



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00040
Dato: 17.august 2023

Klager: VIVO MOBILE COMMUNICATIONS CO., LTD.
Representert ved: Advokatfirmaet GjessingReimers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Ingeborg Råsberg og Margrethe Lunde

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1. Kort fremstilling av saken:

2. Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 2. januar 2023 hvor ordmerket OriginOS, med søknadsnummer 202012135, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 9: Operativ systemer for mobiltelefoner, smarttelefoner, smartklokker, smartbriller, nettbrett, bærbare datamaskiner og smart-TV'er; operativ dataprogramvaresystemer for mobiltelefoner, smarttelefoner, smartklokker, smartbriller, nettbrett, bærbare datamaskiner og smart-TV'er.

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 1. mars 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 23. mars 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5. Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket OriginOS angir art, formål, egenskaper, funksjonalitet, virkemåte og kvaliteter ved de aktuelle varene i klasse 9, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler det nødvendige særpreg for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Merket kan derfor ikke registreres.
- Operativsystemer er ikke noe en alminnelig forbruker er mulig kunde og/eller kjøper av. Varene er en essensiell innsatsvare eller et tilbehør som retter seg mot markedsaktører og virksomheter som produserer, setter sammen og/eller leverer ferdige datamaskiner, nettbrett og mobiltelefoner. Produktene retter seg i hovedsak mot en relativt snever gruppe profesjonelle virksomheter som fremstiller produkter som operativsystemene er ment å skulle installeres på.
- Varemerket vil oppfattes som en sammenstilling av ordet Origin og bokstavkombinasjonen OS. Origin betyr for eksempel «rise, beginning, or derivation from a source», mens OS er en forkortelse for «operative system». Når OriginOS brukes for operativsystemer, beskriver eller betegner merketeksten et «opprinnelig operativsystem», et «grunnleggende operativsystem» eller et «basis operativsystem», eller angir et produkt som er basert på, bygger videre på eller er tilpasset en slik opprinnelig eller grunnleggende «arkitektur» i en datamaskin.
- Gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene vil kjenne betydningen av forkortelsen OS. Varene gjelder nettopp nærmere spesifiserte operativsystemer. Ordkombinasjonen fremstår

ikke som uvanlig, og meningsinnholdet er ikke utydeliggjort på noen måte. Merket krever ingen fortolkningsprosess hos omsetningskretsen.

- Det er relevant, men ikke avgjørende, at merket er blitt registrert i flere andre land, herunder i EU og Storbritannia.

6. Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyret har lagt til grunn en for snever omsetningskrets. Alminnelige forbrukere kan selv gå til innkjøp av og installere operativsystemer på sine private datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner. Det er mulig å endre operativsystemer på datamaskiner, mobiltelefoner og nettbrett. Operativsystemer er noe som selges både separat og sammen med produktene de anvendes med, og markedsføres selvstendig ut mot sluttforbrukere.
- Merket OriginOS er satt sammen av et engelsk ord uten noen spesifikk betydning for varenes egenskaper (Origin), og en IT-teknisk forkortelse som ikke benyttes i vanlig dagligtale (OS). Den grammatiske særegenheten som skapes ved kombinasjonen av et substantiv og en forkortelse, gjør at merket er egnet til å feste seg i bevisstheten.
- Patentstyret har uriktig vurdert at merket må forstås som beskrivende ved at det betegner et «opprinnelig operativsystem», et «grunnleggende operativsystem» eller et «basis operativsystem». En slik vurdering vil innebære at ordet «origin» nesten ikke kan benyttes som varemerke for noen typer varer eller tjenester. Patentstyrets vurdering avviker også fra tidligere registreringspraksis, da det er flere merker i Patentstyrets register som er godtatt til tross for de inneholder ordet «origin».
- Det kan ikke antas at den alminnelige norske forbrukeren kjenner til OS som en forkortelse for det engelske ordet «operating system», og forkortelsen vil derfor heller ikke umiddelbart og direkte oppfattes som beskrivende for varene. Fordi det første elementet i merket er engelsk, vil ikke forbrukeren oppfatte elementet OS på norsk, og koblingen til det norske ordet «operativsystem» vil derfor ligge lenger unna forbrukerens bevissthet. Kunnskap om engelske forkortelser av teknisk karakter må anses å falle utenfor engelskkunnskapene til en norsk gjennomsnittsforbruker.
- Patentstyret har registrert flere merker som inneholder elementet OS i kombinasjon med mer eller mindre generelle ord. Hensynet til forutberegnelighet for søker og sammenheng i Patentstyrets registreringspraksis taler for at OriginOS skal registreres.
- Det må vektlegges at merket OriginOS er registrert i en rekke andre jurisdiksjoner, herunder i EU og UK, som det er naturlig for Norge å sammenligne seg med.

7. Klagenemnda skal uttale:

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

9. Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten OriginOS.
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 gjennomsnittsforbrukers oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.
14. Merket i saken er søkt registrert for operativsystemer. Slike systemer vil ofte være forhåndsinstallert på mobiltelefoner og datamaskiner, men kan også kjøpes individuelt og installeres på en enhet av brukeren selv. En privat sluttbruker som kjøper en mobiltelefon med et forhåndsinstallert operativsystem, har kjøpt både telefonen og det tilhørende systemet, og må regnes som forbruker av både telefonen og operativsystemet. Etter Klagenemndas oppfatning vil derfor gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene være både private sluttbrukere og næringsdrivende. 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 Sat.1. 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. I denne saken er Klagenemndas konklusjon at merket OriginOS ikke er beskrivende og har det nødvendige særpreg til å bli registrert som kjennetegn.
18. Merket vil oppfattes som en sammenstilling av elementene Origin og OS. Klagenemnda legger til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren uten videre vil oppfatte OS som en forkortelse for «operativsystem», ettersom det er en kjent forkortelse som er lik på både norsk og engelsk, jf. artikkelen «operativsystem» fra *Store norske leksikon* og Gyldendals *Stor norsk-engelsk ordbok*. Det engelske ordet «origin» kan bety «kilde», «opphav» eller «opprinnelse», jf. samme ordbok. Sammenstillingen kan dermed oppfattes i betydninger som «kilde operativsystem», «opphav operativsystem» eller «opprinnelse operativsystem».
19. Etter Klagenemndas syn er det ikke holdepunkter for at merket umiddelbart vil oppfattes som «grunnleggende operativsystem» eller «basis operativsystem». Når merket brukes for operativsystemer, finner Klagenemnda at OriginOS i høyden vil oppfattes som å henspille på at operativsystemet er en kilde, et opphav eller en opprinnelse, i den forstand at operativsystemet er nødvendig for at den tilknyttede enheten skal fungere. For å oppfatte en beskrivende forbindelse mellom merket og de aktuelle varene, må gjennomsnittsforbrukeren gjøre et tankesprang. Meningsinnholdet av Origin er så vagt, at merket ikke direkte og umiddelbart vil oppfattes som beskrivende. Klagenemnda er dermed uenig med Patentstyret i at det foreligger en direkte og spesifikk forbindelse mellom merketeksten og de aktuelle varene.
20. Merkets samlede meningsinnhold fremstår som avledet og suggestivt i relasjon til varene i klasse 9. Merket anses ikke å være direkte beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved OriginOS som en angivelse av kommersiell opprinnelse, og merket har tilstrekkelig særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
21. Klagenemnda omgjør derfor avgjørelsen til Patentstyret. Vilkårene i varemerkeloven § 14 er ikke til hinder for at merket kan registreres for de aktuelle varene i klasse 9.

Det avsies slik

Slutning

Klagen tas til følge.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Ingeborg Råsberg
(sign.)

Margrethe Lunde
(sign.)