



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00019
Dato: 9. april 2014

Klager: The Linux Foundation
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Kaja von Hedenberg og Torger Kielland

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 12. november 2018 hvor ordmerket CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION med søknadsnummer 201605988, ble nektet registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Nedlastbare elektroniske publikasjoner i form av instruksjonsmateriale, redegjørelser (white papers), presentasjoner og manualer innen dataprogrammer og softwareutvikling; nedlastbare elektroniske publikasjoner i form av instruksjonsmateriale, redegjørelser (white papers), presentasjoner og håndbøker innen åpne dataprogramstandarder for programvareutvikling og gjennomføring av dataprogramapplikasjoner på dataservere og nettverk; programvare til datamaskin; dataprogram for håndtering av minneressurer (memory recourse management); programvare for bruk ved automatisering av etablering, distribusjon og utførelse av dataprogramapplikasjoner; programvare for bruk til å designe, utvikle og implementere andre dataprogrammer; dataprogramvareverktøy som letter skrijving i andre programmer; dataprogrammer for å teste andre dataprogrammer; programvare for å kommunisere informasjon over datanettverk; programvare for å kjøre web og mobile applikasjoner; programvare for bruk som et programmeringsgrensesnitt (API); dataprogram som brukes til å utvikle microservicer og microservice-arkitekturer.

Klasse 35: Assosiasjonstjenester, nemlig å fremme innlemmelse og aksept av åpen kildekodeprogramvare; fremme åpne vanlige bransjestandarder for programvareutvikling og anvendelse.

Klasse 41: Arrangere og gjennomføre forretningskonferanser; arrangere og gjennomføre konferanser innen programvareutvikling.

- 3 Varemerket ble nektet som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle nødvendig særpreg, jf. § 14 første ledd.
- 4 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 10. januar 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 30. januar 2019, jf. varemerkeloven § 51, andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Ordmerket «CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION» beskriver formål, innhold, egenskaper og kvaliteter ved alle de aktuelle varene og tjenestene i klassene 9, 35 og 41, jf. varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a). Merket mangler også det nødvendige varemerkerettslige særpreg for alle de nevnte varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum, og må nektes registrert i sin helhet.

- Vare- og tjenesteangivelsene er så generelt formulerte at den aktuelle omsetningskretsen vil bestå av en blanding av både alminnelige forbrukere (fra nybegynnere til eksperter) og profesjonelle personer innen eller tett knyttet til databransjen.
- Det er vanlig å benytte engelsk i denne bransjen og det legges til grunn at omsetningskretsen generelt er relativt godt kjent med både det engelske språk generelt og engelsk dataterminologi spesielt.
- En omsetningskrets med høyt oppmerksomhetsnivå vil ikke nødvendigvis lettere oppfatte et ikke-distinktivt merke som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- «CLOUD NATIVE» og «NATIVE CLOUD» er begreper som brukes mye om hverandre for å betegne programvarer og andre IT-produkter som er spesielt utviklet for bruk i en nettsky.
- COMPUTING kan bl.a. bety «databehandling eller data- og informasjonsteknologi generelt». FOUNDATION kan brukes om bl.a. «plattform», «fundament», «grunnlag», men er også en angivelse av en type organisasjon, en organisasjonsform eller en kategori juridisk person.
- Merket er egnet til å oppfattes f.eks. i betydningen «databehandling for spesialtilpassede nettskyprodukter stiftelse» eller «organisasjonen for lokal databehandling i nettskyer».
- For varene i klasse 9, slik som ulike programvarer, vil merket direkte og umiddelbart bli oppfattet som en angivelse av varenes formål og tilbyder, nemlig at det er en stiftelse som står bak, og at varene er spesialtilpasset for bruk i forbindelse med nettskyer. Tilsvarende angir «CLOUD NATIVE COMPUTIVE FONDATION» at de aktuelle elektroniske publikasjonene er utgitt av en stiftelse, og at innholdet omhandler IT-produkter som er tilpasset bruk i nettskyer.
- Når CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION anvendes for tjenestene «assosiasjonstjenester, nemlig å fremme innlemmelse og aksept av åpen kildekodeprogramvare; fremme åpne vanlige bransjestandarder for programvareutvikling og anvendelse» i klasse 35 vil merket direkte og umiddelbart angi informasjon om tjenestens formål og tilbyder, nemlig at tjenestene drives av en stiftelse som har til formål å fremme programvareutvikling eller IT-produkter som er tilpasset bruk i en nettsky eller i nettskyer.
- For tjenestene «arrangere og gjennomføre forretningskonferanser; arrangere og gjennomføre konferanser innen programvareutvikling» i klasse 41, angi at arrangøren er en stiftelse, eller lignende juridisk person, som avholder konferanser om IT-produkter og utvikling av IT-produkter som er tilpasset nettskybruk.
- CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION fremstår hverken som uvanlig, uventet eller meningsløs for de aktuelle varene og tjenestene, og sammenstillingen er ikke egnet til å skape undring og videre tankevirksomhet hos gjennomsnittsforbrukeren utover ordenes objektive innhold.

- Merket som helhet har et klart betydningsinnhold for de aktuelle varene og tjenestene og utgjør ikke mer enn summen av de enkelte elementene hver for seg.
- Merket består av vanlig dataterminologi som det vil være uheldig å belegge med enerett for de søkte varer og tjenester.
- På bakgrunn av merkets beskrivende meningsinnhold, har det søkte merket heller ikke tilstrekkelig varemerkerettslig særpreg
- Patentstyrets konkrete vurdering av merket anses å være fullt ut i samsvar med den gjeldende generelle særpregnormen som er utkrystallisert gjennom Klagenemndas og særlig EU-rettens avgjørelser gjennom de senere år. Det legges derfor ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i andre jurisdiksjoner, deriblant EU.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering av varemerkets særpreg, og mener at en for streng vurderingsnorm er lagt til grunn.
- Klager stiller seg undrende til Patentstyrets påstand om at alminnelig forbrukere, herunder nybegynnere, skal kjenne det påståtte meningsinnholdet i CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION.
- Merket er søkt registrert for varer og tjenester som primært er av spesialisert karakter. Omsetningskretsen for de varer og tjenester som tilbys er profesjonelle aktører som er særlig opplyste og informerte.
- De aktuelle varene og tjenestene er sjelden gjenstand for impuls kjøp, men vil være gjenstand for nøye overveielse der forbrukerens kunnskap og erfaring er viktige faktorer. Omsetningskretsen har følgelig en særlig høy oppmerksomhet mot varene og tjenestenes kommersielle opprinnelse, og kravet til særpreg skal derfor settes lavere.
- Både begrepene CLOUD og NATIVE har i dataterminologien en mangefasettert betydning, som fremgår tydelig av de sitater fra diverse oppslagssteder Patentstyret viser til. Det er således ikke holdepunkter for å legge til grunn et så klart og entydig meningsinnhold som legges til grunn i avgjørelsen.
- Det er videre svake holdepunkter for å legge til grunn at ordsammenstillingen gir assosiasjoner til «CLOUD COMPUTING».
- Selv om man skal legge til grunn at gjennomsnittforbrukeren i møte med merket vil foreta tilsvarende oversettelse som Patentstyret fremholder, får man ingen konkret, umiddelbar betydning. De to ovennevnte alternative oversettelsene gir riktignok assosiasjoner til data- og programmeringstjenester, men innehar ikke en tilstrekkelig klar betydning.

- Ordet FOUNDATION gir videre ingen umiddelbar mening i relasjon til de søkte varene og tjenestene. Sammenstillingen av CLOUD, NATIVE, COMPUTING og FOUNDATION er uvanlig og gir ingen konkret eller umiddelbar mening.
- Sammenstillingen CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION er på ingen måte en angivelse som er vanlig å bruke i databransjen, ei heller for å beskrive de søkte varene og tjenestene.
- Merket kan i høyden anses som et suggestivt, og registrerbart varemerke.
- Den mangetydige og uklare sammenstillingen CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION må sies å ha større grad av særpreg enn merket SUPERLEK, sett i forhold til de aktuelle varene og tjenestene. Det søkte merket vil skape undring hos gjennomsnittsforbrukeren, og det er således godt egnet til å fange forbrukerens oppmerksomhet og deretter feste seg i dennes bevissthet. Det er etter dette klart at klagers merke vil fremstå som et kjennetegn for én tilbyder, og at det således oppfyller garantifunksjonen.
- Det foreligger ikke friholdelsesbehov for det søkte merket.
- Merket er akseptert registrert i en rekke andre jurisdiksjoner, nemlig Argentina, Australia, Chile, EU, Hong Kong, India, Japan, Mexico, New Zealand, Peru, Russland, Saudi Arabia, Singapore, Sveits, Taiwan og USA. I mange av disse har innbyggerne vesentlig bedre engelskkunnskaper enn den norske gjennomsnittsforbrukeren. Særlig registreringen i EU bør tillegges vekt ved særpregsvurderingen av det søkte merket.
- Patentstyret har uttalt at angivelsen «assosiasjonstjenester, nemlig å fremme innlemmelse og aksept av åpen kildekodeprogramvare; fremme åpne vanlige bransjestandarder for programvareutvikling og anvendelse» i klasse 35 er for upresis og må omformuleres. Angivelsen er en direkte oversettelse av den engelske ordlyden i den tilsvarende EU-registreringen nr. 015445851. Ettersom klassifiseringssystemet er internasjonalt og skal være harmonisert, er det klagers oppfatning at angivelsen også bør kunne godtas i Norge.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION.
- 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 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9, 35 og 42 vil være både profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttbrukere. Flere av de omsøkte varene er så generelt angitt, slik som «programvare til datamaskin» i klasse 9, at disse ikke kan sies å utelukkende rette seg mot en spesialisert i omsetningskrets. 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 til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04, Paperlab, avsnitt 25. 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.
- 16 Klager har anført at sammenstillingen CLOUD NATIVE COMPUTING er uvanlig å bruke i databransjen, og at den er mangetydig og uklar. Klagenemnda kan ikke se at dette medfører riktighet. Ordene har ikke bare en relevant betydning hver for seg, men Patentstyrets dokumentasjon og Klagenemndas egne undersøkelser viser også at sammenstillingen er et etablert uttrykk i bransjen som beskriver en tilnærming til å lage og kjøre ulike applikasjoner som utnytter fordelene ved skytjenester.
- 17 Særlig vil den spesialiserte delen av omsetningskretsen som er godt kjent med fagterminologien, direkte og umiddelbart forstå at dette er varer og tjenester relatert til denne bestemte måten å designe og kombinere applikasjoner og dataprogrammer på.

- 18 Klager har videre anført at ordet FOUNDATION ikke gir noen umiddelbar mening i relasjon til de søkte varene og tjenestene og dermed ikke er direkte beskrivende. Klagenemnda er av den oppfatning at FOUNDATION beskriver at klager er en stiftelse eller forening som skal fremme denne måten å designe apper og dataprogrammer og som står bak de omsøkte varene og tjenestene. Ordet er derfor direkte beskrivende for klagers organisasjonsform og tilfører merket som helhet ikke det tilstrekkelige særpreg for registrering.
- 19 Klagenemnda har på bakgrunn av dette kommet til at merket som helhet er beskrivende for samtlige av de omsøkte varene og tjenestene og må nektes registrert, jf. § 14 andre ledd bokstav a.
- 20 Klager har vist til at merket er registrert i Argentina, Australia, Chile, EU, Hong Kong, India, Japan, Mexico, New Zealand, Peru, Russland, Saudi Arabia, Singapore, Sveits, Taiwan og USA og ber særlig om at registreringen i EU tillegges vekt i vurderingen.
- 21 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 beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 22 Det kan etter dette ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. 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 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.
- 23 For samtlige av de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9, 35 og 42 vil ordmerket CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION, på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, heller ikke være egnet til å skille klagers varer 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.
- 24 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avsie slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Søknadsnummer 201605988, ordmerket CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION, nektes registrert.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)