



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00132
Dato: 5.mars 2024

Klager: Hyperconnect LLC
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:
Gunhild Giske Skyberg, Lill A. Grimstad og Margrethe Lunde
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 1584853, med søknadsnummer 202104466, ble nektet virkning i Norge for følgende tjenester:

Klasse 45: Marriage partner introduction or dating services; video dating services; online social networking services; on-line dating services; online social networking services accessible by means of downloadable mobile applications; providing information via interactive on-line web sites in the field of dating and to facilitate introduction of individuals and development of relationships and friendships; dating services provided through social networking; on-line dating club services; dating services; internet-based dating, matchmaking and personal introduction services; marriage counseling; marriage agency services; provision of marriage information; international marriage agency.

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 de aktuelle tjenestene i klasse 45 eller sentrale egenskaper ved dem. 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.

- Merket søkes registrert for sosiale nettverkstjenester som (kan) tilbys via internett i klasse 45. Disse tjenestene muliggjør at brukeren konstant kan være i forbindelse med andre brukere via internett, og slik sett kan være «hyperconnected». Omsetningskretsen vil kunne oppfatte merket som informasjon om at de sosiale nettverkstjenestene kan benyttes på internett, og at brukeren kan være «hyperconnected».
- Den direkte oversettelsen av de to vanlige engelske ordene som inngår i merket, er også beskrivende. Brukt for sosiale nettverkstjenester som «marriage partner introduction» vil merket oppfattes som en beskrivelse av at tjenestene er mer enn normalt gode eller mer avanserte når det kommer til å sette partnere/venner/andre kontakter i forbindelse med hverandre.
- Merket er derfor beskrivende og kan ikke gis virkning.
- 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 tjenestene. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke direkte og umiddelbart forstå hva de internettbaserte sosiale nettverkstjenestene eller nettdatingstjenestene gjelder eller omhandler.
- Teksten har et utydelig og vilkårlig meningsinnhold som skaper undring i relasjon til de aktuelle 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, dette er også en av grunnene til ønsket om varemerkeregistrering.
- 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 gjennomsnittsbrukeren 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 omfatter blant annet «video dating services», «online social networking services» og «internet-based dating, matchmaking and personal introduction services» i klasse 45. Dette er tjenester som ved hjelp av brukernes personopplysninger og beskrivelser av seg selv, som samlet danner et stort datamateriale, kan gå ut på å sette brukerne i forbindelse med hverandre eller koble sammen mennesker med personlighetstrekk som passer sammen. Etter Klagenemndas syn har dermed ordet CONNECT et meningsinnhold som er direkte beskrivende for de aktuelle tjenestene. I kombinasjon med den forsterkende forstavelse HYPER, vil helheten HYPERCONNECT umiddelbart forstås som en angivelse av at tjenestene har svært god evne til å koble brukere sammen eller sette brukere i forbindelse med hverandre. Etter Klagenemndas syn er ordet HYPER ikke egnet til å tilføre sammenstillingen særpreg, men vil kun oppfattes som å forsterke den beskrivende betydningen av CONNECT. 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 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 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at det er en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merketeksten og egenskaper ved de aktuelle tjenestene i klasse 45. Merket HYPERCONNECT er dermed beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 21 Ettersom merket er beskrivende, mangler det særpreg som kjennetegn. Ordmerket HYPERCONNECT anses ikke egnet til å skille klagers tjenester fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren 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.
- 22 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 gjennomsnittsforbrukeren 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.
- 23 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.»

- 24 Spørsmålet er dermed om bruken av HYPERCONNECT har medført at merket er egnet til å identifisere at de aktuelle tjenestene har sin opprinnelse hos én bestemt virksomhet.

- 25 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 vil oppfattes som beskrivende og uten iboende særpreg for tjenestene. Etter Klagenemndas syn skal det derfor en del til før merket i saken kan anses å ha slitt seg til særpreg gjennom bruk.
- 26 I vurderingen er det relevant å se hen til salgstall og markedsandeler for tjenester solgt under merket, og hvordan merket er markedsført, herunder markedsføringens varighet, intensitet og geografiske spredning. Størrelsen på merkehavers investeringer i markedsføring av merket har også betydning, jf. de forente sakene C-108/97 og C-109/97 Chiemsee avsnitt 51.
- 27 Som eneste dokumentasjon på innarbeidelse har klager lagt fram 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 noen dokumentasjon som viser salgstall eller markedsandeler i Norge.
- 28 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 varemerkebruk 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 framtrødende plass i bilag 4 og 5. I Google Play, hvor brukere kan laste ned apper er teksten «Hyperconnect» plassert i mindre skrift under den framtrødende 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.
- 29 Den innsendte dokumentasjonen er svært beskjeden 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 tjenestene. Merket har dermed ikke oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd.

- 30 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle tjenestene i klasse 45, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avses slik

Slutning

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Lill A. Grimstad
(sign.)

Margrethe Lunde
(sign.)