KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak:	25/00050
Dato:	25. september 2025

Klager:	Amazon Technologies, Inc.
Representert ved:	Advokat Kristine Snyder AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Thomas Frydendahl og Mikkel Lassen Ellingsen

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 9. april 2025 hvor ordmerket GUARDDUTY, med søknadsnummer 202217762, ble nektet registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Dataprogramvare, nemlig programvare for overvåking, oppdagelse, identifisering, sporing, logging, analyse og rapportering innen sikkerhetsovervåking og trussel- og inntrengningsdeteksjon; dataprogramvare for kontinuerlig sikkerhetsovervåking og trussel- og inntrengningsdeteksjon for nettskybaserte applikasjoner og tjenester; programvare for oppdagelse av trusler på nettverk; datanettverkssikkerhetsprogramvare; programvare for administrasjon og overvåking av nettverkstilgang; utviklingsverktøy for dataprogramvare; dataprogramvare for å gi brukere tilgang til, spørre etter, analysere og sette nettskybasert informasjon og applikasjoner i karantene; dataprogramvare for databehandling; maskinvare; dataprogramvare for innsamling, redigering, organisering, modifisering, overføring, lagring og deling av data og informasjon; dataprogramvare for IT-sikkerhet; dataprogramvare for databeskyttelse; dataprogramvare for datasikkerhet; dataprogramvare for å forhindre angrep på nettverk, data, applikasjoner og tjenester; dataprogramvare for innsideoppdagelse og forebygging av trusler; dataprogramvare for sikkerhet og trusseldeteksjon, overvåking, forebygging og utbedring; dataprogramvare for å beskytte brukerkontoer, nettverk og applikasjoner mot kompromittering; dataprogramvare for lesing og analyse av datamaskinhendelseslogger; dataprogramvare for overvåking av datanettverkstilgang og aktivitet; dataprogramvare for å oppdage tredjeparts rekognoseringshandlinger fra potensielle angripere; dataprogramvare for automatisert utbedring av sikkerhetstrusler; dataprogramvare for å identifisere uautorisert, ondsinnet eller uventet aktivitet som utgjør trusler mot brukerkontoer, applikasjoner og tjenester som kjører i nettskyen; dataprogramvare som bruker maskinlæring for trusseldeteksjon, trusselintelligens og anomalideteksjon for proaktivt å identifisere, varsle og rette opp ondsinnet eller uautorisert aktivitet; dataprogramvare som gir detaljerte sikkerhetsfunn om potensiell og faktisk uautorisert, ondsinnet eller uventet aktivitet relatert til brukerkontoer, applikasjoner eller tjenester.

Klasse 38: Tilveiebringe tilgang til vertsbaserte (hosted) operativsystemer og dataapplikasjoner via Internett; tilveiebringe tilgang til databaser; tilveiebringe flerbrukertilgang til data på Internett innen datanettverkssikkerhet, sikkerhetsovervåking, trusseldeteksjon og utbedring; tilveiebringe midlertidig tilgang til eksterne datamaskiner med det formål å kjøre programvare.

Klasse 42: Rådgivning innen nettskytjenester; forskning og utvikling innen nettverkssikkerhet; forskning og utvikling innen programvare; forskning og utvikling innen informasjonsteknologi; analyse av datasystemer; rådgivning innen datasystemer, programvare og maskinvare; datateknologirådgivning;

datasikkerhetsrådgivning; IT-rådgivning; rådgivning innen datanettverkssikkerhet; rådgivning innen sikkerhetsovervåking og trusseldeteksjon; programvare-som-en-tjeneste (SaaS) med programvare for nettverkssikkerhet; applikasjonstjenesteleverandør (ASP) tjenester med programvare for nettverkssikkerhet; plattform-som-en-tjeneste (PaaS) tjenester med programvare for nettverkssikkerhet, sikkerhetsovervåking, trussel- og inntrengningsdeteksjon og utbedring; tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbar programvare med programvare for nettverkssikkerhet, sikkerhetsovervåking, trusseldeteksjon og utbedring; utleie av programvare; programvare-som-en-tjeneste (SaaS) med programvare for overvåking, oppdagelse, identifisering, sporing, logging, analyse og rapportering innen sikkerhetsovervåking og trussel- og inntrengningsdeteksjon; programvare-som-en-tjeneste (SaaS) med programvare for kontinuerlig sikkerhetsovervåking og trussel- og inntrengningsdeteksjon for nettskybaserte applikasjoner og tjenester; programvare-som-en-tjeneste (SaaS) med programvare for å gi brukere tilgang til, spørre, analysere og sette nettskybasert informasjon og applikasjoner i karantene; programvare-som-en-tjeneste (SaaS) tjenester med programvare innen datasikkerhet, sikkerhetsovervåking, trusseldeteksjon og utbedring; programvare-som-en-tjeneste (SaaS) med programvare for innsamling, redigering, organisering, modifisering, overføring, lagring og deling av data og informasjon; programvare-som-en-tjeneste (SaaS) med programvare for IT-sikkerhet; programvare-som-en-tjeneste (SaaS) med programvare for databeskyttelse; programvare-som-en-tjeneste (SaaS) med programvare for datasikkerhet; programvare-som-en-tjeneste (SaaS) med programvare for å forhindre angrep på nettverk, data, applikasjoner og tjenester; programvare-som-en-tjeneste (SaaS) med programvare for innsideoppdagelse og forebygging av trusler; programvare-som-en-tjeneste (SaaS) med programvare for sikkerhet og trusseldeteksjon, overvåking, forebygging og utbedring; programvare-som-en-tjeneste (SaaS) med programvare for å beskytte brukerkontoer, nettverk og applikasjoner mot kompromittering; programvare-som-en-tjeneste (SaaS) med programvare for lesing og analyse av datamaskinhendelseslogger; programvare-som-en-tjeneste (SaaS) med programvare for overvåking av datanettverkstilgang og aktivitet; programvare-som-en-tjeneste (SaaS) med programvare for å oppdage tredjeparts rekognoseringshandlinger fra potensielle angripere; programvare-som-en-tjeneste (SaaS) med programvare for automatisert utbedring av sikkerhetstrusler; programvare-som-en-tjeneste (SaaS) med programvare for å identifisere uautorisert, ondsinnet eller uventet aktivitet som utgjør trusler mot brukerkontoer, applikasjoner og tjenester som kjører i nettskyen; programvare-som-en-tjeneste (SaaS) med programvare som bruker maskinlæring for trusseldeteksjon, trusselintelligens og anomalideteksjon for proaktivt å identifisere, varsle og rette opp ondsinnet eller uautorisert aktivitet; programvare-som-en-tjeneste (SaaS) med programvare som gir detaljerte sikkerhetsfunn om potensiell og faktisk uautorisert, ondsinnet eller uventet aktivitet relatert til brukerkontoer, applikasjoner eller tjenester; overvåking av datasystemer og databaser for uautorisert tilgang eller datainnbrudd; datastyrte sikkerhetstjenester, nemlig elektronisk overvåking, identifisering, oppdagelse og rapportering av uautorisert, ondsinnet eller uventet tilgangsaktivitet relatert til brukerkontoer, applikasjoner eller tjenester.

3 Varemerket ble nektet registrert 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 9. juni 2025. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 24. juni 2025, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Ordmerket GUARDDUTY er beskrivende og mangler særpreg for alle varene og tjenestene i klasse 9, 38 og 42.

- Merket vil oppfattes som en sammenstilling av ordene GUARD og DUTY. Ordboktreff viser at helheten kan bety «vakttjeneste». Det engelske GUARD kan som verb bety «beskytte», «vokte» og «forsvare», og som substantiv «beskyttelse» og «vern». Merkeelementet GUARD angir følgelig at noe blir beskyttet. Ordet DUTY kan oversettes til «oppgave/gjøremål». Ordet DUTY kan ha en moralsk dimensjon, og referere til en persons ansvar, men det kan også brukes om alminnelige oppgaver. Patentstyret legger til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte merketeksten i betydningen «vakttjeneste», «vaktoppgave» eller liknende.

- Merket er søkt registrert for varer og tjenester i klasse 9, 38 og 42, som er knyttet til IT- og cybersikkerhet. For slike varer og tjenester vil gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart oppfatte merketeksten som en angivelse av varene og tjenestenes art og innhold, nemlig at de har som oppgave eller ansvar å vokte eller beskytte.

- Det er ikke et krav at Patentstyret legger fram bevis på hvordan et merke oppfattes. Etter varemerkeloven skal Patentstyret vurdere muligheten for at et merke vil oppfattes som beskrivende for varer eller tjenesters egenskaper, jf. også EU-rettens avgjørelse i sak T-314/24 Fraud Fighters avsnitt 39.

- Det kreves heller ikke treff i en ordbok for å nekte et merke registrert, jf. EU-rettens avgjørelse i T-470/09 Medi avsnitt 22. Det avgjørende for vurderingen er hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket når det brukes for de varene og tjenestene det gjelder.

- På denne bakgrunnen mangler merket også evne til å utpeke en kommersiell opprinnelse, og det oppfyller ikke garantifunksjonen, som er et hovedformål ved et varemerke.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- GUARDDUTY er særpreget for alle de søkte varer og tjenester. Alternativt, dersom Klagenemnda finner at merket mangler særpreg for enkelte tjenester i klasse 42, anmodes det at merket registreres med unntak av disse tjenestene.

- Det er ikke oppgitt en ordbokdefinisjon for GUARDDUTY, og helheten har ingen direkte eller umiddelbar betydning. Videre foreligger det ingen bevis for at ordene «GUARD» og «DUTY» vanligvis brukes sammen, eller i relasjon til de aktuelle varene og tjenestene. Det foreligger heller ingen bevis som støtter Patentstyrets tolkning av merket, og oversettelsen i avgjørelsen anses unøyaktig og basert på antakelser.

- Norske forbrukere vil ikke analysere, og gjøre en «ord-for-ord»-oversettelse av GUARDDUTY. Rettspraksis tilsier at gjennomsnittsforbrukeren vanligvis vil oppfatte merkers helhet, snarere enn å analysere de enkelte komponentene.

- Ved å definere DUTY som «oppgave» eller «gjøremål», har Patentstyret oversett den korrekte betydningen, som har en sterk moralsk dimensjon. De etiske vurderinger, ansvar, empati og beslutningstaking som følger med betydningen av DUTY, er egenskaper som er unike for mennesker. Datasystemer kan hjelpe mennesker med å oppfylle sin «plikt», men den etiske dimensjonen av DUTY forblir hos menneskene.

- Forbrukerne vil oppfatte GUARDDUTY som et særpreget kjennetegn for klagerens varer og tjenester. Merketeksten gir et subtilt inntrykk av at varene og tjenestene er godt utformede, og at de utfører sine oppgaver med nesten en moralsk følelse av forpliktelse. Teksten har imidlertid ingen reell betydning, og kombinasjonen av elementene er uvanlig og fantasifull. Patentstyrets ukorrekte oversettelse førte til en feilaktig vurdering av merkets særpreg. Det krever et betydelig mentalt sprang og fantasi å se hvordan merket skulle relatere seg til varene og tjenestene.

Subsidiær anførsel

- Det subsidiære kravet går ut på at varefortegnelsen begrenses ved å utelukke følgende tjenester i klasse 42:

> «Forskning og utvikling innen nettverkssikkerhet; Konsulentvirksomhet innen datasikkerhet; Konsulentvirksomhet innen datanettverkssikkerhet; Konsulentvirksomhet innen sikkerhetsovervåking og trusseldeteksjon».

- De resterende varene og tjenestene innebærer ingen moralske eller etiske forpliktelser, og består utelukkende av automatiserte verktøy og løsninger som ikke har noen selvstendig «duty».

7 **Klagenemnda skal uttale:**

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

9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten GUARDDUTY.

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 ((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 kan både være en privat sluttbruker som vil sikre sine personlige datasystemer og sin private informasjon, og en profesjonell næringsdrivende som vil sikre sine datasystemer og sitt nettverk. 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 P Sat.1 v OHIM. 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 GUARDDUTY er beskrivende og mangler særpreg.

18 Etter Klagenemndas syn vil merket umiddelbart oppfattes som en sammenstilling av de to vanlige engelske ordene GUARD og DUTY. Som Patentstyret påpeker, er uttrykket «guard duty» oppført i en rekke ordbøker, med oversettelsen «vakttjeneste», jf. Gyldendals Stor norsk-engelsk ordbok, Collins Dictionary og Cambridge Dictionary. Når det gjelder enkeltordene, kan GUARD oversettes til «vakt», «vokte» eller «beskytte», mens DUTY kan oversettes til «tjeneste», «plikt» eller «forpliktelse». Klagenemnda legger til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren, som har gode engelskkunnskaper, vil forstå helheten som «vakttjeneste», «beskyttelsesplikt» eller lignende.

19 En rekke av angivelsene i varefortegnelsen er ulike typer programvare, telekommunikasjon- og IT-tjenester som er spesifisert til å ha beskyttelse-, sikkerhet- og overvåkingsformål. For eksempel omfatter varefortegnelsen «dataprogramvare for kontinuerlig sikkerhetsovervåking og trussel- og inntrengningsdeteksjon for nettskybaserte applikasjoner og tjenester», «programvare for oppdagelse av trusler på nettverk» og «dataprogramvare for automatisert utbedring av sikkerhetstrusler» i klasse 9, og «tilveiebringe flerbrukertilgang til data på Internett innen datanettverkssikkerhet, sikkerhetsovervåking, trusseldeteksjon og utbedring», «rådgivning innen sikkerhetsovervåking og trusseldeteksjon» og «programvare-som-en-tjeneste (SaaS) med programvare for automatisert utbedring av sikkerhetstrusler» i klasse 38 og 42. For øvrig omfatter varefortegnelsen vidt angitte varer og tjenester som kan ha beskyttelse-, sikkerhet- og overvåkingsformål, for eksempel «maskinvare», «tilveiebringe tilgang til databaser» og «analyse av datasystemer». Alle disse varene og tjenestene kan tjene til å beskytte eller vokte for eksempel datasystemer og sensitiv informasjon mot trusler fra fiender og fremmede makter.

20 Det at ordet GUARD vil kunne oppfattes som en beskrivende angivelse av egenskaper ved varer og tjenester er lagt til grunn av EU-retten i sak T-573/21 RAPIDGUARD avsnitt 34-41, og av Klagenemnda i flere tidligere avgjørelser, se VM 23/00128 BlueGuard avsnitt 18, VM 22/00115 EVERGUARD avsnitt 17, VM 18/00017 DRIVEGUARD avsnitt 17-18 og VM 20/00087 DUALGUARD avsnitt 16.

21 Klager hevder at Patentstyret har feiltolket ordet DUTY, og at ordet viser til menneskelige forpliktelser. Klagenemnda kan være enig i denne betydningsmessige nyansen, men

finner likevel at merket som helhet vil oppfattes beskrivende i denne konteksten. På tross av at programvare og datasystemer ikke kan føle plikt på samme måte som mennesker, er veien kort mellom merketekstens betydning og egenskaper ved varene og tjenestene. Dette illustreres blant annet av at menneskelige oppgaver i stadig større grad settes bort til kunstig intelligens og automatiserte systemer, slik at skillet mellom menneske og maskin i noen grad viskes ut. Videre bekrefter treff i ordbøker at ordet DUTY kan forstås på flere ulike måter, som ikke nødvendigvis innebærer menneskelig plikt eller moral; det kan for eksempel oversettes til «tjeneste» eller «oppgave». Det får ikke avgjørende betydning at merkeelementet DUTY kan ha flere betydninger, og kan tolkes på ulike måter. EU-domstolen har slått fast at det er tilstrekkelig at et kjennetegn *kan* brukes beskrivende, og et merke derfor må nektes registrert dersom minst *en* av betydningene er beskrivende, jf. C-191/01 Doublemint avsnitt 32.

22 Det vil være enkelt for den norske gjennomsnittsforbrukeren å se at den sammensatte teksten skal deles inn i elementene GUARD og DUTY. Det at ordene i merket ikke er adskilt med mellomrom eller bindestrek kan ikke sies å utgjøre et kreativt grep og tilfører ikke merket atskillende evne. Klagenemnda viser i denne forbindelse til EU-rettens avgjørelser T-801/21 Hyperlighteyewear og T-800/21 Hyperlightoptics avsnitt 27.

23 Gjennomsnittsforbrukeren vil umiddelbart oppfatte GUARDDUTY som en angivelse av at varene og tjenestene utfører en vakttjeneste, eller kan anvendes til å assistere utførelsen av en vakttjeneste. Det foreligger en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom merketeksten og varene og tjenestene. Uttrykket fremstår syntaktisk korrekt og det kreves ingen kognitiv prosess for å forstå merketekstens beskrivende betydning. Klagenemnda har kommet til at GUARDDUTY uten videre kan benyttes til å beskrive egenskaper, innhold og formål ved de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9, 38 og 42, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

24 På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, vil ordmerket GUARDDUTY heller ikke være egnet til å skille klagers varer og tjenester fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merketeksten. Merket oppfyller dermed ikke garantifunksjonen, som er varemerkers hovedformål, og mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

25 Klagers subsidiære påstand om å tillate registrering for deler av varefortegnelsen kan i alt tilfelle ikke føre fram. Dersom et merke mangler særpreg for flere angivelser i varefortegnelsen, skal registrering nektes i sin helhet, jf. varemerkeforskriften § 12a. Klagenemnda finner ikke grunn til å gå nærmere inn på om merket kunne vært registrert for enkelte av vareangivelsene i søknaden.

26 På denne bakgrunnen stadfestes Patentstyrets avgjørelse. Merket i utpekningen kan ikke registreres 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

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen (sign.)	Thomas Frydendahl (sign.)	Mikkel Lassen Ellingsen (sign.)