



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00059
Dato: 24. oktober 2022

Klager: Omron Corporation
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen, Tore Lunde og Thomas Strand-Utne

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 1. februar 2022 hvor det kombinerte merket

i-Automation!

internasjonal registrering nummer 1485249, med søknadsnummer 201911472, ble nektet virkning i Norge for følgende varer og tjenester:

Klasse 7:

Industrial robots; robotic arms for industrial purposes; robots for carrying items for industrial purposes, self-propelled; parts and fittings of robots for carrying; robots and robotic arms for sorting, carrying, supplying, as components of assembly work; product grippers, graspers and end effectors for industrial robots; robots and robotic arms for metalworking; robots and robotic arms for loading-unloading; loading-unloading machines and apparatus; robots and robotic arms as chemical processing machines and apparatus; robots and robotic arms as textile machines; robots and robotic arms for food or beverage processing; robots and robotic arms for lumbering, woodworking, or veneer or plywood making; robots and robotic arms for pulp making, papermaking or paper-working; robots and robotic arms for printing or bookbinding; robots and robotic arms for sewing; robots and robotic arms for shoe making; robots and robotic arms for leather tanning; robots and robotic arms for tobacco processing; robots and robotic arms for glassware manufacturing; robots and robotic arms for painting; robots and robotic arms for packaging or wrapping; robots and robotic arms for plastic processing; robots and robotic arms for manufacturing electronic components; robots and robotic arms for semiconductor manufacturing; robots and robotic arms for manufacturing rubber goods; robots and robotic arms for food mixing for commercial use; robots and robotic arms for food peeling for commercial use; robots and robotic arms for food cutting, chopping and slicing for commercial use; loading-unloading machines and apparatus for component parts; parts feeder (apparatus that feeds the working material into machines); mobile transporting machines and apparatus; metalworking machines and tools; construction machines and apparatus; chemical processing machines and apparatus; machines for making textile articles; food or beverage processing machines and apparatus; lumbering, woodworking, or veneer or plywood making machines and apparatus; pulp making, papermaking or paper-working machines and apparatus; printing or bookbinding machines and apparatus; sewing machines; shoe making machines; leather tanning machines; tobacco processing machines; glassware manufacturing machines and apparatus; painting machines and apparatus; packaging or wrapping machines and apparatus; plastic processing machines and apparatus; machines for manufacturing

semiconductors; machines and apparatus for manufacturing rubber goods; food mixing machines for commercial use; food peeling machines for commercial use; food chopping machines for commercial use.

Klasse 9:

Computer software for motion control; computer software for use in the industrial automation machines; motion control machines for use in automation of industrial manufacturing process; computer hardware for motion control; computer hardware and computer software for chip cards for motion control; robots for control of industrial automation of manufacturing process; electronic machines and apparatus for control of industrial automation of manufacturing process; apparatus for processing images for robots; computer software for image processing; computer software for electrical controlling devices; connectors [electricity]; amplifiers for electrical controlling devices; power amplifiers; interface boards for computers; processors [central processing units]; numerical control machines for computer; interface boards for electronic machines and apparatus; computer software for use in automation of industrial manufacturing process; programmable controllers; sensors [measurement apparatus], other than for medical use; switches; relays, electric; intercommunication apparatus; inverters [electricity]; position control machines for use in automation of industrial manufacturing process; electrical power monitors; electrical power supplies; testing apparatus for use in the industrial automation machines; uninterruptible electrical power supplies; lasers, not for medical purposes; connectors for printed circuit boards; data storage devices for computer; digital display devices; plugboards; electric sockets; back lights for liquid crystal displays; measuring apparatus for body composition; thermometers; solar cells; capacitors; numerical control machines; remote control apparatus; robots for laboratory use; encoders; electronic power controllers; voltage regulators; control panels [electricity]; light dimmers [regulators], electric; photo current switches; basic switches; detection switches; door switches; limit switches; safety switches; push button switches; thumbwheel switches; microswitches; measuring machines, not for medical use; in-line electric cable connectors; connectors for measuring machines; measuring machines for identifying power network; measuring machines for identifying data errors, excessive bandwidth consumption and circuit problems; detectors; detectors for electrical power outage; detectors for electric current; motion detectors for detecting human movement; water leak detectors; sensors for microscope photographs; sensors for microelectromechanical systems [MEMS]; flow sensors; pressure sensors; thermal sensors; photovoltaic sensors; image sensors not for medical use; proximity sensors; vibration sensors; inclination sensors; liquid leakage sensors; displacement sensors; length measuring sensors; ultrasonic wave sensors; sensors for measuring light incidence from outside of car; fiber sensors not for medical use; body temperature sensors not for medical use; fiber optics; parking meters; testing apparatus not for medical purposes; testing apparatus for testing printed circuit boards; apparatus for the input and output of data for use in wireless automatic identification machines; electronic tags for wireless automatic identification; fiber optic cables; counters; computer software and computer hardware for use in the industrial automation machines; electronic

components for industrial automation machines; computer software, recorded; computer software for programmable logic controller; computer software for health control; computer operating programs; computer programs for processing digital images; monitoring apparatus for industrial automation machines; analysis apparatus for industrial automation machines; electrical control devices for energy management; programmable logic controllers; amplifiers; electronic control systems for industrial robots; electronic control systems for industrial machinery; microprocessors for motion control; computer software for use in the industrial automation industry; microcontrollers; computer peripherals and accessories; electrical control devices; digital cameras; bar code readers; bar code scanners; apparatus for processing images; scanners [data processing equipment]; print quality inspection systems; machine vision systems [automatic testing apparatus]; measuring and testing machines; power distribution or control machines and apparatus; rotary converters; phase modifiers; electric or magnetic meters and testers; conductors, electric; electrical communication machines and instruments; electronic machines, apparatus and their parts; magnetic cores; resistance wires; electrodes.

- 3 Varemerket ble av Patentstyret nektet virkning fordi det ble ansett beskrivende og mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage innkom 1. april 2022 og Patentstyret har den 21. april 2022 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket er beskrivende for de aktuelle varene i klasse 7 og 9, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler det nødvendige særpreg for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Den internasjonale registreringen kan dermed ikke gis virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 70 tredje ledd.
- Omsetningskretsen for de aktuelle varene vil i det vesentlige rette seg mot en mer profesjonell omsetningskrets. Vareangivelsen i klasse 9 er imidlertid forholdsvis vidt angitt, og en del av varene retter seg både mot en profesjonell omsetningskrets og alminnelige sluttforbrukere.
- Den dominerende delen av merket består av de to tekstelementene «i» og «automation», og gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som en sammenstilling av bokstaven «i», som i det engelske språket blir brukt som en forkortelse for «intelligence», og det engelske ordet «automation». Den norske omsetningskretsen vil oppfatte merket som «intelligent automasjon» – et kjent begrep innen software og robotikk som brukes for å beskrive bruk av kunstig intelligent software og roboter i kombinasjon for å automatisere oppgaver. Ved å

benytte de to tekstelementene for de aktuelle varene, vil omsetningskretsen kun oppfatte merket som beskrivende for varer som benyttes til intelligent automasjon.

- De figurative elementene i merket tilfører ikke merket som helhet tilstrekkelig særpreg. For merker som benytter både tekst- og figurelementer, vil oppmerksomheten til gjennomsnittsfbrukeren som regel trekkes mot tekstelementene, fordi det er lettere å referere til varene ved å bruke et navn enn ved å beskrive figurene i merket, jf. EU-rettens avgjørelse i sak T-512/15 Sun Cali avsnitt 61.
- Verken det faktum at bokstaven «i» er rødfarget, eller at merket er tilført et utropstegn etter ordet «Automation», kan medføre at merket som helhet oppnår tilstrekkelig særpreg. Merkets helhetsinntrykk domineres av tekstelementene, og de figurative elementene har en svært tilbaketrunket rolle sammenlignet med den beskrivende teksten.
- Det at andre registrerte merker består av en tilsvarende sammenstilling som benytter bokstaven «i», er ikke avgjørende for vurderingen av særpreg for det aktuelle merket, og er ikke nødvendigvis et uttrykk for at «i» alene er særpreget.
- Det at merket er registrert for de samme vareklassene i andre jurisdiksjoner, er vurdert, men dette endrer ikke Patentstyrets vurdering.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Omsetningskretsen vil ikke tenke på noe bestemt ord når de ser bokstaven «i», enten den står alene eller foran en bindestrek. Dette gjelder også når bokstaven står foran ordet «Automation». Patentstyret har vist til ordboktreff som viser at «i» er en forkortelse for «intelligence», men ordbøkene viser også at «i» kan være en forkortelse for en rekke andre ord. Klager mener «i» ikke nødvendigvis vil bli oppfattet som noen alminnelig forkortelse for noen av de ulike ordene som er listet opp i diverse ordbøker, og at gjennomsnittsfbrukeren i praksis ikke vil tenke på enkelte bestemte ord som begynner på «i» fremfor andre.
- Forutsatt at omsetningskretsen får assosiasjoner til «intelligence» i møte med merket, vil den konkrete sammenstillingen av de ulike tekstelementene ikke være egnet til å fremkalle noe betydningsinnhold som gir mening.
- Det avgjørende er hvordan merket vil bli oppfattet av forbrukerne i reelle handelssituasjoner, ikke hva de i teorien kan resonnerer seg frem til om man har god tid. Klager mener gjennomsnittsfbrukeren ikke vil oppfatte merket som beskrivende for de aktuelle varene uten analyser og gjennomtekning, og at det selv da vil være vanskelig å utlede et tydelig meningsinnhold som kan knyttes til varene.
- Helheten i merket har et klart logomessig uttrykk, og Patentstyret har ikke tatt tilstrekkelig hensyn til det helhetlige bildet som merket etterlater. Sammenstillingen av «i» og «!» rundt

ordet «Automation» skaper et speilvendt inntrykk og en ramme for den midtre delen av merket. Dette er et merkeinnslag som kundene lett vil feste seg ved. I tillegg benytter merket en fargekombinasjon av rødt og svart, en særegen font og stiliserte bokstaver og tegn. Helheten i det figurative designet gjør merket iøynefallende og lett å huske som en indikator på kommersiell opprinnelse.

- Kravet til distinktivitet for figurative merker er lavt, og det aktuelle merket vil bli oppfattet som en typisk logo for omsetningskretsen. Klager viser blant annet til sak LB-2020-158279 MULTI-GYN.
- Merket er registrert i Australia, Argentina, Brasil, Kina, Hong Kong, Indonesia, Japan, New Zealand, Filippinene, Singapore, Tyrkia, Taiwan, Storbritannia, og det har blitt akseptert i EU, Malaysia og Sør-Afrika. Det har særlig vekt at merket er vurdert som distinktivt i EU og Storbritannia, ettersom det ikke er holdepunkter for at den relevante norske omsetningskretsen vil oppfatte merket annerledes enn i tilsvarende omsetningskretser i disse jurisdiksjonene.
- Merket har blitt vurdert som tilstrekkelig særpreget av EUIPO Fourth Board of Appeal. Klager viser til avgjørelse av 29. juni 2020, hvor en forutgående registreringsnektelse for merket ble opphevet av klageinstansen under henvisning til at bokstaven «i» ikke vil bli oppfattet som en forkortelse for «intelligence» av omsetningskretsen, slik både førsteinstansen i EUIPO og Patentstyret har lagt til grunn.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket (gjengitt ovenfor) er et kombinert merke som består av både tekst- og figurelementer.
- 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 (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 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.
- 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. C-273/05 P Celltech.
- 14 Varefortegnelsen omfatter en lang rekke varer i klasse 7 og 9. Varene i klasse 7 gjelder ulike typer maskiner som brukes i industriell vareproduksjon. Varene går fra de mer generelt angitte, for eksempel «robotic arms for industrial purposes» og «robots for carrying items for industrial purposes», til maskiner med mer spesifikke formål, slik som «machines for making textile articles» og «leather tanning machines». I klasse 9 er merket søkt for blant annet «computer software for use in the industrial automation machines», «motion control machines for use in automaton of industrial manufacturing process» og «robots for control of industrial automation of manufacturing process». Også i denne klassen er det søkt om mer spesifikke varer, for eksempel «door switches», «liquid leakage sensors» og «parking meters». Felles for alle de omsøkte varene er at de i all hovedsak vil bli solgt til profesjonelle næringsdrivende, og Klagenemnda vurderer at omsetningskretsen for de aktuelle varene først og fremst vil være næringsdrivende, og i stor utstrekning næringsdrivende som opererer innenfor industrien. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Merket består av en sammensetning av tekst- og figurelementer. Det er det helhetlige inntrykket merket gjør på gjennomsnittsforbrukeren som er avgjørende, og det at enkeltelementer mangler særpreg er i seg selv ikke avgjørende. Likevel legger EU-domstolen til grunn at det er nyttig å se på enkeltelementer hver for seg før en tar stilling til helheten, jf. sak C-329/02 SAT.1.
- 16 Ordet «Automation» opptar den største delen av merket. Det kan oversettes til «automasjon» eller «automatisering», og er et ord som betegner teknikker for å erstatte menneskelig arbeidskraft med selvvirkende systemer. Klagenemnda legger til grunn at den norske omsetningskretsen umiddelbart vil forstå betydningen av «Automation», ettersom nordmenn generelt har gode engelskkunnskaper. Ordet «Automation» har en «i» som prefiks. Elementene er forbundet med en bindestrek. Det sentrale spørsmålet i saken er om gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte denne sammenstillingen som beskrivende for de aktuelle varenes formål og/eller egenskaper. Når «Automation» står sammen med «i», er Klagenemnda av den oppfatning at det er nærliggende for gjennomsnittsforbrukeren å lese bokstaven som en forkortelse for enten «intelligent» eller «industriell». Den sistnevnte forståelsen av «i» er ikke trukket frem i Patentstyrets vedtak, men deres egen granskning

viser like fullt at «i» brukes som forkortelse for både «intelligence» og «industrial». Automasjon er særlig viktig innenfor industrien, hvor roboter og andre maskiner blir brukt for å effektivisere vareproduksjon. Det legges til grunn at omsetningskretsen – som i hovedsak består av næringsdrivende innenfor industrien – vil oppfatte bokstaven «i» som en forkortelse for «intelligent» og/eller «industriell».

- 17 Merket vil derfor leses som «intelligent automasjon» eller «industriell automasjon». Begge disse måtene å lese merket på angir formål og egenskaper ved de aktuelle varene. For eksempel vil et formål med «robots for carrying items for industrial purposes» være å erstatte behovet for å bruke menneskelig arbeidskraft til å gjennomføre større og mindre bæreoperasjoner i forbindelse med industriell vareproduksjon, slik disse prosessene automatiseres. Det er tilstrekkelig at én av merkets mulige betydninger angir en egenskap ved de aktuelle varene, jf. HR-2005-1905-A. Videre mener Klagenemnda at behovet for å holde merket fritt for de aktuelle varene gjør seg gjeldende med tyngde i saken. Dette behovet blir sannsynligvis også større med tiden, ettersom automasjon – og kanskje særlig den typen som benytter seg av kunstig intelligent programvare – bare vil bli mer og mer utbredt. Det at bokstaven «i» etter ordbøkene også kan stå for andre ord som ikke er beskrivende for varene i saken, er ikke avgjørende. Merketeksten er dermed beskrivende for de omsøkte varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 18 Klagenemnda deler ikke klagers oppfatning om at merket som helhet er særpreget som følge av at det har en «logomessig» utforming. Tekstelementene er fremstilt i en alminnelig skrifttype, og er stilisert ved at «i» og utropstegnet står i kursiv. Kursiveringen og skrifttypen er så alminnelige at disse elementene ikke er egnet til å lede oppmerksomheten bort fra de beskrivende tekstelementene som dominerer merket. Heller ikke utropstegnet endrer dette helhetsinntrykket, selv om sammenstillingen av «i» og «!» rundt ordet «Automation» kan sies å danne en ramme for den midtre delen av merket. Slik Patentstyret fremholder, er utropstegnet et skrifttegn som markerer avslutningen på utrop, interjeksjoner, oppfordringer og ønsker, og det vil forsterke tekstelementet, snarere enn å lede oppmerksomheten bort fra det. Fargebruken er heller ikke nok til å gi merket særpreg, verken alene eller i kombinasjon med de andre figurative elementene. De figurative elementene spiller en svært tilbaketrukket rolle sammenlignet med det beskrivende tekstelementet. Merket mangler derfor generelt særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 19 Klager mener saken har paralleller til saken i LB-2020-158279 MULTI-GYN, hvor Borgarting lagmannsrett kom til at det kombinerte merket i saken oppfylte varemerkelovens krav til særpreg. Klagenemnda er enig i de generelle uttalelsene i avgjørelsen tilknyttet tolkningen av varemerkeloven § 14. I vår sak dreier det seg imidlertid om et annet merke og beskyttelse søkes for helt andre vareklasser. Avgjørelsens overføringsverdi stopper derfor ved de generelle tolkningsuttalelsene. Merket i saken for lagmannsretten hadde dessuten et betydelig større figurativt element enn merket i denne saken, som i det vesentlige består av beskrivende tekst.

- 20 Klager viser til at merket er akseptert i andre jurisdiksjoner, det legges særlig vekt på registreringene i Storbritannia og EU. Selv om registreringspraksis i utlandet er relevant i vurderingen, kan ikke Klagenemnda se at registreringene som klager viser til kan få avgjørende betydning i saken. Klagenemnda viser til HR-2001-1049 GODMORGON, hvor førstvoterende slutter seg til en uttalelse fra Patentstyrets Annen avdeling i sak 6922 NOMORE 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 kommer til uttrykk i sak C-218/01 Henkel og HR-2016-2239-A Route 66.
- 21 Klager viser også til at EUIPOs Fourth Board of Appeal opphevet en tidligere registreringsnektelse for det samme merket. Det faktum at merket har blitt godkjent som kjennetegn for de omsøkte varene etter behandling i klageinstansen til EU har betydning for vurderingen av registrerbarheten her til lands, men Klagenemnda finner at det ikke kan få avgjørende vekt i denne saken. Avgjørelsen er begrunnet med at førsteinstansen ikke har påvist at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte bokstaven «i» som en forkortelse for «intelligence». Klagenemnda er på sin side av den oppfatning at den norske omsetningskretsen vil kunne forstå bokstaven «i» som en forkortelse for både «intelligent» og «industrial», og at begge disse forståelsene vil føre til at merket angir de aktuelle varenes formål og/eller egenskaper.
- 22 Klagenemnda stadfester dermed Patentstyrets avgjørelse. Merket i utpekningen kan ikke gis virkning i Norge for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 7 og 9, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avses slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)