



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00097
Dato: 4. november 2021

Klager: salesforce.com, inc.
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Amund Grimstad og Thomas Strand-Utne

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 10. mai 2021, hvor det kombinerte merket SALESFORCE.ORG PHILANTROPY CLOUD, internasjonal registrering nr. 1430884, med søknadsnummer 201814296, ble nektet registrert:



- Klasse 9: Downloadable mobile applications and computer software to facilitate communicating among employees, individuals, corporations, donors, foundations, and non-profit organizations in the fields of philanthropy, charitable giving, employee giving, volunteering, grant management, pledge processing, campaign management, advocacy, fundraising, marketing, promotion, sales, customer information, non-profit organizations, and customer relationship management and for customizing computer application user interfaces; downloadable mobile applications and computer software in the nature of a database for compiling data for enabling employees, individuals, corporations, donors, foundations, and non-profit organizations to plan, personalize, optimize, and customize communications with each other in the fields of philanthropy, charitable giving, employee giving, volunteering, grant management, campaign management, advocacy, fundraising, pledge processing, non-profit organizations, and customer relationship management; downloadable mobile applications and computer software for retrieving, tracking, analyzing, testing, measuring, and managing data, and data relating to employees, individuals, corporations, donors, staff, partners, supporters, foundations, and non-profit organizations and their interactions, in the fields of philanthropy, charitable giving, employee giving, volunteering, grant management, campaign management, advocacy, fundraising, pledge processing, non-profit organizations, and customer relationship management; downloadable mobile applications and computer software for providing reporting and dashboard services.
- Klasse 35: Charitable services, namely, organizing and conducting volunteer programs and community service projects; charitable services, namely, organizing and conducting a volunteer outreach program that connects nonprofit organizations that have service needs with people who are willing to provide volunteer services; charitable services, namely, facilitating administrative coordination among charitable organizations; charitable services, namely, coordination of non-monetary contributions to charities and nonprofit organizations; promoting charitable giving that reflects the core values of the donor by providing a method to identify the donor's core values and to select charities that foster those values; promoting the charitable services of others, namely, providing individuals and employees with information for the purpose of making donations to charities; promotional services, namely, promoting the charities of others.

Klasse 36: Charitable fundraising services, namely, by providing individuals with the information and opportunity to make monetary donations to their favorite charity.

Klasse 42: Charitable services, namely, providing computer software to nonprofit organizations; charitable services, namely, providing technology that enables nonprofit organizations to obtain resources and to engage with one another via a website; providing temporary use of online non-downloadable software to store, manage, track, analyze, and report data in the fields of philanthropy, charitable giving, employee giving, volunteering, grant management, campaign management, advocacy, fundraising, pledge processing, non-profit organizations, and customer relationship management; providing temporary use of online non-downloadable software to facilitate communicating among employees, individuals, corporations, donors, foundations, and non-profit organizations in the fields of philanthropy, charitable giving, volunteering, grant management, campaign management, advocacy, fundraising, pledge processing, non-profit organizations, and customer relationship management, and for customizing computer application user interfaces; computer services, namely, designing, developing, and maintaining computer software applications for others and consulting services related thereto; software as a service (SAAS) and platform as a service (PAAS) services featuring software in the nature of a database for compiling data for enabling employees, individuals, corporations, donors, foundations, and non-profit organizations to plan, personalize, optimize, and customize communications with each other in the fields of philanthropy, charitable giving, employee giving, volunteering, grant management, campaign management, advocacy, fundraising, pledge processing, non-profit organizations, and customer relationship management; software as a service (SAAS) and platform as a service (PAAS) services featuring computer software for retrieving, tracking, analyzing, testing, measuring, and managing data, and data relating to employees, individuals, corporations, donors, staff, partners, supporters, foundations, and non-profit organizations and their interactions, in the fields of philanthropy, charitable giving, employee giving, volunteering, grant management, campaign management, advocacy, fundraising, pledge processing, non-profit organizations, and customer relationship management; software as a service (SAAS) and platform as a service (PAAS) for providing reporting and dashboard services.

3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.

4 Klage innkom 9. juli 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 4. august 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Merket er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte varene og tjenestene i klasse 9, 35, 36 og 42, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- Merkeelementet SALESFORCE, som kan forstås som «salgsstyrke eller «salgskraft», vil sammen med .ORG vil oppfattes som navnet på og/eller adressen til et bestemt nettsted

under toppdomenet .ORG. Ordet PHILANTROPY vil forstås som «veldigighet» på norsk, mens ordet CLOUD, «sky», vil i tilknytning til software og datautstyr, og tjenester relatert til lagring av data, umiddelbart forstås med betydningene «nettsky» og «cloud computing».

- Varene og tjenestene i klasse 9, 35, 36 og 42 er gjennom presiseringene direkte knyttet til veldigighet og andre uegennyttige tjenester som gagnar samfunnet, og som kan være knyttet til nettskyen.
- Ordet SALESFORCE vil oppfattes som egenskapsangivende i forbindelse med varene og tjenestene, nemlig at innehaver har en «salgsstyrke» eller et «salgsteam». Både «SALES» og «FORCE» er isolert sett vanlige og mye brukte og velkjente engelske ord. En sammenstilling av disse ordene skaper ikke et nytt uttrykk som skaper undring hos publikum.
- Merketeksten PHILANTHROPY CLOUD vil på sin side oppfattes som en angivelse av at varene og tjenestene er knyttet til eller ytes via en nettsky, med veldigighet som tema. PHILANTHROPY CLOUD kan med andre ord forstås som en betegnelse for et serverområde for lagring eller fremhenting av informasjon relatert til «filantropisk virksomhet». Ordsammenstillingen kan også oppfattes salgsfremmende, i den forstand at både privatpersoner og større industrikonsern, i dagens samvittighetsfulle forbrukersamfunn, helst ønsker å handle med organisasjoner som er filantropisk rettede.
- Merketeksten «salesforce.org philanthropy cloud» vil samlet sett oppfattes som at man står overfor en organisasjon av næringslivsbedrifter som er involvert i filantropi, og som har filantropi som en del av sin forretningsmodell. Informasjonen om den filantropiske delen av virksomheten kan for eksempel være lagret i og være tilgjengelig fra den aktuelle «skyen».
- Flerordsmerkene NEVER STOP EXPLORING, LET'S WRITE THE FUTURE, POWER FOR A BETTER WORLD og CREATE A BETTER TOMORROW, TONIGHT, som ble nektet av Patentstyret, men så omgjort i høyere instanser, er ikke sammenlignbare med angjeldende merke.
- Den typografiske og designmessige utformingen av merket tilfører heller ikke merket særpreget. Merketeksten er gjengitt i en helt vanlig font og bruken av små bokstaver og oppsettet generelt er lite iøynefallende. Den stiliserte skyen vil bare understreke at det er snakk om varer og tjenester knyttet til en «sky» eller «nettsky». Det er heller ikke tvilsomt at det foreligger et friholdelsesbehov for en enkel og pregløs gjengivelse av en «sky» for «skytjenester».
- Klagenemndas avgjørelser VM 17/00064, Rødvig Juramørtel, og VM 19/00061, EAT Enhanced Appetite Trigger Technology, anses ikke sammenlignbare. Dette gjelder også en rekke tidligere registreringer foretatt av Patentstyret som inneholder ordet FORCE.
- Det tillegges ikke vekt at merket har blitt ansett særpreget i andre jurisdiksjoner, blant annet i EU, Australia, Sveits og USA.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager mener Patentstyret her har lagt en for streng vurdering til grunn, og at merket innehar tilstrekkelig særpreget etter varemerkeloven § 14.
- Når Patentstyret bruker flere sider i avgjørelsen på å forklare betydningen av hvert enkelt element, og hvorfor de enkelte elementene må anses beskrivende, viser dette i seg selv at omsetningskretsen ikke umiddelbart og direkte vil oppfatte Patentstyrets påståtte beskrivende betydning av merket.
- Patentstyrets forklaring av merkets tekst- og figurelementer innebærer neppe en umiddelbar oppfatning av merket som den aktuelle omsetningskretsen vil gjøre seg. Det kreves en viss tankeprosess for å utlede noen betydning av merket. Merket skal følgelig anses tilstrekkelig særpreget.
- Det fremstår som om Patentstyret mener at hvert enkelt element er beskrivende for noen av varene og tjenestene. Selv om man legger dette til grunn, er klager likevel ikke enig i at merket vil være beskrivende for alle varer og tjenester samlet sett. For eksempel vil den stiliserte skyen være særpreget for varer og tjenester som ikke knytter seg til nettskytjenester. Det samme gjelder ordelementet CLOUD. Videre er ikke ordet PHILANTROPY beskrivende for varer og tjenester som ikke knytter seg til veldedighet, og SALESFORCE er ikke beskrivende for varene og tjenestene som ikke er relatert til salg.
- Merkets sammensetning og helhet gjengir derfor ikke et betydningsinnhold som fremkommer direkte og umiddelbart slik bestemmelsen i varemerkeloven § 14 krever.
- Den norske omsetningskretsen vil heller ikke oppfatte ordet SALESFORCE slik Patentstyret hevder. Elementet «force» brukes ikke for, eller oversettes med, «en organisasjon av næringslivsbedrifter», og det finnes ikke oppslag i engelsk-norske ordbøker som gir støtte for betydningene som Patentstyret har lagt til grunn, hverken for «salesforce» eller «force» alene.
- For øvrig vil ikke en norsk omsetningskrets oppfatte enhver engelsk betydning. Klagenemnda og Patentstyrets Annen avdeling har flere ganger kommet til at den norske gjennomsnittsfbrukeren ikke kan antas å kjenne til den leksikalske betydningen av engelske ord, og at slike merker må anses særpreget.
- Det er uansett ikke hvert enkelt element i merket som skal vurderes særskilt, men helhetsinntrykket merket gir overfor omsetningskretsen.
- Det vises til registreringer foretatt av Patentstyret hvor ordet FORCE inngår i merkene og må antas å være merkenes særpregede og bærende element. Et eksempel på dette er klagers internasjonale registrering nr. 1117686, FORCE, hvor ordelementet er skrevet i en font som er tilsvarende den som er brukt i foreliggende merke.
- Flerordsmerket NEVER STOP EXPLORING, som ble vurdert som særpreget i Borgarting lagmannsretts sak LB-2019-54145, anses også sammenlignbar. Patentstyret synes også ha

lagt til grunn en høyere særpregsterskel i denne saken, enn den Klagenemnda la til grunn i sak VM 19/00052, WIKIMEDIA COMMONS.

- I tillegg har Klagenemnda i den senere tid omgjort flere av Patentstyrets avgjørelser, som omhandler kombinerte merker bestående av svake ordelementer og enkle grafiske utforminger/figurer. Eksempler på dette er: VM 17/00054, det kombinert merket, NORSKE GLEDER ISBILEN SIDEN 1962, VM 18/00043, det kombinerte merket NORWEGIAN RED, VM 19/00061, det kombinerte merket EAT ENHANCED APPETITE TRIGGER TECHNOLOGY, VM 19/00015, F, VM 19/00088, det kombinerte merket ECO ASFALT, VM 19/00140 og 19/00141, de kombinerte merkene SCENT CONTROL, samt VM 17/00064, RØDVIG JURAMØRTEL. Disse avgjørelsene viser en tydelig tendens og gir en sterk indikasjon på at terskelen for særpreg etter gjeldende rett må anses å være lavere enn hva Patentstyret har lagt til grunn i vurderingen av klagers merke. I lys av denne praksisen, oppfylder klagers merke utvilsomt kravene til registrering etter varemerkeloven § 14.
- Endelig vises det til at den internasjonale registreringen er ansett særpreget i EU, Australia, Sveits, Kina, India og New Zealand. Utenom den internasjonale registreringen, er merket også funnet registrerbart i USA og Brasil; Norge er det eneste landet hvor merket er nektet. Det har formodningen mot seg at den norske omsetningskretsen vil oppfatte merket på en annen, og mer beskrivende, måte enn omsetningskretsen i de nevnte land.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 9 Merket som skal vurderes er det kombinerte merket SALESFORCE.ORG PHILANTROPY CLOUD, gjengitt under avsnitt 2.
- 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). Dette er fulgt opp i 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 gjennomsnittsforkbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.
- 14 Gjennomsnittsforkbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9, 35, 36 og 42 vil både være private sluttbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforkbrukeren 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.
- 16 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. Det er dermed merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Det følger imidlertid av EU-domstolen at det er nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. C-329/02, Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende med mindre det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene, eksempelvis fordi helheten er så uvanlig at den etterlater et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt 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 Den internasjonale registreringen består av teksten SALESFORCE.ORG skrevet i en fet og svart font mot en hvit bakgrunn, hvor bokstaven F i ordet FORCE er gjengitt i kursiv. Dette tekstelementet er plassert ovenfor ordene PHILANTHROPY, som igjen er plassert ovenfor ordet CLOUD. Ordene PHILANTHROPY og CLOUD er gjengitt i en svart og ikke-fet font. Samtlige tekstelementer i merket er gjengitt i små bokstaver. Plassert øverst i merket er en svart og stilisert gjengivelse av en sky. Alle de grafiske og figurative elementene i merket er gjengitt mot en hvit bakgrunn.
- 18 Klagenemnda er enig med Patentstyret i at tekstelementene PHILANTROPY CLOUD er beskrivende og mangler særpreg for varer og tjenester som helt eller delvis er tilknyttet «computer software» – og utviklingen av dette – «nettsky»-tjenester og veldedighet. Videre er merkets figurative og ordinære gjengivelse av en «sky» ensbetydende med «cloud computing» og nettskytjenester, og sånn sett beskrivende og uten særpreg for varer og

tjenester i vare- og tjenestefortegnelsen tilknyttet dette. Endelig foreligger det et friholdelsesbehov for toppdomenet .ORG. Det følger av dette at en registrering av det kombinerte merket ikke vil gi klager en enerett til disse merkeelementene per se.

- 19 Klagenemnda er likevel av en annen oppfatning enn Patentstyret hva gjelder vurderingen av ordelementet SALESFORCE. Ordet kan oversettes til «salgsstyrke/-kraft», eventuelt «salgsgruppe/team», og er naturlig å oppfatte som promoterende for å fremme salg eller at de aktuelle produktene gjør brukeren til en bedre selger. Merket gjelder blant annet for «downloadable mobile applications and computer software to facilitate communicating among employees, individuals, corporations, donors, foundations, and non-profit organizations in the fields of philanthropy» i klasse 9, «charitable services, namely, organizing and conducting volunteer programs and community service projects» i klasse 35, «charitable fundraising services, namely, by providing individuals with the information and opportunity to make monetary donations to their favorite charity» i klasse 36, og «charitable services, namely, providing computer software to nonprofit organizations» i klasse 42. Et gjennomgående fellestrekk ved disse varene og tjenestene, og de øvrige varene og tjenestene omfattet av den internasjonale registreringen, er at de er «non-profit», «charitable» og «philanthropy». Etter Klagenemnda får SALESFORCE et noe motsetningsfylt og vagt betydningsinnhold for varer og tjenester som har et uttalt «non-profit»-formål.
- 20 Selv om vare- og tjenesteangivelser som «downloadable mobile applications and computer software for providing reporting and dashboard services» i klasse 9, og «computer services, namely, designing, developing, and maintaining computer software applications for others and consulting services related thereto» og «software as a service (SAAS) and platform as a service (PAAS) for providing reporting and dashboard services» i klasse 42, ikke er spesifisert til «non-profit» eller lignende, kan Klagenemnda likevel ikke se at betydninger som «salgskraft» eller «salgsgruppe/team» sier noe om art, formål, innhold eller egenskaper ved slike varer og tjenester. Til det blir ordelementet for vagt.
- 21 Ordet SALESFORCE innehar derfor særpreg for de omsøkte varene og tjenestene. For en såpass mangfoldig vare- og tjenestefortegnelse som den omsøkte, bidrar også merkets øvrige tekst- og figurelementer – i varierende grad – til at merket fremstår med et logopreg som helhet. Den helhetlige sammenstillingen av merket er egnet til å oppfattes som en indikator på varene og tjenestenes kommersielle opphav.
- 22 Klagenemnda har etter en helhetlig vurdering av merket kommet til at det ikke foreligger grunnlag for å nekte den internasjonale registreringen virkning. Merket oppfylder samlet sett garantifunksjonen for de omsøkte varene og tjenestene i klasse 9, 35, 36 og 42, og kravene til registrering etter varemerkeloven § 14.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1430884, med søknadsnummer 201814296, det kombinerte merket SALESFORCE.ORG PHILANTROPY CLOUD, gis virkning for de angjeldende varene og tjenestene i klasse 9, 35, 36 og 42.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)