



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 19/00049  
Dato: 21. mai 2019

---

Klager: Benchmark Holding PLC  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Martin Berggreen Rove og Maria Foskolos

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 20. desember 2018 hvor ordmerket BENCHMARK, med søknadsnummer 201612439, ble nektet registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Computer software; computer software nedlastbar fra internet; computer databaser; elektroniske databaser.

Klasse 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; kvalitetskontroll; konsulenttjenester relatert til kvalitetskontroll; design og utvikling av computer hardware og software.

3 Varemerket ble nektet som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, samt at det ble ansett å mangle nødvendig særpreg, jf. § 14 første ledd.

4 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 20. februar 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 18. mars 2019, jf. varemerkeloven § 51, andre ledd.

### 5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Ordmerket BENCHMARK beskriver de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9 og 42, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler også det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, og må dermed nektes registrert.
- Merket er et ordmerke i standard font. Det engelske ordet BENCHMARK betyr «referansemerke», «standardverdi» eller «målestokk». Innen IT-verden er BENCHMARK en ytelsestest for dataprogrammer og datautstyr.
- Nordmenn har god kjennskap til engelsk og BENCHMARK er vanlig brukt både i dagligspråk og i fagterminologi som en standardverdi eller en referanse.
- BENCHMARK har en spesifikk betydning for varer og tjenester relatert til IT, nemlig som angivelse av en ytelsestest for software og hardware. Det vises til oppslagsverket Computer Language og snl.no.
- Brukt for «computer software; computer software nedlastbar fra internet; computer databaser; elektroniske databaser» i klasse 9, vil BENCHMARK angi at varene brukes til en ytelsestest (angir varens art, innhold) eller har til formål å inngå i en slik test, eventuelt at varene har bestått en ytelsestest (rosende kvalitetsangivelse).

- Brukt for tjenestene «design og utvikling av computer hardware og software» i klasse 42 vil BENCHMARK angi formålet med tjenestene, nemlig at de er utviklet/designet for å brukes i ytelsestester.
- Når merketeksten BENCHMARK brukes om for eksempel «kvalitetskontroll» i klasse 42 og «konsulent tjenester relatert til kvalitetskontroll» angir BENCHMARK hva slags type kontroll det er tale om, nemlig en ytelsestest for hardware og software. Det å lage en slik ytelsestest kan være formålet ved «teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil» i klasse 42.
- Det foreligger et friholdelsesbehov for ordet BENCHMARK. Dersom søker skulle gis enerett til å bruke BENCHMARK, ville dette være urimelig overfor andre næringsdrivende som har behov for å bruke denne beskrivende betegnelsen.
- Med hensyn til tjenester som «vitenskapelige tjenester og forskning og utvikling relatert dertil» og «industriell analyse og forskning» mangler BENCHMARK generelt særpreg. En gjennomsnittsforbruker som møter merketeksten BENCHMARK i forbindelse med slike tjenester vil anta at tjenestene har oppnådd en bestemt kvalitetsstandard eller oppfyller særskilte krav. Merket vil oppfattes som et rosende reklameutsagn, og ikke som et kjennetegn som utpeker en kommersiell opprinnelse.
- Det avvises at saken har likhetstrekk med sak nr. 7787 fra Patentstyrets Annen avdeling. BENCHMARK har en klar betydning innen IT-språk, og kan ikke betraktes som suggestivt slik som det samlede uttrykket BEAUTY BLOTTERS.
- Det at merket har blitt godtatt til registrering i England og USA kan ikke få avgjørende betydning for Patentstyrets skjønnsutøvelse.
- Ordmerket BENCHMARK, internasjonal registrering nr. 1132288, er tidligere nektet både i Norge og i Australia for tjenester i klasse 42 og på Island for varer i klasse 9 og tjenester i klasse 42 på grunn av manglende særpreg.

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

- Patentstyrets nektelse er utslag av en for streng distinktivitetsbedømmelse, og merket bør anerkjennes som registrerbart uten hinder av varemerkeloven § 14 for de søkte varer og tjenester.
- Klager ønsker i forbindelse med klagen å innta en begrensning i varefortegnelsen; «alle de forannevnte varer/tjenester for bruk innen området for bestyrelse av aquakultur og aquakultur-farmer; ingen av de forannevnte varer for bruk i testing av ytelse av computer hardware og software.» Den begrensede varefortegnelsen skapes i ethvert tilfelle distanse til de forhold som har vært fremholdt i Patentstyrets begrunnelse som grunnlag for merkets angivelig beskrivende karakter.

- Ordet BENCHMARK vil fortone seg som fremmed, man vil ikke umiddelbart og uten videre oppfatte noen bestemt eller klar mening for den omsetningskretsen som vil være relevant med spesifisert varefortegnelse.
- Det henvises til Annen avd. sak 7787 Beauty Blotters hvor det ble lagt til grunn at gjennomsnittsfbrukeren i Norge ikke ville være kjent med den leksikalske betydningen av ordet. De samme betraktninger gjør seg gjeldende i den foreliggende saken, og spesielt da ordet ikke er utbredt innen området for aquakultur.
- Et ord som BENCHMARK eller BENKMERKE som merket kan oversettes til, vil ikke gi noen fornuftig mening og den uklarheten som man sitter igjen med vil fremkalle undring og bidra til at merket huskes og fester seg i bevisstheten som et kjennetegn innen det området som saken nå gjelder. Merket får således lett et fantasimessig preg og en uforståelighet ved seg, uavhengig av hva som eventuelt måtte være mer korrekt, leksikalsk betydning av ordet.
- Med de vare- og tjenesteslagsmessige begrensningene som nå er gjort, vil merket rette seg mot området for bestyrelse av aquakultur og av aquakultur-farmer, noe som innebærer et høyst spesifikt felt, og hvor det må legges til grunn at den relevante omsetningskretsen vil være profesjonelle avtakere som gjennomgående vil ha en høy grad av merkebevissthet. Det henvises til Høyesteretts uttalelser i Rt-2002-391, God Morgon-dommen, samt Tretorn-saken og Nammo-saken., begge fra Lagmannsretten.
- Det bes vektlagt at det aktuelle merket blant annet er blitt godtatt i England (UK reg. nr. 3115861), USA (US 86851221) og Island (kl 42, reg. V0099171) uten innvendinger mot iboende særpreg i noen av disse landene.

## **7 Klagenemnda skal uttale:**

## **8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av ordet BENCHMARK.
- 10 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.
- 11 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), jf. også 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, 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.
- 13 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.
- 14 Klager har frafalt sin opprinnelige varefortegnelse og Klagenemnda legger til grunn den begrensede varefortegnelsen for sin vurdering:
  - Klasse 9: Computer software; computer software nedlastbar fra internett; computer databaser; elektroniske databaser; alle de forannevnte for bruk innen området for bestyrelse av aquakultur og aquakultur-farmer; ingen av de forannevnte varer for bruk i testing av ytelse av computer hardware og software.
  - Klasse 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; kvalitetskontroll; konsulenttjenester relatert til kvalitetskontroll; design og utvikling av computer hardware og software; alle de forannevnte tjenester tilveiebragt innen området for aquakultur og aquakulturfarmer.
- 15 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil fortrinnsvis være profesjonelle næringsdrivende innen havbruk og oppdrett. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 16 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.
- 17 I vurderingen av BENCHMARK er Klagenemnda av den oppfatning at Patentstyret har lagt til grunn en noe snever forståelse av ordet i sin vurdering.
- 18 Klagenemnda anser at en mer vanlig og nærliggende oppfatning av begrepet er bruk som gjøres for å sammenligne produkter, arbeidsmåter eller lignende ut fra gitte kriterier eller standardverdier, særlig for å oppnå forbedringer. BENCHMARK blir da et «referansepunkt» eller «kriterium» i disse målinger av blant annet produktivitet, kvalitet og arbeidsprosesser som kan foretas internt i bedriften eller eksternt for å sammenligne seg med andre virksomheter eller gitte standarder.

- 19 Av denne grunn, kan Klagenemnda ikke se at de foreslåtte begrensningene i varefortegnelsen kan føre til at merket kan anses registrerbart, selv om det er tatt et eksplisitt unntak for varer for bruk i testing av ytelse av computer hardware og software. Samtlige av de aktuelle varene og tjenestene kan relatere seg til denne typer prosesser der kriterier sammenlignes for å oppnå forbedringer. Dette kan være programvare som f.eks. hjelper til med å styre eller måle på gitte kriterier eller det kan være teknologiske tjenester eller kvalitetskontroll som bidrar med ekspertise innenfor denne typen metodikk og fremgangsmåte. Begrepet har en så generell betydning at det også innenfor bestyrelse av aquakultur og aquakultur-farmer vil være kjent og gi mening for den høyt profesjonaliserte omsetningskretsen.
- 20 Klager har vist til at merket er registrert i en rekke andre jurisdiksjoner, deriblant UK, US og Island. Selv om registreringer av det aktuelle merket i andre jurisdiksjoner kan være relevante, må registrerbarhetsvurderingen i Norge ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor. Når det samme merket i tillegg er nektet for en rekke varer og tjenester i EUIPO, og tilsvarende vurderinger er gjort i andre jurisdiksjoner slik Patentstyret har påpekt, er dette med på å tegne et bilde som viser at merket ikke er vurdert likt i alle land der merket er søkt registrert.
- 21 Klagenemnda vil her vise til Høyesteretts avgjørelse i 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 skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle ulikt ut i de forskjellige land». Tilsvarende syn fremkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01 Henkel, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse 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, må avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.
- 22 For de aktuelle varene og tjenestene vil ordmerket BENCHMARK på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, heller ikke være egnet til å skille klagers varer og tjenester fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 23 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at ordmerket BENCHMARK må nektes registrering for samtlige av de omsøkte varene og tjenestene.

## **Det avsies slik**

## **Slutning**

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Søknadsnummer 201612439, ordmerket BENCHMARK, nektes registrert.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Martin Berggreen Rove  
(sign.)

Maria Foskolos  
(sign.)