



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 22/00043  
Dato: 13. september 2022

---

Klager: Precisely Holdings, LLC  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:  
Gunhild Giske Skyberg, Kaja von Hedenberg og Amund Brede Svendsen  
har kommet fram til følgende

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 17. januar 2022 hvor ordmerket PRECISELY, med søknadsnummer 202001514, ble nektet registrert for følgende tjenester:

Klasse 42: Programvare som en tjeneste (SAAS) tjenester med programvare for bruk i kundepleie gjennom datainnsamling, lagringsmanipulering og disposisjon som muliggjør generering av spesifikke kundeprofiler og sammenkobling av data med telefoner, faks, e-post, internett og trådløse enheter; programvare som en tjeneste (SAAS) tjenester med programvare for kundesøk og markedsføring, telemarketing, direkte markedsføring, kundeservice, levering av informasjon om tjenester og produkter, overvåking av kundekontoer og overvåking av salg; programvare som en tjeneste (SAAS) tjenester med programvare for mobiltelefoner, nettbrett, bærbare datamaskiner og stasjonære datamaskiner for bruk innen kommunikasjonsstyring; programvare som en tjeneste (SAAS) -tjenester med programvare for bruk for å muliggjøre toveis flyt av informasjon mellom brukere på et sted og brukere på et annet sted ved hjelp av smarttelefoner og nettbrett; programvare som en tjeneste (SAAS) -tjenester som inneholder programvare for automatisert postbehandling og programvare for bruk til å tilpasse og designe forretningskorrespondanse, nemlig meldinger, regninger, brev og fakturaer og formidling av slikt til korrespondansemottakere; programvare som en tjeneste (SAAS) tjenester med programvare for bruk til oppretting, analyse og deling av romlige data; programvare som en tjeneste (SAAS) -tjenester som inneholder programvare for bruk av forbrukere og myndigheter som et verktøy for mer effektiv håndtering av infrastruktur, nemlig veier, motorveier og broer, forvaltning av disse ressursene og kundeserviceadministrasjon; støttetjenester for datateknologi, nemlig brukerstøtte-tjenester for maskinvare og programvare og systemer og installasjon av dataprogramvare; programvare som en tjeneste (SAAS) -tjenester med programvare for bruk i databasehåndtering, dataorganisasjon, integrasjon, utvinning, transformasjon, sanntids- og batchbehandling, standardisering, tildeling av en geocode til et sted, migrering, samling, distribusjon, avlastning og analyse, transaksjoner, lagring, rensing, sletting og matching; programvare som en tjeneste (SAAS) tjenester med programvare for bruk innen databeskyttelse, database- og programvarekonfigurasjon, nettverkssikkerhet og revisjon og katastrofegjenoppbygging med dataoverføring, speiling av data, høytligjengelighets kontinuerlig sikkerhetskopiering og overvåking og innhenting av data; programvare som en tjeneste (SAAS) -tjenester med programvare for bruk i geografiske informasjonssystemer for digital kartlegging, kartdataevaluering, visualisering og analyse av flere lag med data på kart, ressursforvaltning, infrastrukturstyring og kapital- og risikostyring, og kundeservicestyling; data som en tjeneste (DAAS) -tjenester som inneholder romlig refererte til livsstils-, atferds-, demografiske, statistiske, økonomiske og forbrukssamfunnsdata og -analyser, geografiske og adressedata; konsulenttjenester innen stedsintelligens, prediktiv analyse, installasjon og konfigurasjon av programvare og data, kundekommunikasjonshåndtering og databehandling; konsulenttjenester

innen dataprogramvare og maskinvare, nemlig migrering og konvertering av databaser, dataspeiling, kontinuerlig sikkerhetskopiering, overvåking, katastrofegjenopprettingstjenester og planlegging relatert til dataprogramvare.

- 3 Varemerket ble av Patentstyret nektet registrert fordi det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage innkom den 17. mars 2022 og Patentstyret har den 29. mars 2022 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Patentstyret kom til at ordmerket PRECISELY mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle tjenestene i klasse 42, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Det engelske ordet PRECISELY betyr «presis» og «nøyaktig».
- Den norske gjennomsnittsfbrukeren har forholdsvis gode engelskkunnskaper og vil direkte og umiddelbart oppfatte denne betydningen.
- Merket er søkt registrert for flere ulike programvaretjenester (SAAS), eksempelvis «programvare som en tjeneste (SAAS) for kundesøk og markedsføring, telemarketing, direkte markedsføring, kundeservice, levering av informasjon om tjenester og produkter, overvåking av kundekontoer og overvåking av salg». I tillegg søkes merket registrert for «data som en tjeneste (DAAS)», samt støtte- og konsulenttjenester innen datateknologi og dataprogramvare.
- Det er altså snakk om tjenester der det å levere presise og nøyaktige resultater står helt sentralt. Det at tjenestene leveres med høy grad av presisjon og nøyaktighet, er egnet til å si noe om tjenestenes kvalitet. I en omsetningssituasjon vil gjennomsnittsfbrukerne nettopp være opptatt av at tjenestene som tilbys gir gode, presise og nøyaktige resultater. Brukt for tjenestene, vil merket som helhet oppfattes som en informativ, rosende og salgsfremmende opplysning om at tjenestene som tilbys leveres med høy grad av presisjon og nøyaktighet, og at tjenesten dermed har høy kvalitet.
- Når merketeksten bare fremstår som en generell og positiv angivelse av tjenestenes egenskaper og kvalitet, vil gjennomsnittsfbrukeren i møte med merket lete videre etter indikatoren på den kommersielle opprinnelsen bak tjenestene. Merket som helhet mangler dermed særpreg og vil kun oppfattes som et rosende og salgsfremmende utsagn, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse som kan skille søkers tjenester fra andres. Merket oppfyller derfor ikke garantifunksjonen.

- Det tillegges ikke avgjørende vekt at merket er vurdert særpreget i andre jurisdiksjoner, herunder EU. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittskonsumenten oppfatter merket, og for denne mangler merket nødvendig særpreg, jf. vurderingen ovenfor.

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

- Klager anfører at Patentstyrets avgjørelse er uriktig og at Patentstyret har vært for streng i sin vurdering av varemerkeloven § 14. Klager mener at varemerket oppfyller varemerkelovens krav om særpreg og skal registreres.
- Omsetningskretsen vil bestå av både profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttbrukere, som har en høy grad av oppmerksomhet og må sies å være nokså sofistikerte. Dette er helt klart tjenester som ikke kjøpes ofte – og man foretar en nøye vurdering og antageligvis inspeksjon av tjenestene som tilbys – før man foretar et innkjøp.
- Patentstyret har ikke anført at merket PRECISELY er beskrivende, men at det vil oppfattes som en salgsfremmende, informativ og rosende opplysning om at tjenestene som tilbys leveres med høy grad av presisjon og nøyaktighet, og at tjenesten dermed har høy kvalitet. Klager mener at Patentstyret her har foretatt en vurdering som trenger flere tankesprang.
- Klager viser til at som utgangspunkt må et merke i varemerkelovens forstand ha evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet for å ha særpreg, og være av en slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen, jf. premissene i «GULE SIDER»-dommen fra Høyesterett, Rt. 2005 s. 1601. Disse kriteriene mener klager at klart er til stede for det aktuelle merket.
- Klager anfører videre at det følger av gjeldende praksis at den generelle terskelen for særpreg må settes nokså lavt, jf. bl.a. uttalelser i Borgarting lagmannsrett 1. juni 2016 (Tretorn) og uttalelser fra Høyesterett i GOD MORGON-dommen, Rt. 2002 s. 391, som er fulgt opp i senere praksis.
- Det er viktig at Patentstyret ser hen til hvordan merket som helhet vil bli oppfattet av den relevante omsetningskretsen. Det at omsetningskretsen vil oppfatte og forstå betydningen av merketeksten, er ikke tilstrekkelig grunn til å nekte merket. Etter klagers mening fremsier merketeksten et budskap som er egnet til å skape undring og som fester seg i bevisstheten. Ordet PRECISELY ligger langt unna alminnelig språkbruk, og det faller typisk inn under sfæren for de kjennetegnmessige uttrykk som vil ha en adskillende evne i markedet.
- Det avgjørende for bedømmelsen er hva som kan anses som påregnelige, umiddelbare avtakerbetragtninger som varemerket måtte fremkalle, uten at man skal legge inn forutsetninger om analyser eller ytterligere tankeprosesser. I møte med merket må det snarere påregnes at publikum vil stusse over uttrykket i relasjon til tjenestene. Dette gjør merket virkningsfullt som indikator på kommersiell opprinnelse, og velegnet til å feste seg i folks erindring.

- Klager kan ikke forstå hvordan merket blir nektet når Patentstyret bare noen dager senere godkjente internasjonal registrering nr. 1596754, ordmerket PRECISELY FLEXIBLE, for «pharmaceutical preparations and substances for veterinary use, namely, vaccines» i klasse 5, og tjenestene «custom manufacture of vaccines for veterinary use» i klasse 40.
- Klager har i 2021 og 2022 fått registrert varemerket PRECISELY i en lang rekke land, som har tilnærmet identisk varemerkelovgivning som den norske og at dette indikerer at Patentstyret ikke er i harmoni med andre varemerkemyndigheter.
- Selv om Patentstyret i avgjørelsen påpeker at registreringsavgjørelser, herunder i EU, ikke er bindende for Patentstyret, så synes klager at det ikke er noe i den norske omsetningskretsen, lovgivningen eller rettspraksis, som skulle tilsi at Norge ikke behøver å ta hensyn til disse godkjennelsene.
- Klager mener Patentstyret må ta hensyn til registreringene i utlandet, særlig EU, Storbritannia og Sveits.

## **7 Klagenemnda skal uttale:**

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

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten PRECISELY.
- 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 består av en angivelse som 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 (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 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.

- 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 tjenestene i klasse 42 vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Graden av oppmerksomhet må anses å være over gjennomsnittlig høy. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Patentstyret kom i sin avgjørelse til at merket PRECISELY mangler særpreg for de aktuelle tjenestene i klasse 42, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Klagenemnda har i tillegg kommet til at merket må nektes registrert fordi det er beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 16 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 T-19/04 Paperlab, avsnitt 25.
- 17 Det engelske ordet PRECISELY betyr «på en presis måte», og er adverbs form av adjektivet «precise», som kan bety «eksakt», «presis» og «nøyaktig». Etter Klagenemndas syn formidler PRECISE og PRECISELY det samme og får samme meningsinnhold for tjenestene.
- 18 PRECISELY må anses å tilhøre engelsk dagligtale og ligner dessuten på det korresponderende norske ordet «presis». Klagenemnda legger etter dette til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren, som må anses å ha gode engelskkunnskaper, forstår betydningen av ordet PRECISELY. Etter Klagenemndas syn er PRECISELY et positivt ladet ord som vil oppfattes som rosende og salgsfremmende for en rekke varer og tjenester, særlig der det å levere presise og nøyaktige resultater er viktig.
- 19 Klagenemnda er av den oppfatning at de aktuelle tjenestene i klasse 42 klart bærer preg av at det er viktig med en presis eller nøyaktig ytelse eller resultat. Når PRECISELY brukes for slike tjenester, vil den norske gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart og uten nærmere ettertanke oppfatte merket som rosende og som en angivelse av egenskaper og kvaliteter ved tjenestene.
- 20 For eksempel vil PRECISELY i relasjon til «programvare som en tjeneste (SAAS) tjenester med programvare for bruk i kundepleie gjennom datainnsamling, lagringsmanipulering og disposisjon som muliggjør generering av spesifikke kunde profiler og sammenkobling av data med telefoner, faks, e-post, internett og trådløse enheter», umiddelbart oppfattes som en angivelse av at eksempelvis den aktuelle programvaren har egenskaper som gjør det mulig å generere spesifikke kunde profiler som er presise og nøyaktige.
- 21 Det samme gjelder for de øvrige aktuelle tjenestene i klasse 42, for eksempel de som dreier seg om kundesøk, kundeservice, overvåking av kundekontoer og salg, kommunikasjons-

styring, muliggjøring av toveis flyt av informasjon, automatisert postbehandling, oppretting, analyse og deling av romlige data, effektiv håndtering av infrastruktur, brukerstøttetjenester knyttet til data, databasehåndtering, tildeling av en geokode til et sted, databeskyttelse, høytilgjengelighets kontinuerlig sikkerhetskopiering og overvåking og innhenting av data, kartdataevaluering, konsulenttenester innen stedsintelligens, prediktiv analyse mv. For eksempel vil PRECISELY i relasjon til «programvare som en tjeneste (SAAS) tjenester med programvare for bruk til oppretting, analyse og deling av romlige data» og «programvare som en tjeneste (SAAS) -tjenester med programvare for bruk i geografiske informasjonssystemer for digital kartlegging, kartdataevaluering, visualisering og analyse av flere lag med data på kart, ressursforvaltning, infrastrukturstyring og kapital- og risikostyring, og kundeservicestyling», umiddelbart oppfattes som en angivelse av at den aktuelle programvaren kan brukes for å kunne generere et presist resultat.

- 22 Klagenemnda er på denne bakgrunn kommet til at det er en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket PRECISELY, og de aktuelle tjenestene i klasse 42, til at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende for egenskaper og kvaliteter ved disse. Det søkte merket kan derfor ikke registreres etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 23 Som en følge av varemerkets beskrivende karakter, er det heller ikke egnet til å skille klagers tjenester fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordet PRECISELY. Merket oppfyller derfor ikke garantifunksjonen, men mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 24 Klager viser til at merket PRECISELY er registrert i en lang rekke land i 2021 og 2022, som har tilnærmet identisk varemerkelovgivning som den norske, og anfører at dette indikerer at Patentstyret ikke er i harmoni med andre varemerkemyndigheter. Klager viser til at merket er registrert i EUIPO, Storbritannia, Sveits, USA, Singapore, Australia, Japan, Sør-Korea, Hong Kong, Taiwan, Kina, Peru, De forente arabiske emirater, Mexico, Filipinene, Indonesia, Argentina, Saudi Arabia, Venezuela, Israel og Russland, og at det særlig må tas hensyn til registreringene i EU, Storbritannia og Sveits.
- 25 Klagenemnda bemerker at selv om registreringspraksis i utlandet kan være relevant, kan vi ikke se registreringene som klager viser til kan få avgjørende betydning i denne saken. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 26 Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser til HR-2001-1049 GOD MORGON, hvor førstvoterende slutter 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 kommer frem

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.

- 27 På denne bakgrunn har Klagenemnda kommet til at varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum er til hinder for å registrere det søkte merket PRECISELY, for de aktuelle tjenestene i klasse 42.

**Det avses slik**



## **Slutning**

1 Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg  
(sign.)

Kaja von Hedenberg  
(sign.)

Amund Brede Svendsen  
(sign.)