



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 22/00093  
Dato: 30. januar 2023

---

Klager: Infosys Limited  
Representert ved: Onsagers AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Thomas Frydendahl og Liv Turid Myrstad

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort framstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 5. april 2022 hvor ordmerket INFOSYS, med søknadsnummer 201905014, ble nektet registrert i Norge for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Dataprogramvare for bruk i databasehåndtering, dataprogramvare for bruk som applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API); Dataprogramvare som tilrettelegger for netjtjenester for sosial nettverksbygging og forretningstransaksjoner, bygge forretningstransaksjoner og kommunikasjonsapplikasjoner og for å tillate datagjenoppretting, opplasting, nedlasting, tilgang og administrasjon; dataprogramvare for å muliggjøre opplasting, nedlasting, tilgang til, posting, visning, tagging, blogging, streaming, linking, deling eller levering på en annen måte av elektroniske medier eller informasjon via datamaskin- og kommunikasjonsnettverk og onlineplattformer; dataprogramvare for å støtte netthandelstransaksjoner; dataprogramvare for HR-administrasjon; dataprogramvare for administrering av kundeforhold; dataprogramvare for salgsstøtte; dataprogramvare for distribusjon av innhold via internett; dataprogramvare for å støtte applikasjoner for mobilenheter; dataprogramvareapplikasjoner for sosiale nettverk; dataprogramvare for å administrere kundelojalitetsprogrammer.

Klasse 16: Trykt materiale og trykte publikasjoner i form av pamfletter, brosjyrer, nyhetsskriv, tidsskrifter og magasiner innen datamaskiner, dataprogrammer, datamaskinvare (hardware), dataprogramvare, databehandling og infrastruktursystemer for informasjonsteknologi; bøker og hefter, nemlig produkthåndbøker og opplæringshåndbøker for dataprogramvare.

Klasse 35: Bedriftsledelse; bedriftsledestjenester; tilveiebringelse av kontortjenester; forretningsrevisjon; bokføring; forretningsevaluering; profesjonell forretningsrådgivning; forretningsinformasjon; etterforskning for forretninger, nemlig bedriftsetterforskning; sammenstilling av informasjon i datamaskindatabaser; systematisering av informasjon i databaser; reklametjenester via globale datanettverk; on-line internettjenester, nemlig informasjon, rådgivning og konsulenttjenester knyttet til bedriftsledelse og bedriftsadministrasjon; kommersiell eller industriell prosjektledelsesassistanse, nemlig assistanse til ledelse av forretningsaktiviteter knyttet til informasjonsteknologi; prosjektledelse innen informasjonsteknologi; bedriftsinformasjon og rådgivning relatert til alle førnevnte tjenester via globale datanettverk; elektronisk innsamling av meldinger, data og dokumenter.

Klasse 36: On-line datatjenester knyttet til finansiell informasjon; finansiell virksomhet; finanstjenester; monetær virksomhet; finansanalyser; bankvirksomhet; banktjenester for utførelse privat; verifiseringstjenester for sjekker; clearingvirksomhet (valuta), finansiell clearingvirksomhet, clearingtjenester; kredittopplysningsbyrå; kredittkorttjenester; utstedelse av kredittkort; debetkorttjenester; inkassobyråttjenester; deponering av verdisaker; pengeveksling;

faktoringselskaper; finansrådgivning; finansieringsvurdering; garantering; avbetalings finansiering; boligformidlingsagenter; finansiell informasjon; forsikringsinformasjon; avbetalingslån; forsikringsmegler; utstedelse av reisesjekker; leasingfinansiering; utlån [finansiering]; utlån mot pant i fast eiendom; aksjefond; deponering i sikkerhetsskap; sparebank; megling av verdipapirer; elektronisk pengeoverføring; reisesjekker; verdsetting (av innskudd); tilveiebringelse av en internettportal innen finansiell transaksjoner og betalingstjenester; finansiell informasjon, inkludert tilveiebringelse av finansiell informasjon via Internett i sanntid; finansanalyser, finansiell rådgivning og finansieringsvurdering, alle forannevnte tjenester innen investeringer, ikke inkludert tjenester innen gjeldsinndrivelse; veldedige innsamlinger; veldedige tjenester, nemlig bevilgning av midler til skoler og andre ideelle organisasjoner for utdanning eller opplæring.

Klasse 37: Installasjon og vedlikehold av maskinvare (hardware) og kommunikasjonsapparater, ikke inkludert programvare; informasjon og rådgivning relatert til installasjon og vedlikehold av maskinvare (hardware) via datanettverk; vedlikehold av maskinvare (hardware).

Klasse 42: Design og utvikling av maskinvare (hardware) og programvare; gjenoppretting av datamaskindata; datakonvertering av datamaskindata, ikke fysisk konvertering; datamaskinprogrammering; duplisering av datamaskinprogrammer; design av datamaskinprogramvare; installasjon av datamaskinprogramvare; vedlikehold av datamaskinprogramvare; oppdatering av datamaskinprogramvare; systemdesignertjenester for datamaskiner; datasystemanalyse; konsulent tjenester for datamaskinprogramvare; konvertering av data eller dokumenter fra fysiske til elektroniske medier; designe, skape og vedlikeholde elektroniske handelsnettsider for andre; softwaretjenester (saas) med programvare for bruk i bedriftsledelse og bedriftsadministrasjon; elektronisk lagring av meldinger, data og dokumenter.

3 Varemerket ble av Patentstyret nektet virkning fordi det ble ansett beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

4 Klage innkom 7. juni 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble deretter den 20. juni 2022 oversendt Klagenemnda for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

## 5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

### Spørsmålet om merket har særpreg

– Merket er beskrivende og mangler særpreg for alle de aktuelle varene og tjenestene i klassene 9, 16, 35, 36, 37 og 42.

- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene vil kunne være private sluttbrukere, men vil i første rekke dreie seg om profesjonelle næringsdrivende.
- Merketeksten er en sammenstilling av delene INFO og SYS. INFO er en vanlig forkortelse for «informasjon», mens SYS er en vanlig forkortelse for «system/systems». Helheten vil oppfattes som «informasjonssystem» eller «informasjonssystemer».
- Informasjonssystem er et velkjent begrep på norsk, som angir ulike typer systemer med informasjon.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil direkte og umiddelbart oppfatte merket INFOSYS som en beskrivelse av hva varene og tjenestene inngår i, er beregna på eller at de utgjør et informasjonssystem. Varene og tjenestene kan være et informasjonssystem, andre kan omhandle et slikt informasjonssystem eller gjelde installasjon/vedlikehold av et informasjonssystem, til slutt kan noen av varene og tjenestene benytte seg av et informasjonssystem.
- Merket INFOSYS beskriver dermed art, egenskaper, innhold og formål ved de aktuelle varene og tjenestene i klassene 9, 16, 35, 36, 37 og 42, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler det nødvendige særpreg for disse tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Den internasjonale registreringen kan dermed ikke gis virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 70 tredje ledd.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i andre jurisdiksjoner.

#### Spørsmålet om merket er innarbeida

- På grunn av merkets beskrivende karakter, er dokumentasjonen ikke tilstrekkelig til å vise slik virkning av bruk som kreves i henhold til varemerkeloven § 3 tredje ledd og § 14 tredje ledd andre punktum. Når merket ikke er innarbeida, kan Patentstyret heller ikke se at det er velkjent etter varemerkeloven § 4 andre ledd.
- Dokumentasjonen viser ikke hvordan merket er brukt i praksis på de konkrete varene og tjenestene i varefortegnelsen.
- Medieomtalen, som viser positiv omtale av søkers inntjening og posisjon i markedet, er i hovedsak egna til å vise kjennskap til foretaksnavnet og sier lite om kjennskapet til INFOSYS som varemerke for de aktuelle varene og tjenestene.
- Det kommer ikke tydelig fram hvordan brosjyren eller samarbeidet med DNB viser at omsetningskretsen har blitt eksponert for merket.

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

### Spørsmålet om merket har særpreg

- Merket har iboende særpreg og kan registreres.
- Klagers varer og tjenester er teknologiløsninger som tilbys i såkalt «Business to business». Omsetningskretsen er store og spesialiserte profesjonelle aktører med høyt oppmerksomhetsnivå.
- Det helhetlige uttrykket INFOSYS framstår som et nydanna ord. Det er ikke naturlig å dele det opp slik Patentstyret har gjort. Avslaget er teoretisk basert og merkets betydning kan ikke relateres direkte til de aktuelle varene og tjenestene. Merket er i høyden suggestivt, men uansett tilstrekkelig særprega.
- Omsetningskretsen er kjent med ord og uttrykk innen teknologi og data, og vil ikke forbinde INFOSYS med varene og tjenestene all den tid det å omtale disse som «informasjonssystemer» vil være for upresist for den spesialiserte omsetningskretsen.
- Den profesjonelle omsetningskretsen vil utføre grundige forarbeider før de kjøper de aktuelle varene og tjenestene. Dermed er de også svært bevisste på å identifisere en kommersiell aktør ut fra merket.
- Merket INFOSYS er registrert i en lang rekke jurisdiksjoner, herunder EU og Storbritannia. Totalt er klager innehaver av over 40 varemerker globalt som består av eller inneholder INFOSYS.

### Spørsmålet om merket er innarbeida

- Den samla bruken av merket INFOSYS har fått slik virkning at særpregskravet er oppfylt, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd og § 14 tredje ledd annet punktum.
- Ettersom merket har iboende særpreg stilles det ikke høye krav til dokumentasjon på bruk.
- Klager anfører at Patentstyrets anerkjennelse av klagers internasjonale eksponering mv. må vektlegges i lys av Annen avdelings kjennelse PS-2007-7628 RED BULL og Klagenemndas avgjørelse VM 13/026 HARD ROCK. I disse sakene ble det konkluderte med at merkene var godt kjent, til tross for begrensa faktisk bruk i Norge. Disse merkene ble ansett velkjent i Norge på grunn av den internasjonale innarbeidelsen av merkene, noe som også er tilfelle med INFOSYS.
- De fire første bilagene viser informasjon om indisk IT-industri og INFOSYS' posisjon på verdensmarkedet, ifølge magasinet Forbes. Bilag 1 er en Wikipedia-artikkel om IT-teknologi i India. Bilag 2 viser at INFOSYS er verdens 643. største selskap, ifølge Forbes. Bilag 3 er en Wikipedia-artikkel om selskapet INFOSYS. Bilag 4 viser Forbes selskapsinformasjon om INFOSYS.

- Bilag 5 er fra proff.no, med informasjon om INFOSYS LIMITEDs tilstedeværelse i Norge siden 2001.
- Utklipp fra Wayback Machine viser bruk av merket INFOSYS på deres hjemmeside og i forbindelse med Roland-Garros, samt informasjon om besøkstall på nettsida. Besøkstallene er høye tatt i betraktning den spesialiserte og begrensa omsetningskretsen.
- Bilag 7 og 8 består av en medierapport og tilhørende klippmappe fra Retriever, som omhandler varemerket INFOSYS.
- Bilag 8 viser at DNB samarbeider med og kjenner til INFOSYS.
- Bilag 9 viser en informasjonsbrosjyre som omhandler DNB og INFOSYS sitt samarbeid.
- Bilag 10 er en Wikipedia-artikkel om INFOSYS' tjeneste «Finacle», som brukes av banker.

## **7 Klagenemnda skal uttale:**

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

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten INFOSYS.
- 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 og tjenestene, 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 (2008/95/EU) 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 varene og tjenestene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. En stor andel av de aktuelle varene og tjenestene er mynta på profesjonelle og spesialiserte aktører, for eksempel «dataprogramvare for HR-administrasjon», i klasse 9, «profesjonell forretningsrådgivning», i klasse 35 og «design, skape og vedlikeholde elektroniske handelsnettsider for andre», i klasse 42. Flere av de andre varene og tjenestene brukes av normale sluttbrukere så vel som profesjonelle aktører. For eksempel varer som «dataprogramvareapplikasjoner for sosiale nettverk» og «magasiner», i klasse 9 og 16. Det samme gjelder for tjenester som «forretningsinformasjon», i klasse 35, «bankvirksomhet», i klasse 36, «vedlikehold av maskinvare (hardware)», i klasse 37 og «oppdatering av datamaskinprogramvare», i klasse 42. Private sluttbrukere kjøper applikasjoner og magasiner, videre benytter de seg av banktjenester og tjenester som vedlikeholder og oppdaterer datavarer. 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 særprega 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 I denne saken har Klagenemnda kommet til at merket er beskrivende og mangler særpreg.
- 18 Merket består av teksten INFOSYS. Slik Klagenemnda ser det, vil gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart oppfatte dette som en sammenstilling av delene INFO og SYS. Første del, INFO, er en velkjent norsk og engelsk forkortelse for «informasjon» og «information». Neste del, SYS, vil sammenstilt med INFO oppfattes i betydningen «system» både på norsk og engelsk. Det at SYS vil oppfattes som en engelsk forkortelse for «system» støttes ytterligere av ordboktreffet ordboken Merriam-Webster, som Patentstyret har funnet i sin granskning. Klagenemnda er etter dette av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte merket INFOSYS i betydningen «information system» på engelsk, eller «informasjonssystem» på norsk. At merket oppfattes på denne måten er særlig sannsynlig i

relasjon til de aktuelle varene og tjenestene, som er eller kan være del av informasjonssystemer og/eller ha informasjonssystemer som innhold.

- 19 Klagenemnda slutter seg til Patentstyrets redegjørelse av hva et informasjonssystem kan være og hvordan det vil oppfattes av en gjennomsnittsforbruker. Det kan dreie seg om et system for innsamling, lagring, behandling, overføring og presentasjon av informasjon. Slike systemer er tilgjengelige innenfor en lang rekke bransjer.
- 20 Videre er Klagenemnda enig med Patentstyret i hvordan merketeksten INFOSYS på ulike måter er beskrivende for de aktuelle varene og tjenestene. Klagenemnda er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket INFOSYS som en angivelse av egenskaper, art og innhold ved varene og tjenestene i klasse 9, 16, 35, 36, 37 og 42. I denne vurderingen legger Klagenemnda vekt på følgende:
- Dataprogrammene i klasse 9 – for eksempel «dataprogramvare for bruk i databasehåndtering» og «dataprogramvareapplikasjoner for sosiale nettverk» – kan være informasjonssystemer eller være del av et slikt informasjonssystem.
  - Magasinene og det trykte materiale i klasse 16 kan handle om og ha informasjonssystemer som innhold.
  - Tjenester som «forretningsinformasjon» og «sammenstilling av informasjon i datamaskindatabaser», i klasse 35, kan være et informasjonssystem eller utgjøre en del av et informasjonssystem.
  - Tjenester som «on-line datatjenester knyttet til finansiell informasjon» og «finansanalyser», i klasse 36, kan utgjøre del av finansielle informasjonssystemer.
  - Tjenestene i klasse 37 – for eksempel «installasjon og vedlikehold av maskinvare (hardware) og kommunikasjonsapparater, ikke inkludert programvare» – kan gjelde installasjon av maskinvare for informasjonssystemer.
  - Tjenester som «datamaskinprogrammering» og «systemdesigntjenester for datamaskiner», i klasse 42, kan gjelde programmering og design av informasjonssystemer.
- 21 Klagenemnda kan etter en konkret vurdering av det aktuelle merket ikke se at sammenstillingen tilfører merket det tilstrekkelige særpreg for registrering, men derimot at den har et meningsinnhold som uten videre kan benyttes til å beskrive varene og tjenestene, jf. EU-domstolens sak i C 191/01, Doublemint. Betydninga framgår direkte og umiddelbart, og uten at forbrukeren må gjennomgå en flerleddet tankeprosess for å komme fram til den beskrivende betydningen av merketeksten. Klagenemnda er etter dette kommet til at det er



en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom merket og varene og tjenestene til at merket vil oppfattes beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

- 22 For de aktuelle varene og tjenestene vil merket INFOSYS på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, heller ikke være egne til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra sammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 23 Klager har anført at det høye oppmerksomhetsnivået hos omsetningskretsen vil kunne virke inn på hvorvidt INFOSYS er særprega. For det første anser Klagenemnda at gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene både er private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende (se avsnitt 14). For det andre er det ikke slik at en omsetningskrets med høyt oppmerksomhetsnivå lettere oppfatter et ikke-distinktivt merke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Selv om en profesjonell omsetningskrets per definisjon vil ha en høyere grad av oppmerksomhet, kan ikke dette ha avgjørende vekt når det kommer til vurderingen av et merkes særpreg, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-311/11 P WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, premiss 48 og Klagenemndas avgjørelse VM 15/074, WELL CUTTER, avsnitt 21.
- 24 Klager har vist til at INFOSYS er funnet særprega i flere jurisdiksjoner, herunder Storbritannia, EU, USA og Canada og at klager er innehaver av over 40 varemerker globalt som består av eller inneholder INFOSYS. Klager anfører at dette må tillegges vekt i vurderingen av merkets særpreg. Klagenemnda er enig i at registreringer i utlandet kan være relevante, men registrerbarhetsvurderingen i Norge må likevel ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne framstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 25 Klagenemnda viser ellers til HR-2001- 1049 GOD MORGON, hvor førstvoterende slutta 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 framkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01 P Henkel, avsnitt 61-64, og er bekrefta i Høyesteretts avgjørelse av HR-2016- 2239-A ROUTE 66, avsnitt 52. 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 likt, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.
- 26 Klager har anført at varemerket er innarbeida, og Klagenemnda skal ta stilling til om registrering kan oppnås på dette grunnlag.
- 27 Av forarbeidene til § 14 tredje ledd, Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s. 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.

- 28 Det skal mye til for at et beskrivende merke skal anses innarbeida som kjennetegn, jf. Høyesteretts uttalelse i HR-2005-1905-A GULE SIDER, avsnitt 48. Etter Klagenemndas syn har klager ikke dokumentert at bruken av merket INFOSYS har fått slik virkning at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk for de aktuelle varene og tjenestene i klassene 9, 16, 35, 36, 37 og 42, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd.
- 29 Klagenemnda har særlig lagt vekt på at den samla dokumentasjonen i hovedsak viser omtale av INFOSYS som et stort indisk IT-selskap på verdensbasis, men uten å i tilstrekkelig grad vise hvordan merket brukes og markedsføres i relasjon til varene og tjenestene som omfattes av varefortegnelsen, verken i Norge eller internasjonalt.
- 30 Wikipedia-artiklene (bilag 1 og 3) og skjermdumpene fra Forbes (bilag 2 og 4) beskriver at INFOSYS er en stor IT-aktør på verdensbasis, og hvor selskapsbeskrivelsen fra Forbes lister opp flere av tjenestene som klagers selskap tilbyr, blant annet IT-tjenester og Finacle. Wikipedia-artikkelen i bilag 10, viser informasjon om klagers bankprodukt Finacle. Bilag 8 viser at INFOSYS landet en 5-års kontrakt med norske DNB i 2015 om innkjøp av IT-tjenester, blant annet utvikling av applikasjoner og teknologiplattformer. Bilag 9 viser en brosjyre fra 2016 med bilde av Oslo Rådhus på forsiden, som inneholder informasjon om blant annet blockchain og Big Data og «Infosys Finacle Blockchain Solution», men klager har ikke framlagt informasjon om hvor stor del av den norske omsetningskretsen som har sett denne. Bilag 5 viser at INFOSYS ble stiftet som norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) i 2001 og omsetningstall for perioden 2016-2018. Medierapporten fra Retriever, og de samla pressemeldingene i bilag 6 og 7, viser at merket i perioden 1. april 2011 til 30. april 2019, er omtalt 119 ganger i norske riksmidier og fagmedier som et indisk IT-selskap, en IT-gigant, softwaregigant og programvareeksportør. Antall lesere, lyttere og seere i Norge var relativt jevnt i perioden 2011-2015 på 1-2 millioner, med topp i 2016 på 14,9 millioner og i 2017 på 4,6 millioner, og nede i 758 984 i 2018 og 169 784 i 2019, totalt 27, 6 millioner i hele perioden. Klagenemnda bemerker at dette viser at denne medieomtalen har nådd ut til omsetningskretsen i Norge.
- 31 Skjermdumpene av klagers nettside viser bruk av INFOSYS, men utover å vise bruk for «Information Platform» knyttes ikke bruken til de konkrete varer og tjenester som inngår i varefortegnelsen. I mangel av objektiv dokumentasjon kan Klagenemnda ikke legge særlig vekt på klagers opplysninger om at norske kunder som har besøkt nettsiden har fått presentert merket sammen med informasjon om klagers varer og tjenester.
- 32 Nyhets-, Forbes- og Wikipedia-artiklene inkluderer generelle uttalelser som:

- «Infosys is the second-largest Indian IT company after Tata Consultancy Services by 2017 revenues and 596th largest public company in the world based on revenue» (Wikipedia-artikkelen i bilag 3)
- «Indias nest største programvareeksportør, Infosys, kjøper det sveitsiske konsultantselskapet Lodestone Holding for 300 millioner sveitsiske franc, tilsvarende 1,82 milliarder kroner» (Finansavisen 11.09.2012 i bilag 7)
- «I en KPMG undersøkelse om kundetilfredshet rundt nordisk outsourcing, klatret TCS til topps, etterfulgt av inderne Cognizant og Infosys» (Computerworld 23.09.2011 i bilag 7)
- «De siste årene har fire av de fem store indiske IT tjenesteleverandørene etablert seg i Norge. HCL, Tata Consultancy Services (TCS), Wipro og Cognizant er alle i ferd med å bygge opp store, norske selskaper, mens Infosys har latt vente på seg» (Finansavisen 31.03.2014 i bilag 7)

33 Etter Klagenemndas syn er dette uttalelser som trekker i retning av at INFOSYS vil oppfattes som selskapsnavnet til klagers IT-selskap, men som ikke viser virkninger av bruk for de konkrete varene og tjenestene. Den samla dokumentasjonen er ikke tilstrekkelig til å vise at merket er innarbeida i Norge for varer og tjenester som for eksempel «dataprogramvare for bruk i databasehåndtering, dataprogramvare for bruk som applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API)» (klasse 9), «bøker og hefter, nemlig produkthåndbøker og opplæringshåndbøker for dataprogramvare» (klasse 16), «tilveiebringelse av kontortjenester» (klasse 35), «monetær virksomhet» (klasse 36), «installasjon og vedlikehold av maskinvare (hardware) og kommunikasjonsapparater, ikke inkludert programvare» (klasse 37) eller «gjenoppretting av datamaskindata» (klasse 42). Selv om dokumentasjonen enkelte steder nevner tjenester som klager tilbyr, forekommer dette sjeldent sammenligna med det overveldende materiale som kun omtaler Infosys som et IT-selskap. Dokumentasjonen kaster derfor i svært liten grad lys over hvorvidt bruken har fått slik virkning at merket er godt kjent som noens særlige kjennetegn her i riket for de konkrete varene og tjenestene som omfattes av varefortegnelsen. Siden merket er beskrivende, må markedsføringen og bruken av merket ha vært så intens at merketeksten har fått en annen betydning enn som beskrivende betegnelse for varene og tjenestene, jf. GULE SIDERdommen, avsnitt 48. Klagenemnda kan ikke se at dette er tilfellet i foreliggende sak. Etter Klagenemndas vurdering viser dokumentasjonen ikke at merket er egna til å identifisere de aktuelle varene og tjenestene i klassene 9, 16, 35, 36, 37 og 42.

34 Foreliggende sak skiller seg fra vurderingen som ble foretatt av Annen avdeling i PS-2007-7628 RED BULL og Klagenemndas avgjørelse VM 13/026 HARD ROCK. I de tidligere sakene kom Annen avdeling og Klagenemnda til at innsigers registrerte ordmerke RED BULL og det registrerte kombinert merket HARD ROCK CAFE er velkjent, fordi dokumentasjonen blant annet viste omfattende markedsføring og medieomtale av merkene knyttet til energidrikker

for RED BULL og restauranttjenester for HARD ROCK CAFE, som også den norske omsetningskretsen hadde blitt eksponert for.

- 35 Klagenemnda er etter en helhetlig vurdering kommet til at merket INFOSYS ikke har oppnådd særpreg gjennom bruk, og at merket derfor ikke kan registreres i henhold til varemerkeloven § 14 tredje ledd andre punktum.
- 36 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda Patentstyrets avgjørelse. Merket kan ikke registreres for de aktuelle varene og tjenestene i klassene 9, 16, 35, 36, 37 og 42, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

1 Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg  
(sign.)

Thomas Frydendahl  
(sign.)

Liv Turid Myrstad  
(sign.)