



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00135
Dato: 11. mai 2023

Klager: Microsoft Corporation
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Tore Lunde og Martin Berggreen Rove

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 22. september 2022 hvor ordmerket POWER AUTOMATE, internasjonal registrering nummer 1516379, med søknadsnummer 202002701, ble nektet virkning i Norge for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Downloadable computer software for automating business processes and analysis including creating and managing workflows across multiple applications to synchronise files, get notifications, collect data; downloadable computer software for building AI models to add intelligence to business workflows; downloadable computer software for viewing, exploring, enabling or disabling workflows, publishing templates for workflows; downloadable computer software for creating, importing, exporting and editing a solution in a workflow; downloadable computer software for the collection, editing, organizing, modifying, bookmarking, transmission, storage and sharing of data and information.

Klasse 38: Telecommunication services, namely, providing e-mail notification alerts via the internet; telecommunication services, namely, providing electronic message alerts via the internet notifying individuals of their location, unread emails, news alerts, reminders, weather forecast, and other customizable information; telecommunications, namely, electronic transmission of data for automating business processing and analysis including creating and managing workflows.

Klasse 42: Technological services, namely, online non-downloadable software that examines and interprets existing software applications to assist with processing transactions, manipulating data, triggering responses and communicating with other digital systems; Technological services, namely, software as a service (SAAS) services featuring software using artificial intelligence that examines and interprets existing software applications to assist with processing transactions, manipulating data, triggering responses and communicating with other digital systems; Software as a services (SAAS) services featuring software for facilitating work flow management; Software as a services (SAAS) services featuring software for facilitating business process management; design and development of computer hardware and software; Software as a Service (SaaS) services featuring software for use in automating business processes and analysis; Software as a Service (SaaS) services featuring software for use in enterprise development, building and certifying custom connectors, integrating websites and other technologies, embedding and testing workflows and solutions; Software as a Service (SaaS) service featuring software for use in database management.

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 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 2. november 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket POWER AUTOMATE beskriver egenskaper og formål ved de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9, 38 og 42, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler det nødvendige særpreg for disse tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Den internasjonale registreringen kan dermed ikke gis virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 70 tredje ledd.
- Varemerket består av ordene POWER og AUTOMATE. Det engelske ordet «power» kan bety «kraft i form av elektrisitet, styrke, kapabilitet eller energi». Ordet er også et verb som brukes om det å gi noe kraft. Det engelske ordet «automate» betyr å automatisere og brukes om det å bruke eller å installere automatiske prosesser. Når merket brukes for varer og tjenester i klasse 9, 38 og 42 som har, eller kan ha, automatisering som formål vil merket kun oppfattes som en angivelse av varene og tjenestenes formål og hensikt, nemlig at disse skal muliggjøre automatisering.
- Til tross for merketekstens grammatikalske oppstilling vil gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte merkeelementenes betydningsinnhold og merket som helhet etterlater ikke noe eget inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra elementenes betydninger hver for seg.
- På grunn av merkets beskrivende meningsinnhold, vil det kun bli oppfattet som informasjon, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- Det at andre jurisdiksjoner har kommet til et annet resultat er et relevant moment i vurderingen, men kan ikke få avgjørende betydning i saken.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse må omgjøres. Merket POWER AUTOMATE er ikke beskrivende, men har særpreg for varene og tjenestene i klasse 9, 38 og 42. Merket kan derfor gis virkning i Norge uten hinder av varemerkeloven § 14.
- Sammensetningen POWER AUTOMATE er syntaktisk og grammatikalsk ukorrekt, og gir i utgangspunktet ingen semantisk mening. Merket består av et særpreget hele.
- Klagenemndas avgjørelser i sakene VM 15/076 QUIKDECK og VM 15/007 GLAMGLOW, må anses å videreføre den langvarige praksisen for den nedre grensen for varemerkerettslig særpreg som er kjent fra blant annet EU-domstolens saker i C-265/00 BIOMILD og C-398/08 Vorsprung durch technik. I likhet med disse sakene vil merket POWER AUTOMATE

iverksette en viss kognitiv prosess hos gjennomsnittsforbrukeren slik at merket ikke umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfattes beskrivende.

- Varemerket POWER AUTOMATE kan oversettes til «kraftautomatisere». Ordet gir ingen direkte mening verken på norsk eller engelsk. Den mest nærliggende tolkningen er at merket sikter til automatisering av elektrisk kraft, noe som i seg selv er nokså intetsigende. Klagers varer er ikke relatert til distribusjon av kraft, men til automatisering av digitale prosesser og elektronisk kommunikasjon. Selv om merket kan gi assosiasjoner til kraft og automatisering er disse langt fra konkrete og direkte; særlig i relasjon til klagers varer og tjenester.
- Å tolke merket slik at varene og tjenestene skal «muliggjøre automatisering», slik Patentstyret legger til grunn, medfører en for vidtrekkende fortolkning av både ordet «power» og den grammatikalsk ukorrekte ordkombinasjonen «power automate» til at merket kan anses å formidle et umiddelbart og direkte beskrivende meningsinnhold.
- Patentstyret avviker fra normen når de legger til grunn at merket er beskrivende til tross for sin grammatikalske oppstilling.
- Merket krever en viss kognitiv prosess for å kunne utlede et beskrivende innhold, og kan derfor kun anses å være suggestivt. Det er ikke hjemmel i varemerkeloven § 14 første ledd for å nekte suggestive merker.
- Det at elementene har betydninger som enkeltvis eller i kombinasjon kan brukes på en beskrivende måte for varer og tjenester knyttet til klagers varer og tjenester, medfører ikke at merket som helhet er beskrivende for klagers varer og tjenester, så lenge det ikke er egnet for normal, beskrivende bruk for klagers varer og tjenester. Merket POWER AUTOMATE er ikke egnet for bruk på en slik måte.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten POWER AUTOMATE.
- 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 andre punktum.
- 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 i klasse 9, 38 og 42 vil være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene, for at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel sak 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 sak C-265/00 Biomild avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse i sak T-486/08 Superskin avsnitt 25 og 26.
- 16 Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Likevel kan det være nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. EU-domstolens avgjørelse C-329/02 Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende. Merket kan likevel være tilstrekkelig særpreget hvis det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene. For eksempel kan helheten være så uvanlig at den oppleves tilstrekkelig fjern fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P Color Edition avsnitt 61, jf. også T-704/16 Scatter Slots avsnitt 25.
- 17 Klagenemnda har kommet til at merket POWER AUTOMATE er beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det mangler særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 18 AUTOMATE er engelsk for «automatisere» og POWER betyr for eksempel «evne», «makt» og «kraft», eller «forsyne med drivkraft». Ordet «power» er alminnelig brukt i det engelske språk blant annet for å uttrykke hva noe eller noen er i stand til å gjøre, for eksempel «it has the power of absorbing light», se Gyldendals *Stor engelsk-norsk ordbok*. Den norske gjennomsnittsforbrukeren har gode engelskkunnskaper og må regnes for å kjenne til betydningen av disse alminnelige engelske ordene. Merket kan oversettes direkte til «evne automatisere» eller «kraft automatisere».

- 19 Spørsmålet er om det er en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom POWER AUTOMATE og de aktuelle varene og tjenestene.
- 20 Varene og tjenestene i klasse 9, 38 og 42 gjelder dataprogramvare, telekommunikasjonstjenester og programvaretjenester med egenskaper og/eller formål som knytter seg til det å automatisere digitale arbeidsprosesser og elektronisk kommunikasjon. Etter Klagenemndas vurdering vil gjennomsnittsforbrukeren uten videre oppfatte merkedelen AUTOMATE som en angivelse av varene og tjenestenes egenskaper og formål, det at de kan automatisere eller gjelder automatisering. Når det gjelder POWER vil ordet umiddelbart oppfattes som informasjon om at varene og tjenestene har god yteevne eller er kraftige. Det er en så nær forbindelse mellom substantivet «power» og adjektivet «powerful» at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte POWER i betydning at varene og tjenestene er kraftige. Merket POWER AUTOMATE vil som helhet oppfattes som en angivelse av at varene og tjenestene automatiserer og er kraftige/har god yteevne, for eksempel at de har evne til å automatisere («power to automate») eller at automatiseringen er kraftig.
- 21 Etter Klagenemndas vurdering består merket av to ord som hver for seg og sammenstilt har et klart betydningsinnhold som gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil gjenkjenne og oppfatte som beskrivende informasjon om varene og tjenestene. Merkets beskrivende betydning fremgår direkte og umiddelbart, uten at gjennomsnittsforbrukeren må gjennomgå en tankeprosess. Forbindelsen mellom merket og varene og tjenestene er dermed tilstrekkelig direkte og spesifikk til at merket er beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 22 Klager anfører at sammenstillingen ikke er grammatisk riktig, og at normen i henhold til EU-domstolen er at merket da må anses særpreget, jf. C-383/99 P BABY-DRY. Klagenemnda kan ikke se at det at merket har en grammatisk ukorrekt struktur i seg selv kan føre til at merket skal anses særpreget, jf. EU-rettens avgjørelser T-256/20 GluePro avsnitt 34 og T-529/14 Multi Win avsnitt 32. Hvorvidt merket er beskrivende eller har særpreg, beror på en konkret vurdering av hvordan merket som helhet vil oppfattes i relasjon til varene og tjenestene.
- 23 På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, vil POWER AUTOMATE heller ikke være egnet til å skille klagers varer og tjenester fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil dermed ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket, slik at det ikke oppfyller garantifunksjonen. Merket mangler dermed særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 24 Det at POWER AUTOMATE er tillatt registrert i EU og andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og har kommet til at ordmerket i denne saken fremstår som beskrivende og uten særpreg. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer som er oppstilt i EU-/EØS-retten 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 Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop.

- 25 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket i utpekningen kan ikke gis virkning i Norge for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9, 38 og 42, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)