



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00118
Dato: 23.oktober 2019

Klager: Fashion Box SpA
Representert ved: Oslo Patentkontor AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Amund Brede Svendsen og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 26. juli 2019, hvor ordmerket HYPERFLEX, internasjonal registrering nr. 1236360, med søknadsnummer 201711146, ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 18: Bags; barrel bags; book bags; Boston bags; diaper bags; hiking bags; overnight bags; bags for climbers; game bags [hunting accessories]; bags of leather; shoulder bags; handbags; clutch bags; beach bags; purses; shopping bags; wheeled shopping bags; travelling sets [leatherware]; cosmetic bags sold empty; bags for sports; all-purpose sports bags; bags for carrying animals; sling bags for carrying infants; jewelry bags of textile material [empty]; haversacks; gym bags; rucksacks; sports packs; backpacks for carrying babies; school satchels; school backpacks; pocket wallets; coin purses, not of precious metal; key cases; card cases [notecases]; credit card cases and holders [leatherware]; leather cases; cases of imitation leather; leather briefcases; attaché cases; carrying cases for documents; briefcases; luggage label holders [leatherware]; boxes of leather or leather board; luggage; leather suitcases; garment bags for travel; suitcases; duffle bags for travel; hip bags; cosmetic cases sold empty; overnight suitcases; suitcase handles; duffle bags; shoe bags for travel; slings for carrying infants; leather, unworked or semi-worked; imitation leather; furskins; animal skins and hides; travelling trunks; travelling bags; umbrellas; umbrella frames; umbrella covers.

Klasse 25: Jeggings; trousers; leggings [trousers]; skins; track suits; bermuda shorts; brassieres; singlets; corsets [underclothing]; petticoats; suspenders; nightgowns; pyjamas; dressing gowns; bath robes; bathing suits; bathing caps; gloves [clothing]; muffs [clothing]; cardigans; jerseys [clothing]; neckerchiefs; scarves; sweaters; socks; stockings; tights; hosiery; jerkins; shirts; blouses; blousons; blazers; overalls; shorts; polo shirts; tops [clothing]; headbands [clothing]; sweat bands; vests; panties; underpants; tee-shirts; sweatshirts; suits; dresses; overcoats; coats; parkas; raincoats; pareos; underwear; beachwear clothing for babies; babies' pants [clothing]; belts [clothing]; sashes for wear; shoes; boots; ski boots; snowboard boots; sandals; slippers; hats; caps [headwear]; short-sleeve shirts; over shirts; tank tops; dress shirts; sport shirts; jackets [clothing]; leggings [leg warmers]; jeans; wristbands [clothing]; sports shoes; bikinis; bathing drawers; down jackets; bow ties; neck warmers; sarongs; ear muffs [clothing]; twin sets; clothing for gymnastics; undershirts; dungarees; sweat pants; boxer shorts; shawls; evening dresses; windcheaters; gymnastic shoes; beach shoes; overshoes; bath slippers; bath sandals; sneakers; berets; bandanas [neckerchiefs]; ascots; shower caps; bodies [clothing]; clothing; footwear; headgear.

- 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 23. august 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 19. september 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Ordmerket HYPERFLEX beskriver de aktuelle varene i klasse 18 og 25, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og mangler også det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd. Merket må dermed nektes registrert.
- Ordet HYPER kan ha flere betydninger, for eksempel en kortform for at en person er «hyperaktiv», men kan også være en forstavelse for «over-», at noe er «overdrevent». Ordet FLEX er en vanlig brukt forkortelse for «flexible», «fleksibel», «elastisk».
- Selv om HYPER kan oppfattes på flere måter, følger det av EU-domstolen i C-191/01 P, Doublemint, at et merke anses som beskrivende så lenge én mulig betydning av ordet direkte og umiddelbart kan oppfattes slik. Det er mest naturlig å oppfatte HYPER i den forsterkende betydningen «over-, overdrevent» når ordet er plassert foran det egenskapsangivende ordet FLEX. Merketeksten er som helhet egnet til å oppfattes som «overdrevent fleksibel/elastisk».
- Merkeinnhaver har påpekt at de allerede har en registrering for ordmerket HYPERFLEX (registrering nr. 296039), og viser til en rekke andre registrerte merker hvor HYPER er det innledende elementet. Innehavers tidligere registrering er ikke sammenlignbar, da den gjelder for andre varer. Ordet «free» er ikke en vanlig måte å omtale passformen til klær på i tidligere registrering HYPERFREE, mens HYPERNESS er et nyskapt ord. Merkets registrerbarhet må i alle tilfeller vurderes ut fra de konkrete forhold og ut fra hvordan dagens gjennomsnittsfbruker vil oppfatte merket.
- Det at merket er gitt virkning i EU, Japan, USA og Russland kan ikke tillegges avgjørende vekt.
- Merkeinnhaver har anført at det er foregått salg under varemerket HYPERFLEX i Norge siden 2014. Det er vedlagt en salgsoversikt for perioden 2015-2018 i Norge, og to fakturaer som understøtter dette. I tillegg opplyses de totale markedsføringskostandene til å være ca. 1.5 millioner EURO, hvor markedsføring for HYPERFLEX i Norge er inkludert. Merkeinnhaver sponset også fotballklubben FC Barcelona i perioden 2014-2017. Sett i lys av merkets beskrivende karakter, er ikke dokumentasjonen tilstrekkelig til å vise at merket er innarbeidet, eller er brukt en slik utstrekning at omsetningskretsen i Norge oppfattet det som noens særlige kjennetegn på den internasjonale registreringsdatoen.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering og resultat.
- Klager er for så vidt enig i at FLEX kan bety «flexible». Patentstyret har imidlertid tolket for mye inn i ordboktreffene av HYPER, og ikke sett hen til hvordan gjennomsnittsfbrukeren vil oppfatte HYPER i en reell omsetningssituasjon.
- HYPER har gresk opprinnelse, og indikerer riktignok at noe er overdrevent eller utover det normale, men ordet benyttes bare i visse, konkrete sammenhenger – for eksempel sier man at en person er «hyperaktiv» eller at noe er «hypermoderne».

- HYPER kan ikke likestilles med andre forsterkende ord som eksempelvis «super» – ordet HYPER er langt mer uvanlig og vekker ikke klare forestillinger hos forbrukerne. Omsetningskretsen kan komme til å tenke at HYPER spiller på en intens opplevelse – det å være overtent, overstimulert eller hyperaktiv.
- Det vil kreve mye tankevirksomhet for å utlede en beskrivende sammenheng mellom merkeelementene HYPER og FLEX – ordsammenstillingen har ingen klar mening, og er oppfunnet av klager. Merket som helhet vil bli oppfattet som fantasifull, og dermed suggestiv.
- HYPERFLEX er således velegnet til å garantere for varenes kommersielle opphav.
- Sammenlignbare tidligere registrerte merker er registrering nr. 296039, HYPERFLEX, (registrert for bl.a. «computer software» i klasse 9), internasjonal registrering nr. 1427555, HYPERDESIGN, (gitt virkning i Norge for varer og tjenester relatert til «software» i klasse 9 og 42), internasjonal registrering nr. 1394094, HYPERBOWLING, (registrert for varer og tjenester relatert til bowling i klasse 9, 28, 41 og 42), internasjonal registrering nr. 1345820, HYPERVOLT, (gitt virkning for massasjeapparater i klasse 10), internasjonal registrering nr. 1241399, HYPERFRESH, (gitt virkning for bl.a. kjøkkenmaskiner og kjøkkenapparater i klasse 9, 11 og 21), registrering nr. 285928, HYPERGEL, (registrert for bl.a. «gel for sårpleie» i klasse 5) og registrering nr. 286656, HYPERMAT, (registrert for en rekke matvarer).
- Klager har videre fått akseptert følgende merker for varer i klasse 18 og 25; internasjonal registrering nr. 1311247, HYPERFREE, internasjonal registrering nr. 1293671, HYPERSKIN, internasjonal registrering nr. 1373517, HYPERNESS og internasjonal registrering nr. 1372910, HYPERJEANS.
- Dette viser at Patentstyret flere ganger har godkjent HYPER-sammenstillinger, og HYPERBOWLING ble ansett særpreget så sent som august 2019. Det er derfor vanskelig å forstå hvorfor Patentstyret ikke finner HYPERFLEX å være særpreget.
- Merket HYPERFLEX er funnet registrerbart i EU, Italia, Japan og Russland. Det foreligger ikke særnorske forhold som tilsier at HYPERFLEX vil bli oppfattet på en annen måte i Norge enn i EU.
- Dersom det skulle foreligge tvil om merkets særpreggrad, vil en viss bruk av merket i Norge kunne «vippe merket over terskelen». Det kreves ikke nødvendigvis full innarbeidelse for å komme til at merket er blitt tilført særpreg gjennom bruk – det skal tas hensyn til *«alle omstendigheter som forelå på søknadsdagen, og særlig til virkninger av bruk av varemerket før dette tidspunktet»*.
- Som dokumentasjon for bruk, er det fremlagt følgende:

- En oversikt over årlig e-handelssalg og salg til norsk distributør for Norge i perioden 2015-2018 (frem til 4. mai).
- To fakturaer for salg av produkter til norsk distributør av henholdsvis 20. mai 2014, og 20. november 2015, hvor HYPERFLEX fremkommer av produktbeskrivelsen – det er særlig solgt bukser og shorts
- Markedsføringstall i perioden 2014-2017 opplyses til å være totalt 1 489 242 EURO, hvorav markedsføring i Norge er inkludert i dette. Det opplyses også at klager har sponset fotballklubben FC Barcelona i perioden 2014-2017 med sponsormidler, som varierer fra ca. 1,1 millioner EURO til 2,6 millioner årlig. Stjernespilleren Neymar ble benyttet i markedsføringen av varemreket HYPERFLEX.
- Utskrifter fra nettsidene til klagers norske distributør, www.kaarelund.no, og markedsføring av klagers merke på distributørens Instagram-konto.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten HYPERFLEX.

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 gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil være både private sluttbrukere og profesjonelle 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 til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25. 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.
- 16 I denne saken har Klagenemnda kommet til at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merketeksten i betydningen «veldig fleksibel/elastisk».
- 17 Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte HYPER som en forsterkende forstavelse i betydningen «veldig». En slik oppfatning samsvarer med Klagenemndas uttalelse i avsnitt 22 i sak VM 14/053. Saken gjaldt riktignok en vurdering av forvekslingsfare, men Klagenemndas uttalelse om HYPER er av generell karakter. EUIPOs Board of Appeal kom like fullt med samme betraktninger i en sak av 22. september 2016 R 60/2016-2, hvor BoA uttaler følgende om HYPER i avsnitt 36: «The word 'HYPER' of the earlier mark will be perceived throughout the relevant territory as indicating 'above normal or in excess'.»
- 18 Merkeelementet FLEX vil umiddelbart oppfattes som en kortform for «fleksibel». En naturlig språklig forståelse av FLEX vil være noe som er fleksibelt eller bøyelig, men kan også oppfattes som at varene har et fleksibelt bruksområde. Det vises her til blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-352/12 FLEXI, samt Klagenemndas avgjørelser i sakene VM 14/050 FLEXIDOME avsnitt 14 og VM 15/037 FLEXXORT avsnitt 17, hvor det legges til grunn at ordet FLEX/FLEXI forstås som «fleksibel». Samme betraktninger opprettholdes i den noe nyere avgjørelsen fra Klagenemnda, VM 19/00068 GREENFLEX.
- 19 Klagenemnda mener dermed at ordsammenstillingen HYPERFLEX er beskrivende for kvalitet og egenskaper ved varer som for eksempel bukser, hvor elastisitet i livet, over lårene og leggene, er en ønsket egenskap, men også for at de aktuelle varene kan ha flere bruksområder. Klagenemnda viser i så måte til to avgjørelser som omhandlet to kombinerte merker bestående av teksten ULTRAFLEX, VM 17/00112 og VM 1700113, hvor Klagenemnda mente at merketeksten ville oppfattes som noe «forsterket fleksibelt». Ordsammenstillingen ULTRAFLEX vil være direkte sammenlignbar med HYPERFLEX.

- 20 Klagenemnda er således av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merket HYPERFLEX og varene i klasse 18 og 25. Merket må derfor nektes registrert etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 21 For de aktuelle varene vil ordmerket HYPERFLEX, på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, heller ikke være egnet 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.
- 22 De eldre registreringene fra Patentstyret som klager har vist til, endrer ikke sakens utfall. Det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av det foreliggende merket, sett hen til de aktuelle varene, som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Klagenemnda har ikke hatt de nevnte merkene til vurdering og kan ikke kommentere nærmere hva som ligger bak hver enkelt beslutning for å registrere merkene som klager har henvist til. Klagenemnda kan heller ikke se at avgjørelsene gir uttrykk for noen retningsgivende praksis som skulle trekke Klagenemndas avgjørelse i noen bestemt retning i foreliggende sak.
- 23 Klager har videre vist til at merket er registrert i EU, Italia, Japan og Russland. Selv om registreringer av det aktuelle merket i andre jurisdiksjoner kan være relevante, kan ikke Klagenemnda se at registreringene som klager viser til kan få avgjørende betydning i denne saken. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 24 Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser videre til HR-2001-1049 GOD MORGON, hvor førstvoterende sluttet 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 fremkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01 Henkel, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av HR-2016-2239-A ROUTE 66. 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 lik, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.
- 25 Klager har subsidiært anført at merket har ervervet særpreg gjennom bruk/innarbeidelse, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd, og har særlig påpekt at ved en slik vurdering skal det tas hensyn til «*alle omstendigheter som forelå på søknadsdagen, og særlig til virkningene av bruk av varemerket før dette tidspunktet*».
- 26 Av forarbeidene til § 14 tredje ledd, Ot.prp.nr.98 (2008–2009) s. 50, fremgår 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.»

- 27 Til vurderingen av innarbeidelse, vil Klagenemnda bemerke at det som hovedregel vil være vanskelig å vise at et i utgangspunktet beskrivende merke har oppnådd vern gjennom innarbeidelse, jf. HR-2005-1905-A, Gule Sider, avsnitt 48. Det skal også bemerkes at det ikke er 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.
- 28 Klager må dokumentere virkningen av bruken av merket forut for den internasjonale registreringsdagen 13. oktober 2014.
- 29 Klagers egen bruk av HYPERFLEX viser at merket ofte er brukt sammen med merket REPLAY. Dette er for eksempel tilfellet i de to vedlagte fakturaene, hvor REPLAY fremstår som et dominerende element i fakturaenes brevhode, og HYPERFLEX kun fremstår som produktbeskrivelse: merket er for eksempel gjengitt som «Pants HYPERFLEX STRETCH DENIM i faktura 1, på linje med produktbeskrivelser som «Pants COTTON LINEN HERRINGBONE» og «Shorts GARMENT DYED LINEN». HYPERFLEX brukes også sammen med merket REPLAY på distributør Kaare Lund sin hjemmeside. Klagenemnda mener imidlertid at bruk av merket som nevnt ovenfor kun bekrefter at det brukes for å beskrive egenskaper ved varen.
- 30 HYPERFLEX er ved flere anledninger også brukt som et kombinert merke i dokumentasjonen – slik bruk kan ikke likestilles med bruk som et rent ordmerke.
- 31 Mot denne bakgrunn er den innsendte dokumentasjonen dårlig egnet til å vise virkninger av bruk forut for den internasjonale registreringsdagen. De to vedlagte fakturaene viser lite salg av produkter som omtales som HYPERFLEX. Fakturaene pålyder forøvrig kun 1766, 40 EURO totalt sett, noe som er et relativt lavt beløp, og viser kun salg mot detaljhandelsleddet; fakturaene viser ikke salg direkte til sluttforbruker. Videre kommer opplysningene om salgstall og markedsføringsutgifter fra klager selv, og er ikke underbygget av annen objektiv dokumentasjon, mens de aktuelle markedsføringstallene ikke er eksklusive for Norge. Selv om FC Barcelona er en av verdens mest kjente fotballklubber, fremstår det ut ifra sakens dokumenter likevel som uklart i hvilken grad den norske omsetningskretsen har blitt eksponert for klagers sponsorsamarbeid med fotballklubben.
- 32 Klagenemnda mener etter dette at dokumentasjonen ikke evner å vise en slik virkning av bruk som gjør at omsetningskretsen i Norge oppfattet merket som noens særlige kjennetegn

for de aktuelle varene i klasse 18 og 25 på den internasjonale registreringsdagen, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1236360, med søknadsnummer 201711146, nektes virkning i Norge for varene i klasse 18 og 25.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)