse i saken, og om internasjonal registrering njr. 800516, det kombinerte merket TRUST, som Patentstyret har trukket frem, utgjør et mothold. Ettersom det søkte merket ikke kan registreres etter varemerkeloven § 14 for noen av de omsøkte varene og tjenestene, finner ikke Klagenemnda det nødvendig å vurdere nektelse av merket på bakgrunn av varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 30 Klagenemnda har etter dette kommet til at klagen må forkastes i sin helhet.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Thomas Strand Utne
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)