



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00131
Dato: 5.mars 2024

Klager: Hyperconnect LLC
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:
Gunhild Giske Skyberg, Margrethe Lunde og Lill A. Grimstad
har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 11. august 2023 hvor ordmerket HYPERCONNECT, internasjonal registrering nummer 1585339, med søknadsnummer 202104520, ble nektet virkning i Norge for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Software; application software for smart phone; communications software; instant messaging software; computer software for internet chatting; computer software for use in providing multiple user access to a global computer information network; interactive video software; computer software for transmitting/broadcasting audio/video/multimedia contents; software for processing digital images; voice recognition software; gesture recognition software; virtual reality game software; augmented reality software; data carriers for computers having software recorded thereon; portable telecommunications apparatus; apparatus for broadcasting, recording, transmission or reproduction of sound, data or images; digital audio/video receivers; face recognition devices; digital voice signal processors; translation apparatus.

Klasse 38: Transmission of data via communication network; telecommunication services via computer networks; providing remote telecommunications services; video communication services; voice communication service; providing voice chat services; providing online chat service; providing video conferencing services; transmission of instant messages; internet broadcasting services; transmission, broadcasting and reception of audio, video, still and moving images, text and data in real time; providing on-line chatrooms for the transmission of messages, comments and multimedia content among users; providing mobile chat service via the smart phone application; transmission of text/photo/video via the smart phone application; transmission of data/sound and images by network for location-based social networking service (SNS); electronic transmission of audio, video and other data and documents via a peer-to-peer network; providing Internet chatrooms and forums; transmission of videos, movies, pictures, images, text, photos, games, user-generated content, audio content, and information via the Internet; transmission and reception of images and voice via the internet; transmission of messages/data/content via internet.

3 Varemerket ble nektet virkning 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 5. oktober 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 14. november 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket HYPERCONNECT beskriver sentrale egenskaper ved de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9 og 38. Merket mangler også det nødvendige særpreg.
- Merket er en sammenstilling av de engelske ordene HYPER og CONNECT. Prefikset HYPER kan angi at noe er overdrevent eller mer enn normalt. Innen teknologiverden brukes HYPER for å angi at noe er «extremely large», «extremely fast», «more advanced» eller «more automatic». Ordet CONNECT kan oversettes til «sette i forbindelse med hverandre» eller «tilkoble (teknikk, IT)». Som helhet kan merket kommunisere at en vare eller tjeneste er bedre eller mer avansert enn vanlig, når det kommer til å sette noe i forbindelse med hverandre.
- Det nærliggende begrepet «hyperconnectivity» brukes om det å koble sammen ulike systemer og apparater slik at brukerne alltid er tilkoblet sosiale nettverk og andre kilder til informasjon.
- I tillegg viser granskningen at internasjonale IT-aktører som Fujitsu og Microsoft leverer digitale bedriftsløsninger som skaper og/eller opprettholder en «hyperconnected» eller «hypertilkoblet» virksomhet.
- Merket søkes registrert for en rekke vareangivelser relatert til software og ulike digitale apparater i klasse 9. Programvaren og apparatene kan ha som egenskap og/eller formål å skape, opprettholde eller inngå i en «hyperconnected» eller «hypertilkoblet»-tilstand. Telekommunikasjons- og dataoverføringstjenester i klasse 38 vil naturlig nok være viktige innen «hyperconnectivity», da utveksling av data er nødvendig for den tilkoblingen av systemer, apparater og brukere som «hyperconnectivity» forutsetter. Flere av angivelsene i klasse 9, som «software; application software for smart phone; communications software; instant messaging software», er software som kan muliggjøre konstant forbindelse med andre brukere via internett, og slik sett være «hyperconnected».
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er akseptert i andre jurisdiksjoner.
- Dokumentasjonen er ikke tilstrekkelig til å vise at det beskrivende merket er innarbeidet som kjennetegn for de aktuelle varene og tjenestene. Dokumentasjonen er av et beskjedent omfang og sier ikke noe om virkningen av bruk i den norske omsetningskretsen.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- HYPER og CONNECT kan bety henholdsvis «over, utover, super» og «tilkoble ved hjelp av kommunikasjonsutstyr». Sammenstillingen HYPERCONNECT er ikke beskrivende for de aktuelle varene og tjenestene. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke direkte og umiddelbart forstå hva de internettbaserte kommunikasjontjenestene eller overføringstjenestene gjelder

eller omhandler. Varemerket gir heller ingen direkte og umiddelbar angivelse av de øvrige varene, som for eksempel dataprogramvare.

- Teksten har et utydelig og vilkårlig meningsinnhold som skaper undring i relasjon til de aktuelle varene og tjenestene. Merket er i høyden suggestivt, og fungerer som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- Merket har slitt seg til særpreg gjennom bruk for de omsøkte varene og tjenestene, jf. § 14 tredje ledd. Følgende dokumentasjon beviser dette:
 - Bilag 1: Statistikk over antall aktive brukere i Norge (2018-2021)
 - Bilag 2: Statistikk over antall nedlastinger i Norge (2018-2021)
 - Bilag 3: Statistikk over antall samlede nedlastinger i Norge (2018-2021)
 - Bilag 4: Eksempler fra Google Play, App Store og nettside
 - Bilag 5: Eksempler fra startsidene til Azar-appen
- Gjennom bruk har det vist seg at HYPERCONNECT fungerer meget godt som varemerke.
- Merket er også registrert i flere andre jurisdiksjoner, inkludert EU og USA. Ettersom varemerkeretten i stor grad skal være harmonisert, må dette klart tale for at merket skal gis virkning også i Norge.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten HYPERCONNECT.
- 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 og en profesjonell 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 Klagenemnda har kommet til at merket HYPERCONNECT er beskrivende og mangler det nødvendige særpreg.
- 18 Merket består av en sammenstilling av ordene HYPER og CONNECT. Det engelske ordet CONNECT kan bety «forbinde, knytte sammen, sette i forbindelse med (hverandre)» og «tilkoble, koble til». I lys av at engelsk er et språk den norske gjennomsnittsforbrukeren må antas å ha god kjennskap til, legger Klagenemnda til grunn at han eller hun kjenner betydningen av ordet. Ordet HYPER er en forstavelse som har samme betydning på norsk og engelsk. I Gyldendal Stor norsk ordbok forklares HYPER som «brukt for å uttrykke meget eller overdrevent høy grad». Videre oppgis synonymer som blant annet «kjempe-», «super-» og «ultra-». Klagenemnda legger til grunn at den norske

gjennomsnittsbrukeren er godt kjent med HYPER som en forsterkende forstavelse, også fordi det brukes slik i flere vanlige norske ordsammenstillinger. I Språkrådet/UiBs ordbokene.no finnes blant annet følgende eksempler: *hyperelegant* som betyr «svært elegant», *hypermoderne* som betyr «i høyeste grad moderne», *hyperaktuell* som betyr «svært aktuell». Dette samsvarer med Klagenemndas tidligere vurderinger om at HYPER vil oppfattes som en forsterkende forstavelse i betydningen «veldig», jf. sak 19/00118 HYPERFLEX avsnitt 17.

- 19 Varefortegnelsen består av typiske IT-varer som «software», «virtual reality game software», «portable telecommunications apparatus» og «face recognition devices» mv. i klasse 9, og telekommunikasjonstjenester som «transmission of data via communication network», «internet broadcasting services» og «providing Internet chatrooms and forums» mv. i klasse 38. Ordet CONNECT er direkte beskrivende for varene ettersom disse kan være tilkoblet internett, eller kan brukes til å koble sammen enheter og brukere. Telekommunikasjonstjenestene kan gå ut på å koble sammen for eksempel datamaskiner og brukerne av disse, og ordet CONNECT er derfor beskrivende for disse. I kombinasjon med den forsterkende forstavelsen HYPER, vil helheten HYPERCONNECT umiddelbart forstås som en angivelse av at varene og tjenestene har svært god tilkoblingsevne. Klagenemnda kan ikke se at sammenstillingen er uvanlig når det gjelder syntaks eller betydning, jf. EU-domstolen i sak C-363/99 Postkantoor avsnitt 98 og 99. Sammenstillingen har derimot et meningsinnhold som uten videre kan brukes for å beskrive egenskaper ved varene og tjenestene. Betydningen framgår direkte og umiddelbart og uten at forbrukeren må gjennomgå en flerleddet tankeprosess for å komme fram til den beskrivende betydningen av merketeksten.
- 20 Patentstyret har vist at begrepet «hyperconnectivity» brukes om det å koble sammen ulike systemer og apparater slik at brukerne alltid er tilkoblet sosiale nettverk og andre kilder til informasjon, samt at internasjonale IT-aktører leverer digitale bedriftsløsninger som skaper og/eller opprettholder en «hyperconnected» eller «hypertilkoblet» virksomhet. Klagers varefortegnelse består av typiske IT-varer som kan være hypertilkoblet eller som kan være koblet sammen på en slik måte at det resulterer i hyperconnectivity. I tillegg kan telekommunikasjonstjenestene i klasse 38 utføre og legge til rette for slik hypertilkobling. I relasjon til de aktuelle varene og tjenestene, vil gjennomsnittsforbrukeren etter Klagenemndas syn oppfatte HYPERCONNECT slik at disse har overdrevent god tilkoblingsevne eller som en språklig variant av de beskrivende begrepene «hyperconnectivity» eller «hyperconnected».
- 21 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at det er en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merketeksten og egenskaper ved de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9 og 38. Merket HYPERCONNECT er dermed beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Sammenstillingen har et meningsinnhold som gjennomsnittsforbrukeren uten videre vil oppfatte som egenskaper ved de aktuelle varene og tjenestene.

- 22 Ettersom merket er beskrivende, mangler det også særpreg som kjennetegn. Ordmerket HYPERCONNECT er ikke egnet til å skille klagers varer og tjenester fra andres. Gjennomsnittsfbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket som helhet, og merket oppfyller derfor ikke garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 23 Det at merket er tillatt registrert i andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsfbrukeren oppfatter merket, og ordmerket i denne saken framstår som beskrivende og uten særpreg. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer som er oppstilt i EU-/EØS-retten og i norsk rett. Den skjønsmessige vurderingen kan falle ulikt ut i forskjellige land, og det er ikke uten videre et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Det vises i denne forbindelse Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop.
- 24 Klager anfører at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd. Ved vurderingen av særpreg skal det tas hensyn til virkninger av bruk av merket forut for søknadstidspunktet, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Av Ot.prp.nr.98 (2008–2009) side 50 framgår det at bestemmelsen:
- «(...) klargjør at et varemerke kan utvikle det nødvendige særpreg gjennom bruk, selv om det opprinnelig ikke har noen iboende distinktiv evne. Det er ikke bruken i seg selv, men virkningen den har hatt i den relevante omsetningskretsen, som er avgjørende. Det må foretas en samlet vurdering av om bruken har medført at merket har blitt egnet til å identifisere at den aktuelle varen eller tjenesten har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet, jf. EF-domstolens dom i de forente sakene C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee 4. mai 1999.»
- 25 Spørsmålet er dermed om bruken av HYPERCONNECT har medført at merket er egnet til å identifisere at de aktuelle varene og tjenestene har sin opprinnelse hos én bestemt virksomhet.
- 26 Terskelen for når et merke kan sies å ha utviklet særpreg gjennom bruk er relativ, og avhenger av sakens konkrete omstendigheter, jf. for eksempel HR-2005-1905-A GULE SIDER avsnitt 45–46. I vurderingen vil blant annet merkets iboende særpreg ha betydning. Som forklart over er Klagenemndas vurdering at merket er beskrivende og uten iboende særpreg. Etter Klagenemndas syn skal det derfor en del til før merket kan anses å ha slitt seg til særpreg gjennom bruk.
- 27 I vurderingen er det relevant å se hen til salgstill og markedsandeler for varer og tjenester solgt under merket, og hvordan merket er markedsført, herunder markedsføringens varighet, intensitet og geografiske spredning. Størrelsen på merkehavers investeringer i

markedsføringen av merket har også betydning, jf. de forente sakene C-108/97 og C-109/97 Chiemsee avsnitt 51.

- 28 Klagers eneste dokumentasjon på innarbeidelse er statistikk over nedlastinger og brukere i Norge fra 2018 til 2021, utklipp fra Google Play og eksempler fra appen «Azar». Klager har ikke lagt fram dokumentasjon som viser salgstall eller markedsandeler i Norge.
- 29 Bilagene 1, 2 og 3, som inneholder statistikk over antall aktive brukere og nedlastinger av appen, viser at appen har opparbeidet seg en viss brukerkrets i Norge. Bilagene 4 og 5 viser hvordan appen markedsføres på Google Play og på klagers nettside azarlive.com. Etter Klagenemndas syn er det imidlertid uklart om dokumentasjon faktisk viser varmerkebruk av merketeksten HYPERCONNECT. Klagenemnda er av den oppfatning at dokumentasjonen i stor grad viser bruk av navnet Azar. I bilag 1 er navnet Azar og en grønn og hvit logo plassert øverst til venstre, og nedtrekksmenyen har samme grønne og hvite logo og navnet Azar og deretter «All Azar products». Etter Klagenemndas syn er det derfor sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte «Azar» som navnet på appen og «Hyperconnect» som beskrivende, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Det samme gjelder i tilknytning til bruken av den grønne og hvite logoen, teksten «Azar – Video Chat» og «Hyperconnect» i lysere grå undertekst til venstre i de nederste kolonnene. Statistikkene i bilag 2 og 3 er satt opp på tilsvarende måte, og vil derfor gi samme inntrykk av navnet Azar og «Hyperconnect» som kan utledes fra bilag 1. Navnet Azar har også en framtrædende plass i bilag 4 og 5. I Google Play, hvor brukere kan laste ned apper er teksten «Hyperconnect» plassert i mindre skrift under den framtrædende hvite teksten «Azar – Video Chat», og det framstår derfor også her som at det er Azar som er navnet på appen som kan lastes ned. Tilsvarende gjelder for bruken av navnet Azar på klagers nettside ettersom det også her er navnet Azar som framstår som angivelsen av kommersiell opprinnelse, og HYPERCONNECT som egenskapsangivende.
- 30 Den innsendte dokumentasjonen er svært beskjedent i omfang og innhold. Samlet sett finner Klagenemnda at dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig til å sannsynliggjøre at bruken av HYPERCONNECT har medført at merket vil oppfattes som en bestemt kommersiell opprinnelse for de aktuelle varene og tjenestene. Merket har dermed ikke oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd.
- 31 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9 og 38, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Margrethe Lunde
(sign.)

Lill A. Grimstad
(sign.)