



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00008
Dato: 3. juli 2023

Klager: Zoom Video Communications, Inc.
Representert ved: Acapo AS

Innklagede: Kabushiki Kaisha Zoom
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Kari Anne Lang-Ree og Amund Brede Svendsen

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 6. oktober 2022, hvor Patentstyret etter innsigelse opprettholdt internasjonal registrering nr. 1267107, med søknadsnummer 201808926, det kombinerte merket ZOOM. Merket ser slik ut:



- 3 Merket har utpekningsdato 4. april 2018 og er gitt virkning for følgende varer:

Klasse 9: Electrical switches; batteries and cells; electrical cables; sound recording and reproducing apparatus; audio controllers; electronic tuners; microphones; earphones; public address systems; video recording apparatus; audio-video receivers; headphones; electroacoustic transducers; signal transmission apparatus; multi-track recorders; IC recorders; field recorders; audiovisual teaching apparatus; sound recording and reproducing apparatus; converters, electric; audio interface units; smartphones; sound recording carriers; apparatus for recording, transmission, reception, processing or reproduction of sound, images and data; audio equipment; digital audio players; telecommunication software; downloadable software; mobile phone; covers for smartphones and mobile phones; digital media for recording, transmission, reception, processing or reproduction of sound, images and data; computer peripheral equipment; computers; digital voice signal processors; computer programs [downloadable software]; computer software for optimization of audio signals and audio output; computer hardware for optimization of audio signals and audio output; apparatus for transmitting sound; IC memory card; digital recording media; electronic publications, downloadable; amplifiers for musical instruments; electronic effect pedals for use with sound amplifiers; electric and electronic effects units for musical instruments; metronomes; effecters for electric or electronic musical instruments; stomp boxes; effects processor for musical instruments; samplers for electronic musical instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound for DJ; machines for mixing, recording, monitoring, playback and remix of sound, data or images; windscreen (accessories of digital sound processing apparatus); AC adapter; USB cable; tripod stand (accessories of digital sound processing apparatus); carrying case (accessories of digital sound processing apparatus); mic clip adapters (accessories of digital sound processing apparatus); activation software for effects or handy recorders; downloadable software for digital sound processing apparatus; digital sound processing apparatus and their relevant goods and similar goods.

Klasse 15: Drum pedals; pedals for musical instruments; effects processor for musical instruments; electronic musical instruments; electronic drums; electronic musical devices for enhancing the music capabilities and sound; musical instruments; musical instrument cases.

- 4 Saken har sin bakgrunn i en innsigelse fra Zoom Video Communications, Inc., jf. varemerkeloven § 26. Innsigelsen er begrunnet med at bruk av det kombinerte merket ZOOM ville krenke en annens rett, fordi det er egnet til å forveksles med innsigers innarbeidede merke ZOOM, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.

- 5 Patentstyret tok ikke innsigelsen til følge og opprettholdt registreringen for varene i klasse 9 og 15.
- 6 Klage kom inn 6. desember 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 12. januar 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Innsiger har ikke dokumentert at ZOOM var godt kjent som noens særlige kjennetegn i Norge i april 2018. Det kombinerte merket ZOOM er derfor ikke registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a.
- Antallet møter og deltakere fra Norge er med på å belyse i hvilken grad den norske gjennomsnittsforbrukeren har blitt eksponert for merket. Samlet sett viser tallene at den norske omsetningskretsen har blitt eksponert for tjenesten og merket, men det foreligger ingen tall til sammenlikning som sier noe om hva dette utgjør i forhold til markedet for videokonferanser som helhet. Det foreligger heller ingen opplysninger om hvilken virkning denne bruken har hatt, for eksempel i form av en markedsundersøkelse. Videre er det lite dokumentasjon som viser hvordan merket har vært synlig for brukerne ved nedlasting eller i selve møtesituasjonen. Utskriftene fra App Store og Google Play er fra 2021 eller senere, og viser derfor ikke bruk av merket før skjæringstidspunktet.

8 **Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Den innleverte dokumentasjonen viser tydelig innarbeidelse av merket ZOOM, både som ordmerke, som del av ulike logoformater, som nettsadresse og i den blå formen som ofte benyttes i dag.
- ZOOM er blant de mest kjente og mest benyttede verktøy i sitt slag. ZOOM ble lansert globalt den 22. august 2012. Antallet møter i Norge har økt siden lanseringen, fra i overkant av 800 møter i 2013, til i underkant av 3000 i 2014, nærmere 7500 i 2015, over 27.000 i 2016, over 80.000 i 2017, til rundt 173000 i 2018 og i overkant av 300.000 i 2019. Da pandemien slo til for fullt, eksploderte bruken til mellom fire og fire og en halv million norske møter i 2020. Antall unike norske verter økte i samme tidsrom fra noen få det første året, til nærmere 1500 i 2016, over 4000 i 2017 og nesten 9000 i 2018. Under pandemien økte også tallet vesentlig, til rundt 300.000 unike norske verter i 2020. Tallene referer til antall møter og antall verter, men ikke antallet deltakere i møtene, da disse tallene ikke er tilgjengelige. Det reelle antallet norske deltakere er derfor mye høyere enn de oppgitte tallene.
- Merket benyttes på innsigers nettsted, som er tilgjengelig for norske brukere, og i innsigers programvare. Denne kan lastes ned både fra nettstedet og som applikasjon til mobiler og nettbrett fra tilbydere som Apples App Store og Google Play. Alle som laster ned programvaren eller benytter seg av onlinetjenesten vil oppfatte varemerkebruken. Programvaren har gått under samme navn siden lanseringen, og brukere har fått kjennskap

til merket fra første stund. Både for å finne og laste ned programvaren, samt for å benytte den, må varemerket ZOOM benyttes og gjenkjennes. Enhver bruk er dermed knyttet til varemerket på en helt annen måte enn for tradisjonelle hyllevarer, noe som må vektlegges.

- Innsigers merke er et av verdens mest kjente merker. I en digital verden vil dette ha betydning også for kjennskapen i Norge. ZOOM ble oppført som et av de beste globale merkene i 2020 av Interbrand, og ble i 2021 anerkjent som det 52. mest verdifulle globale merket av Kantar Brandz. Zooms suksess med produktene og tjenestene under varemerket reflekteres i det store antallet aktive brukere av tjenestene og nedlastinger av programvaren over hele verden.
- Programvaren og tjenestene under varemerket har blitt omfattende markedsført og annonsert gjennom forskjellige medier, visuelle og trykte, som er tilgjengelige via internett i de fleste jurisdiksjoner.
- Innsigers globale inntekter for årene 2017–2021 er høye. Alle inntekter kan ledes tilbake til varer og tjenester som markedsføres under merket ZOOM. En erklæring fra innsiger bekrefter at de tall og dokumenter som er innlevert er korrekte.
- Det kombinerte merket ZOOM dekker samme og likeartede varer som klagers merke er benyttet og innarbeidet for. Merkene er tilnærmet identiske i det de består av ordet ZOOM og kun har en begrenset visuell utforming. Det eldre innarbeidede merket er et særpreget merke i seg selv, og det er også godt innarbeidet. Innsigers innarbeidede merke vil derfor ha en bred beskyttelsessfære.

9 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Internasjonal registrering nr. 1267107, det kombinerte merket ZOOM, ble innlevert med etterfølgende utpekingsdato den 5. april 2018. Det er altså denne datoen som er skjæringstidspunktet i saken. Den innleverte dokumentasjonen referer hovedsakelig til bruk av merket etter 5. april 2018, og er ikke egnet til å belyse virkninger av bruk i Norge. Opplysningene er innehavers egne og er ikke verifiserte.
- Utbredelsen av innsigers merke i dag er uvesentlig for om det forelå en innarbeidet rettighet på skjæringstidspunktet. Det er irrelevant for saken hvor mange brukere ZOOM hadde i 2020 eller 2021, eller hvor mange installasjoner eller nedlastninger som ble gjort disse årene.
- De fremlagte artiklene forteller generelt om selskapets grunnleggelse og historie, for det meste i USA, og gir ikke opplysninger om bruk av eller kjennskap til merket i Norge før april 2018. Skjermbildene fra App Store og Google Play er fra 2021, og belyser derfor ikke bruk av merket i Norge før april 2018. Udaterte skjermbilder fra sosiale medieplattformer har ingen bevisverdi for saken. At merket i 2020 ble rangert som et kjent merke av Interbrand og Kantar Brandz har heller ingen betydning. Dokumentasjonen viser til bruk og etablering etter skjæringstidspunktet i foreliggende sak, og bekrefter at det var i løpet av 2020 at innsigers varemerke fikk vekst som følge av koronapandemien.

- Hovedvekten av opplysningene om selskapets inntekter refererer seg til årene etter april 2018, og gir uansett ingen opplysninger om innsigers bruk, inntekt og etablering i det norske markedet.
- Informasjonen om antall brukere er ikke dokumentert, utover en erklæring der en internadvokat hos innsiger bekrefter at ethvert tall fremlagt i saken stemmer. Klagenemnda bør være varsomme med å vektlegge innsigers bruker- og møtetall i perioden frem til 2018 med mindre annen og mer verifiserbar dokumentasjon fremlegges. Tall fra 2018 og fremover kan ikke vektlegges, da antall unike brukere og antall møter kan ha økt fra april-desember 2018, dvs. etter skjæringstidspunktet i saken.
- Det er mest relevant å vektlegge antall møteverter i vurderingen av innsigers bruk i Norge. Innsiger har ikke fremlagt dokumentasjon som viser om møtene i 2017 var med norske eller internasjonale forbrukere. Antallet møter (80.000) sier derfor lite eller ingenting om klagers eksponering av merket i det norske markedet. Antall verter (4000) er også udokumentert fra innsigers side, men i den grad informasjonen likevel vektlegges av KFIR, anfører innehaver at antallet er svært lavt og utgjør en liten del av Norges befolkning. Uten ytterligere dokumentasjon som kan påvise geografisk utbredelse eller annen eksponering, er det lave antallet norske verter ikke tilstrekkelig til å dokumentere innarbeidede rettigheter i henhold til varemerkeloven § 3 tredje ledd.

10 Klagenemnda skal uttale:

11 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 12 Saken gjelder det kombinerte merket ZOOM (gjengitt over i avsnitt 2). Det overordnede spørsmålet er om merket krenker en annens rett her i riket til et varemerke, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Klagenemnda vurderer først om klager har en innarbeidet varemerkerettighet til merket ZOOM.
- 13 Varemerkerett kan oppnås uten registrering når merket er godt kjent i den norske omsetningskretsen som noens særlige kjennetegn for slike varer eller tjenester det gjelder, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd. I denne saken er det avgjørende om dokumentasjonen viser at klager hadde en innarbeidet varemerkerettighet på tidspunktet da innklagedes kombinerte merke fikk virkning i Norge, som var på utpekingsdatoen 5. april 2018, jf. varemerkeloven § 72.
- 14 For å være godt kjent som noens særlige kjennetegn, må merket ha fått en «påtakelig goodwillverdi», jf. Ot.prp.nr.59 (1994-1995) side 94. Vilkåret må tolkes i lys av varemerkerettens formål, som blant annet er å sikre at varemerker fungerer som garanti for kommersiell opprinnelse, slik at forbrukerne kan oppfatte forskjeller mellom varer og tjenester fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon avsnitt 28 og C-299/99 Philips/Remington avsnitt 30. For å oppnå innarbeidelsesvern må det aktuelle merket være så kjent at omsetningskretsen oppfatter det som en bestemt kommersiell tilbyders særlige kjennetegn. Kravet til innarbeidelse er relativt,

og avhenger blant annet av det aktuelle merkets iboende særpreg, omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå, varene eller tjenestenes art og omfanget av markedsføringen av det aktuelle merket. Det er imidlertid ikke intensiteten av markedsføringen som i seg selv er avgjørende, men hvilken virkning bruken av merket har hatt overfor den relevante omsetningskretsen, jf. HR-2005-1905-A Gule Sider avsnitt 54.

- 15 Spørsmålet er dermed om klagers bruk av ZOOM har medført at kjennetegnet var «godt kjent» for klagers varer og tjenester på skjæringstidspunktet 5. april 2018.
- 16 Klagenemndas konklusjon er at klager ikke har dokumentert en innarbeidet varemerkerettighet.
- 17 Dokumentasjonen viser at ZOOM er brukt i ulike utforminger for programvare og nettbaserte videokommunikasjonstjenester siden 2012. Skjærmbilder fra iTunes, Google Play Store og klagers hjemmesider viser for eksempel at de som søkte opp klagers programvare i 2012 og 2013 ble møtt med ordsammenstillinger som «Zoom Cloud HD Meetings», «zoom.us» og «By Zoom». Udaterte skjærmbilder viser bruk av et kombinert merke med teksten ZOOM på klagers sosiale medieplattformer. Det at merket er brukt i en viss periode er ikke nødvendigvis tilstrekkelig til å vise at omsetningskretsen oppfatter merket som en indikasjon av kommersiell opprinnelse, jf. T-223/17 ADAPTA POWDER COATINGS avsnitt 111.
- 18 Store deler av den fremlagte dokumentasjonen stammer fra tiden etter skjæringstidspunktet. Etterfølgende beviser er kun relevante dersom de sier noe om situasjonen før skjæringstidspunktet, jf. C-192/03 P Alcon avsnitt 41. Klagenemnda finner at de etterfølgende bevisene i denne saken først og fremst belyser situasjonen *etter* skjæringstidspunktet. Det at ZOOM ble rangert blant verdens mest verdifulle varemerker av Interbrand og Kantar Brandz i henholdsvis 2020 og 2021, gir etter Klagenemndas syn ikke grunnlag for å trekke slutninger om omsetningskretsens kjennskap til merket i april 2018. Det følger av rangeringene at klager opplevde stor vekst på grunn av det økte behovet for digitale kommunikasjonsløsninger da koronapandemien inntraff våren 2020, som var omtrent to år etter skjæringstidspunktet. For eksempel oppgir rangeringen fra Interbrand at klagers inntekter økte med 270 % i første halvdel av 2020, og at merket har opplevd enorm vekst som følge «the accelerating digital transformation in consumer working lives». Rangeringene er derfor ikke egnet til å si noe om den norske omsetningskretsens kjennskap til ZOOM i 2018.
- 19 Klager har gitt opplysninger om det totale antall møter i Norge i årene fra 2013 til 2020, og antall møter med norske verter i det samme tidsrommet. Klagenemnda er enig i at slike tall etter omstendighetene kan være egnet til å si noe som merkets berømt, men finner at de fremsatte opplysningene ikke godtgjør at ZOOM er innarbeidet. Etersom skjæringstidspunktet er 5. april 2018, er det møtetallene fra tiden før dette som er relevante. Tallene fra 2018 er usikre, ettersom de ikke presiserer hvor mange av møtene som ble avholdt før skjæringstidspunktet. Tallene fra 2017 og bakover har begrenset betydning siden de ikke gir noen indikasjon på hvilken markedsandel klager hadde på denne tiden. Videre

dreier det seg om opplysninger fra klager, som kun er dokumentert gjennom en skriftlig erklæring fra en av klagers interne rådgivere. Det at erklæringen er gitt av en person som er tilknyttet klager svekker bevisverdien, se til sammenligning T-262/04 «shape of a lighter» avsnitt 79. Uansett fremstår tallene fra klager som temmelig beskjedne, i alle fall sammenlignet med tallene fra pandemiåret 2020. Etter det opplyste ble det avholdt 9000 møter med norske møteverter i hele 2018, mens tallet var hele 300.000 i 2020, altså en økning på 3233 % etter skjæringstidspunktet. Klagenemnda kan dermed ikke se at antall møter fra årene før skjæringstidspunktet sannsynliggjør at merket var godt kjent i omsetningskretsen.

- 20 De fremlagte tallene for globale inntekter i perioden fra 2017 til 2021 er heller ikke egnet til å si noe om den norske omsetningskretsens kjennskap til merket i april 2018. Klager har ikke oppgitt hvor stor del av inntektene som stammer fra Norge, eller hvilken markedsandel klager hadde før skjæringstidspunktet. Tallene kan derfor bare tjene som sekundære beviser, og de må understøttes av annen dokumentasjon som viser at merket vil oppfattes som klagers særlige kjennetegn. Se til dette T-223/17 ADAPTA POWDER COATINGS avsnitt 118.
- 21 Oppsummert fremstår dokumentasjonen som utilstrekkelig til å sannsynliggjøre at merket ZOOM var godt kjent for klagers varer og tjenester den 5. april 2018. Klager har dermed ikke dokumentert noen innarbeidet rett til merket ZOOM på skjæringstidspunktet.
- 22 På denne bakgrunn legger Klagenemnda til grunn at innklagedes kombinerte merke, internasjonal registrering nr. 1267107, ikke er registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Klagenemnda stadfester derfor Patentstyrets beslutning om å opprettholde registreringen.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)