



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00087
Dato: 6. januar 2023

Klager: IMDb.com, Inc.
Representert ved: Advokat Kristine Snyder AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Thomas Strand-Utne og Kari Anne Lang-Ree

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 30. mars 2022 hvor ordmerket IMDB, med søknadsnummer 202112260 ble nektet registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; dataapplikasjonsprogramvare for mobile enheter for bruk til å fremskaffe brukere tilgang til søkbare databaser; nedlastbare dataprogramvare inneholdende en underholdningsdatabase med informasjon, nyheter, anmeldelser og brukerkommentarer om TVprogrammer, kinofilmer, kjendiser, skuespillere og underholdningsindustriene for bruk til datamaskiner og mobile enheter; dataprogramvare som muliggjør nedlasting av og få tilgang til innhold, tekst, visuelle verker, audiovisuelle verker, data, filer og andre elektroniske verker på datamaskiner eller andre bærbare forbrukerelektroniske enheter; dataprogramvare for skape og fremskaffe brukere tilgang til søkbare databaser med informasjon og data; søkemotorprogramvare; dataprogramvare for bruk til deling av informasjon om produkter, tjenester og avtaler; dataprogramvare for elektronisk lagring av data; datamaskinkomponenter; minnekort og minnekortlesere; dataprogramvare for innsamling, organisering, modifisering, bokmerking, overføring, lagring og deling av data og informasjon; dataprogramvare for informasjonsbehandling; dataprogramvare for databasesynkronisering; dataprogrammer for tilgang til, surfing og søking i online databaser; dataprogramvare for synkronisering av data mellom en ekstern stasjon eller en enhet og en fast eller ekstern stasjon eller enhet; dataprogramvare for databackupsystemer; dataprogramvare for å skape søkbare databaser med informasjon og data til peer-to-peer sosiale nettverksdatabaser.

Klasse 35: Tilveiebringelse av en on-line kommersiell informasjonskatalog; database forvaltningstjenester; tilveiebringelse av en søkbar database med ansettelses- og karrieremuligheter og næringsliv, ansettelses og profesjonell informasjon; tilveiebringelse av en søkbar database på nettet med spillefilm-, film- og tv-talent rollebesetnings muligheter og talent rollebesetnings ansettelses informasjon; tilveiebringelse av elektroniske databaser og nettbaserte søkbare databaser innen næringsliv og profesjonelt nettverk; samling av informasjon til databaser; datastyrt database og filbehandling; opprette indekser av informasjon, nettsteder og andre ressurser tilgjengelig på globale datanettverk og andre elektroniske og kommunikasjonsnettverk for andre.

Klasse 38: Tilveiebringelse av tilgang til elektroniske kataloger, databaser; tilveiebringelse av telekommunikasjonsforbindelser til databaser. tilveiebringelse av tilgang til en interaktiv database med automatisk oppdatering av adressebok, personlig planlegger, datopåminnelse, reisepanlegger og alumn og profesjonelle gruppe linker via et globalt datanettverk.

Klasse 41: Fremskaffe en søkbar database inneholdende lyd-, video- og audiovisuelt innhold via internett, telekommunikasjonsnettverk og trådløse kommunikasjonsnettverk innenfor filmer, TV-program, videoer og musikk. fremskaffe en online database inneholdende anmeldelser, nyheter, informasjon og innhold innenfor filmer, TVprogram, kjendiser,

underholdningsindustrien og underholdningsrelaterte emner; informasjonstjenester for filmprogram.

Klasse 42: Fremskaffe bruk av online, ikke-nedlastbar dataprogramvare for analysering av mediadata; hosting databaser og online meldinger og meldingstavler inneholdende generelle nyheter og informasjon vedrørende filmer, spillefilmer, dokumentarer TV-program, grafikk, animasjons- og multimediapresentasjoner, videoer og DVD'er, og andre audiovisuelle verker; fremskaffe en interaktive database inneholdende automatisk oppdaterte adressebøker, personlige planleggere, datopåminnelser, reiseplanleggere, og studentnettverk og profesjonelle gruppe linker, via et globalt datanettverk; fremskaffe en webside inneholdende midlertidig bruk av ikkenedlastbar dataprogramvare som muliggjør for brukere å søke, lokalisere og kommunisere med andre via elektroniske kommunikasjonsnettverk for å spore online referanser til jobbmuligheter og forretningsemner; datatjenester i form av tilpassede websider inneholdende brukerdefinert informasjon, personlige profiler, lyd og bilder; brukertjenesteleverandør (ASP) inneholdende dataprogramvare for bruk i databasehåndtering; brukertjenesteleverandør, nemlig hosting, administrering, utvikling, og vedlikehold av applikasjoner, dataprogramvare og websider, innenfor personlig produktivitet, trådløs kommunikasjon, mobiler; nettskytjenester inneholdende dataprogramvare for bruk til databasehåndtering; datamaskinvare-, dataprogramvare-, applikasjones-, og nettverkskonsultasjonstjenester; datatjenester, nemlig en online interaktiv elektronisk oppslagstavle innenfor underholdning og underholdningsindustrien; datatjenester, nemlig hosting en online database via internett, inneholdende et bredt spekter av informasjon av generell interesse; datatjenester, nemlig skyhosting leverandørtjenester; databaseaggregering; utvikling av dataprogrammer for tilgang til, surting og søking i online databaser; elektronisk datalagring.

Klasse 45: Fremskaffe en online database og online søkbare databaser innenfor sosialt nettverk; fremskaffe en søkbar database inneholdende lyd-, video- og audiovisuelt innhold tilgjengelig via internett, telekommunikasjonsnettverk og trådløse kommunikasjonsnettverk innenfor online sosiale nettverk.

- 3 Varemerkesøknaden er avdelt fra videreført varemerkesøknad nr. 201900692. Den videreførte varemerkesøknaden ble 16. februar 2022 registrert for en rekke varer og tjenester i klasse 9, 35, 38, 41, 42 og 45. I foreliggende varemerkesøknad nektet Patentstyret registrering av varemerket fordi det ble ansett beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage innkom 29. mai 2022 og Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter den 14. juni 2022 oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket IMDB beskriver egenskaper ved de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9, 35, 38, 41, 42 og 45, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler det nødvendige særpreget for disse varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- De aktuelle varene og tjenestene relaterer seg blant annet til databaser. Når varemerket brukes på slike datarelaterte varer og tjenester, er det sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart vil oppfatte det som en forkortelse for «in-memory database». Patentstyrets granskning viser at en «in-memory database» er navnet på et bestemt databasesystem som lagres på hovedminnet til datamaskinen, og som karakteriseres ved at det gir raskere responstid enn databaser som lagres på datamaskinens harddisk. Det at IMDB er en forkortelse for denne typen databaser går frem av flere kilder.
- Når IMDB brukes for de aktuelle varene i klasse 9, vil merket direkte og umiddelbart oppfattes som at datamaskinen har eller inneholder en database i minnet som gir rask responstid, og at dataprogramvaren er til bruk for eller legger til rette for bruk av slike databaser.
- Når IMDB brukes for de aktuelle tjenestene i klasse 38, 41, 42 og 45, vil merket direkte og umiddelbart oppfattes som at tjenesten gjelder eller knytter seg til en «in-memory database» som gir rask responstid ved søk i den aktuelle katalogen eller databasen.
- Det at merket er registrert i andre jurisdiksjoner er relevant i vurderingen, men tillegges ikke avgjørende vekt i denne saken.
- Patentstyret har sett hen til de anførte sakene fra Klagenemnda og merkene som Patentstyret har registrert, men kan ikke se at disse trekker i retning av at det søkte merket må registreres. Patentstyret skal ved registrerbarhetsvurderingen utøve et lovbundet skjønn, og må vurdere hvert merke ut fra de konkrete forhold og ut fra hvordan dagens gjennomsnittsforbruker vil oppfatte det.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Selv om gjennomsnittsforbrukeren skulle oppfatte IMDB som en forkortelse, er det usannsynlig at de umiddelbart vil assosiere merket med en uklar og teknisk betegnelse som «in-memory database». Merket kan ha flere andre betydninger, og det er kun en fjern mulighet for at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte IMDB som nettopp «in-memory database». Patentstyrets primære kilde er nettsiden www.computerlanguage.com. Denne siden er ikke en anerkjent ordbok og fremstår som en lite troverdig kilde. Det finnes ingen eksempler på at IMDB brukes som forkortelse for «in-memory database» på norske nettsider eller i det norske markedet. Bruken av en slik forkortelse er i alle tilfeller begrenset.
- Dersom gjennomsnittsforbrukeren mot formodning skulle oppfatte IMDB som «in-memory database», er merket likevel ikke beskrivende for egenskaper ved de søkte varene og

tjenestene. Patentstyret må bruke flere setninger for å forklare hvordan merket vil forstås, og begrunnelsen er såpass komplisert at en må lese den flere ganger for å forstå meningsinnholdet. Da kan det ikke forsvares at omsetningskretsen direkte og umiddelbart vil oppfatte en forbindelse mellom IMDB og de søkte varene og tjenestene.

- De søkte varene og tjenestene gjelder videre i hovedsak elektroniske komponenter og programvare, og de retter seg mot en omsetningskrets med høyere oppmerksomhetsnivå enn normalt. I slike tilfeller må kravet til særpreg settes lavere enn ellers.
- Det finnes mange merker i varemerkeregisteret som kan være beskrivende forkortelser for varene og/eller tjenestene som merkene er registrert for.
- Patentstyrets praksis i tilknytning til forkortelser er for streng, og Klagenemnda har omgjort Patentstyrets avgjørelser i flere nyere saker, se for eksempel sakene VM 19/00147 MH MEDICAL HEMP, VM 20/00019 MT-07, VM 20/00020 MT-09, VM 20/00022 MT-125, VM 20/00021 MT-10 og VM 22/00021 EMPACK.
- IMDB er registrert for de søkte varene og tjenestene i en lang rekke land, herunder i EU, Sveits, Storbritannia og USA.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er delvis kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 9 Saken gjelder spørsmålet om merket IMDB oppfyller registreringsvilkårene i varemerkeloven. 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.
- 10 Norsk varemerkerett er i stor grad harmonisert med EU-retten gjennom EØS-avtalen, og registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14 må tolkes i samsvar med varemerkedirektivets (2008/95/EF) ordlyd og formål. Ved tolkningen av varemerkeloven er derfor praksis fra EU-domstolen rundt forståelsen av direktivet en «helt sentral rettskilde», jf. HR-2021-2480-A STORTORVETS GJÆSTGIVERI. EU-domstolens rettspraksis knyttet til tolkningen av varemerkeforordningens tilsvarende bestemmelser veier også tungt i vurderingen, jf. HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 11 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.

- 12 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. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 13 For noen av de aktuelle varene og tjenestene kan gjennomsnittsforbrukeren være både privat sluttbruker og profesjonell næringsdrivende. Det gjelder for eksempel generelt angitte varer som «datamaskiner» og «dataprogramvare» i klasse 9. For mange av de aktuelle varene og tjenestene vil imidlertid gjennomsnittsforbrukeren i hovedsak være profesjonell næringsdrivende. Det gjelder for eksempel «dataprogramvare for bruk til deling av informasjon om produkter, tjenester og avtaler» i klasse 9, «samling av informasjon til databaser» i klasse 35, «tilveiebringelse av telekommunikasjonsforbindelser til databaser» i klasse 38, «fremskaffe bruk av online og ikke-nedlastbar dataprogramvare for analysering av mediadata» i klasse 42 og «fremskaffe en online database og online søkbare databaser innenfor sosialt nettverk» i klasse 45.
- 14 Klagenemnda finner det sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte IMDB som en forkortelse for «in-memory database» når merket brukes på de aktuelle varene og tjenestene. De søkte varene og tjenestene har til felles at de kan inneholde eller knytter seg til databaser. Flere ordbøker bekrefter at IMDB er en forkortelse for «in-memory database», blant annet abbreviations.com, allacronyms.com, acronymfinder.com og computerlanguage.com. Videre finnes det en rekke eksempler på at forkortelsen brukes i praksis. For eksempler har teknologiselskapene SAP og Raima egne temasider om databehandling og databaser som bruker forkortelsen IMDB for «in-memory database». En norsk artikkel i tidsskriftet Computerworld publisert 11. juni 2014, bruker forkortelsen i forbindelse med omtale av teknologiselskapet Oracles lansering av et «in-memory» databasesystem. Forkortelsen brukes også i flere encyklopedier som retter seg mot profesjonelle innenfor IT-utvikling, for eksempel techopedia.com og devopedia.org:

In-Memory Database (IMDB)

Last updated: January 18, 2017

What Does In-Memory Database (IMDB) Mean?


An in-memory database (IMDB) is a database management system that primarily depends on main memory for storing computer data. IMDBs are quicker than disk-optimized databases because they carry out fewer CPU instructions, and their internal optimization algorithms are much simpler. IMDB eradicates disk access by saving and manipulating data in the main memory. An IMDB commonly includes direct data manipulation and a dedicated memory-based architecture.

devopedia.org/in-memory-database



Recovery Purpose

imary
ussion
it's the context for the
ving interest in IMDB?
it are the key features of
B? How do they vary
1 disk-based RDBMS?
it are the popular
ications of IMDB?
'do the performance
acteristics compare
ween IMDB and
tional DB?
it are the ways in which
istence is supported in
B?
stones
rences
her Reading
:le Stats
As

In-memory Database Architecture. Source: Kodamasimham 2013.* 

An **In-Memory Database (IMDB)**, also called Main Memory Database (MMDB), is a database whose primary data store is the RAM. This is in contrast with traditional databases which keep their data in disk storage and use RAM as a buffer cache for frequently/recently used data.

IMDB has gained traction in recent times because of increasing speeds, reducing costs and growing size of RAM devices, combined with powerful multi-core processors.* Since only RAM is accessed and there is no disk operation for an IMDB query, speeds are extremely high.

However, RAM storage is volatile. So there will be data loss when the device loses power. To overcome this, IMDB employ several techniques such as checkpoints, transaction logging, and non-volatile RAM.*

På denne bakgrunn fremstår det sannsynlig at i alle fall profesjonelle brukere av databaserelaterte varer og tjenester vil kjenne til forkortelsen. Selv om hver enkelt kilde

isolert sett kan ha liten bevisverdi, finner Klagenemnda at det samlede bevismaterialet taler for at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte IMDB som en forkortelse for «in-memory database» når han eller hun møter merket i handelen, i forbindelse med de aktuelle databaserelaterte varene og tjenestene. Det at IMDB er en forkortelse for en engelsk term kan ikke endre dette inntrykket. Den norske gjennomsnittsforbrukeren har gode engelskkunnskaper, og vil dessuten være vant med at datarelaterte termer ofte ikke oversettes til norsk. Dette illustreres ved at selv den ovennevnte norskspråklige artikkelen fra Computerworld benytter det engelske uttrykket «in-memory database» og den tilhørende forkortelsen IMDB.

- 15 Spørsmålet er dermed om det er en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom IMDB og de aktuelle varene eller tjenestene, slik at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel sak T-19/04 Paperlab avsnitt 25.
- 16 Etter Klagenemndas vurdering er merket beskrivende for de fleste av de aktuelle varene og tjenestene. En «in-memory database» er en database som lagres i minnet på en datamaskin. En database lagret i minnet gir raskere responstid enn en database lagret på harddisk, jf. for eksempel forklaringen av termen på nettstedene computerlanguage.com og devopedia.org. Når IMDB brukes på varer som for eksempel «datamaskiner», «dataprogramvare for å skape og fremskaffe brukere tilgang til søkbare databaser med informasjon og data», «søkemotorprogramvare» eller dataprogramvare for databasesynkronisering» i klasse 9, legger Klagenemnda til grunn at gjennomsnittsforbrukeren uten videre vil oppfatte det som at varen inneholder en database av typen som lagres i minnet på datamaskinen. Merket angir dermed en spesifikk egenskap ved de aktuelle varene. Det samme gjelder tjenester som for eksempel «tilveiebringelse av en online kommersiell informasjonskatalog» eller «tilveiebringelse av elektroniske databaser» i klasse 35, «tilveiebringelse av telekommunikasjonsforbindelser til databaser» i klasse 38, «nettskytjenester inneholdende dataprogramvare for bruk til databasehåndtering» i klasse 42 og «fremskaffe en online database og online søkbare databaser innenfor sosialt nettverk» i klasse 45. Tjenestene er alle nært knyttet til databaser på en eller annen måte, enten de går ut på å lage nye eller benytte eksisterende databaser. Når IMDB brukes på tjenestene, vil gjennomsnittsforbrukeren forstå det som at tjenestene knytter seg spesifikt til databaser som lagres i minnet og har rask responstid.
- 17 For bestemte varer og tjenester finner imidlertid Klagenemnda at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte IMDB som beskrivende. Det gjelder følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Nedlastbare dataprogramvare inneholdende en underholdningsdatabase med informasjon, nyheter, anmeldelser og brukerkommentarer om TV-programmer, kinofilmer, kjendiser, skuespillere og underholdningsindustriene for bruk til datamaskiner og mobile enheter.

Klasse 35: Tilveiebringelse av en søkbar database på nettet med spillefilm-, film- og tv-talent rollebesetningsmuligheter og talent rollebesetnings ansettelsesinformasjon.

Klasse 41: Fremskaffe en søkbar database inneholdende lyd-, video- og audiovisuelt innhold via internett, telekommunikasjonsnettverk og trådløse kommunikasjonsnettverk innenfor filmer, TV-program, videoer og musikk. fremskaffe en online database inneholdende anmeldelser, nyheter, informasjon og innhold innenfor filmer, TV-program, kjendiser, underholdningsindustrien og underholdningsrelaterte emner; informasjonstjenester for filmprogram.

- 18 Etter Klagenemndas vurdering gjelder de nærmere angitte varene i klasse 9 og tjenestene i klasse 41 underholdning, som i hovedsak retter seg mot private sluttbrukere. For gjennomsnittsforbrukeren av disse varene og tjenestene vil innholdet være viktigst, mens den tekniske løsningen som er valgt for å tilveiebringe innholdet – altså om databasen er lagret i minnet eller ikke – vil være av underordnet betydning. Selv om den nedlastbare underholdningsdatabasen i klasse 9 rent faktisk kan være en «in-memory database», vurderer Klagenemnda at gjennomsnittsforbrukeren av en slik underholdningsdatabase vil laste den ned for å få tilgang til innholdet, og at han/hun derfor ikke direkte og umiddelbart vil oppfatte IMDB som en beskrivende forkortelse for databasens tekniske løsning. På lignende vis vil tjenestene i klasse 41 primært ha til hensikt å tilby underholdning, og gjennomsnittsforbrukeren av slike underholdningstjenester vil etter Klagenemndas oppfatning ikke tenke over hva slags teknikk databasen baserer seg på.
- 19 Når det gjelder «tilveiebringelse av en søkbar database på nettet med spillefilm-, film- og tv-talent rollebesetningsmuligheter og talent rollebesetnings ansettelsesinformasjon» i klasse 35, vil brukeren av tjenesten typisk være produksjonselskaper eller andre virksomheter som er ute etter å besette roller i audiovisuelle underholdningsproduksjoner, eller skuespillere som søker arbeid. Også for denne omsetningskretsen vil tjenestens innhold være det sentrale. Gjennomsnittsforbrukeren av de ovennevnte varene og tjenestene må derfor gjennom en tankeprosess for å utlede at merket er beskrivende for tekniske egenskaper ved varen eller tjenesten.
- 20 Klager viser til en rekke tidligere saker hvor Klagenemnda har omgjort registreringsnektelser for merker som inneholdt forkortelser, blant annet sakene VM 19/00147 MH MEDICAL HEMP og VM 20/00019 MT-07. Klagenemnda kan ikke se at disse sakene har nevneverdig overføringsverdi til denne saken, som beror på en konkret vurdering av hvordan det søkte merket vil oppfattes for de aktuelle varene og tjenestene. I MH MEDICAL HEMP dreide det seg om et kombinert merke og helt andre varer og tjenester. Saken om MT-07 og resten av sakene klager viser til dreide seg om merker som hadde slitt seg til særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Sakene skiller seg dermed på avgjørende punkter fra vår sak, og inneholder ikke prinsipielle uttalelser som gir Klagenemnda grunn til å endre konklusjon.
- 21 Klagenemnda er uenig med klager i at kravet til særpreg settes lavere for en omsetningskrets med høyere oppmerksomhetsnivå enn normalt. Det er ikke slik at en omsetningskrets med høyt oppmerksomhetsnivå lettere oppfatter et ikke-distinkt merke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Selv om en profesjonell omsetningskrets ofte vil ha en høyere grad av oppmerksomhet, kan dette ikke ha avgjørende vekt når det kommer til vurderingen av et

merkes særpreg, jf. EU-domstolens sak C-311/11 P Wir Machen Das Besondere Einfach avsnitt 48. I T-123/18 (Hjertefigur) viser EU-retten til nevnte avgjørelse fra EU-domstolen og uttaler i avsnitt 17 at et varemerke skal gjøre det mulig for omsetningskretsen å skille merkeinnhavers varer fra andres uten at omsetningskretsen skal måtte utvise særlig oppmerksomhet. Den grad av særpreg som er nødvendig for registrering av et varemerke, kan derfor ikke avhenge av omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå.

- 22 Klager viser til at merket er akseptert i andre jurisdiksjoner. Selv om registreringspraksis i utlandet er relevant i vurderingen, kan ikke Klagenemnda se at registreringene endrer utfallet 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 skjønsmessige 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. Slik det kommer frem av drøftelsen over, er Klagenemndas oppfatning at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte IMDB som beskrivende og uten særpreg for de fleste varene og tjenestene i klasse 9, 35, 38, 42 og 45. Det oppfyller dermed ikke vilkårene for registrering i varemerkelovens § 14 første og andre ledd.
- 23 På denne bakgrunn omgjør Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret delvis. Merket kan registreres for de ovenfor angitte varene og tjenestene i klasse 9, 35 og 41 uten hinder av registreringshindringene i varemerkeloven § 14, men er beskrivende og mangler særpreg for de resterende varene og tjenestene i klasse 9, 35, 38, 42 og 45.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas delvis til følge.
- 2 Varemerkesøknad nr. 202112260, merket IMDB, kan ikke registreres for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; dataapplikasjonsprogramvare for mobile enheter for bruk til å fremskaffe brukere tilgang til søkbare databaser;; dataprogramvare som muliggjør nedlasting av og få filgang til innhold, tekst, visuelle verker, audiovisuelle verker, data, filer og andre elektroniske verker på datamaskiner eller andre bærbare forbrukerelektroniske enheter; dataprogramvare for skape og fremskaffe brukere tilgang til søkbare databaser med informasjon og data; søkemotorprogramvare; dataprogramvare for bruk til deling av informasjon om produkter, tjenester og avtaler; dataprogramvare for elektronisk lagring av data; datamaskinkomponenter; minnekort og minnekortlesere; dataprogramvare for innsamling, organisering, modifisering, bokmerking, overføring, lagring og deling av data og informasjon; dataprogramvare for informasjonsbehandling; dataprogramvare for databasesynkronisering; dataprogrammer for tilgang til, surfing og søking i online databaser; dataprogramvare for synkronisering av data mellom en ekstern stasjon eller en enhet og en fast eller ekstern stasjon eller enhet; dataprogramvare for databackupsystemer; dataprogramvare for å skape søkbare databaser med informasjon og data til peer-to-peer sosiale nettverksdatabaser.

Klasse 35: Tilveiebringelse av en on-line kommersiell informasjonskatalog; database forvaltningstjenester; tilveiebringelse av en søkbar database med ansettelses- og karrieremuligheter og næringsliv, ansettelses og profesjonell informasjon; tilveiebringelse av elektroniske databaser og nettbaserte søkbare

databaser innen næringsliv og profesjonelt nettverk; samling av informasjon til databaser; datastyrt database og filbehandling; opprette indekser av informasjon, nettsteder og andre ressurser tilgjengelig på globale datanettverk og andre elektroniske og kommunikasjonsnettverk for andre.

Klasse 38: Tilveiebringelse av tilgang til elektroniske kataloger, databaser; tilveiebringelse av telekommunikasjonsforbindelser til databaser. tilveiebringelse av tilgang til en interaktiv database med automatisk oppdatering av adressebok, personlig planlegger, datopåminnelse, reiseplanlegger og alumn og profesjonelle gruppelinker via et globalt datanettverk.

Klasse 42: Fremskaffe bruk av online, ikke-nedlastbar dataprogramvare for analysering av mediadata; hosting databaser og online meldinger og meldingstavler inneholdende generelle nyheter og informasjon vedrørende filmer, spillefilmer, dokumentarer TV-program, grafikk, animasjons- og multimediapresentasjoner, videoer og DVD'er, og andre audiovisuelle verker; fremskaffe en interaktive database inneholdende automatisk oppdaterte adressebøker, personlige planleggere, datopåminnelser, reiseplanleggere, og studentnettverk og profesjonelle gruppelinker, via et globalt datanettverk; fremskaffe en webside inneholdende midlertidig bruk av ikkenedlastbar dataprogramvare som muliggjør for brukere å søke, lokalisere og kommunisere med andre via elektroniske kommunikasjonsnettverk for å spore online referanser til jobbmuligheter og forretningsemner; datatjenester i form av tilpassede websider inneholdende brukerdefinert informasjon, personlige profiler, lyd og bilder; brukertjenesteleverandør (ASP) inneholdende dataprogramvare for bruk i databasehåndtering; brukertjenesteleverandør, nemlig hosting, administrering, utvikling, og vedlikehold av

applikasjoner, dataprogramvare og websider, innenfor personlig produktivitet, trådløs kommunikasjon, mobiler; nettskytjenester inneholdende dataprogramvare for bruk til databasehåndtering; datamaskinvare-, dataprogramvare-, applikasjones-, og nettverkskonsultasjonstjenester; datatjenester, nemlig en online interaktiv elektronisk oppslagstavle innenfor underholdning og underholdningsindustrien; datatjenester, nemlig hosting en online database via internett, inneholdende et bredt spekter av informasjon av generell interesse; datatjenester, nemlig skyhosting leverandørtjenester; databaseaggregering; utvikling av dataprogrammer for tilgang til, surting og søking i online databaser; elektronisk datalagring.

Klasse 45: Fremskaffe en online database og online søkbare databaser innenfor sosial nettverk; fremskaffe en søkbar database inneholdende lyd-, video- og audiovisuelt innhold tilgjengelig via internett, telekommunikasjonsnettverk og trådløse kommunikasjonsnettverk innenfor online sosiale nettverk.

3 Varemerkesøknad nr. 202112260, merket IMDB, kan registreres for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Nedlastbare dataprogramvare inneholdende en underholdningsdatabase med informasjon, nyheter, anmeldelser og brukerkommentarer om TV-programmer, kinofilmer, kjendiser, skuespillere og underholdningsindustriene for bruk til datamaskiner og mobile enheter.

Klasse 35: Tilveiebringelse av en søkbar database på nettet med spillefilm-, film- og tv-talent rollebesetningsmuligheter og talent rollebesetnings ansettelsesinformasjon.

Klasse 41: Fremskaffe en søkbar database inneholdende lyd-, video- og audiovisuelt innhold via internett, telekommunikasjonsnettverk og trådløse

kommunikasjonsnettverk innenfor filmer, TV-program, videoer og musikk. fremskaffe en online database inneholdende anmeldelser, nyheter, informasjon og innhold innenfor filmer, TV-program, kjendiser, underholdningsindustrien og underholdningsrelaterte emner; informasjonstjenester for filmprogram.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)