



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00111
Dato: 11.januar 2024

Klager: ModernaTx, Inc.
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

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

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 9. juni 2023 hvor ordmerket SPIKEVAX, internasjonal registrering nummer 1593707, med søknadsnummer 202106846, ble nektet virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 5: Vaccines.

- 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 7. august 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 28. august 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket vil oppfattes som en beskrivende angivelse av egenskaper ved varene i klasse 5, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler det nødvendige særpreg for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Gjennomsnittsforbrukeren av vaksiner kan både være profesjonelle innen helsesektoren og private sluttbrukere. På grunn av varenes art vil omsetningskretsen ha et høyere oppmerksomhetsnivå enn vanlig.
- Varemerket vil oppfattes som en sammenstilling av ordene SPIKE og VAX. Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte elementet VAX som en forkortelse for «vaksine». Elementet SPIKE vil oppfattes i betydningen «spike-protein». Vaksiner kan ha som egenskap at de inneholder eller lager et virus sitt spike-protein. For eksempel virker de fleste vaksiner mot Covid-19 ved at de retter seg mot spike-proteinet på overflaten av viruspartiklene. Dette er ikke medisinsk informasjon som kun profesjonelle innen helsesektoren kjenner til. I forbindelse med Covid-19-pandemien har det vært betydelig omtale av relevante vaksiner og deres virkemåte i norske medier. I denne omtalen har spike-proteinet blir trukket frem som en vesentlig egenskap. Den særlig oppmerksomme gjennomsnittsforbrukeren vil direkte og umiddelbart oppfatte merket SPIKEVAX som «spike-protein vaksine», og som informasjon om at vaksinen inneholder eller lager et gitt virus sitt spike-protein.
- Det er ikke avgjørende at sammenstillingen i merket er en nydannelse fra søkers side, da det er satt sammen av to engelske ord som formidler et klart, beskrivende betydningsinnhold når det brukes for varene i klasse 5. Sammenstillingen tilfører ikke noe ut over summen av de enkelte beskrivende elementene.

- Avgjørelsene i Klagenemndas saker VM 19/00101 LIPOFLEX og VM 17/55 SMARTSHIELD beror på konkrete vurderinger som mangler overføringsverdi til denne saken. Norske og utenlandske enkeltregistreringer av merker som PUREVAC og ZIKAVAX kan heller ikke legge føringer for utfallet av den konkrete vurderingen.
- Det er relevant, men ikke avgjørende, at merket er registrert i et stort antall jurisdiksjoner.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- SPIKEVAX må anerkjennes som et oppfunnet og fantasifullt ord, som med klar margin overstiger minimumsterskelen for særpreg. Merket har ingen komponenter som gjør det naturlig å mentalt splitte det opp i separate deler. SPIKEVAX vil ikke fremkalle noen assosiasjoner eller spesifikke oppfatninger i en norsk omsetningskrets.
- Patentstyrets oppfattelse av merket forutsetter mer spesifikk og dyptgående kunnskap hos gjennomsnittsforbrukeren enn det som virker realistisk. Sluttbrukere har ikke tilstrekkelig kunnskap om ingredienser i vaksiner. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke bruke tid eller energi på å lete frem mulige betydninger av et varemerke som ikke fremgår direkte. Selv for den mer kunnskapsrike delen av omsetningskretsen virker det konkrete begrepet SPIKEVAX for tilfeldig og fjerntliggende til at noen klare oppfatninger om vaksineingredienser vil oppstå. Det krever flere mentale steg og fortolkninger for å komme frem til et beskrivende betydningsinnhold.
- For det tilfellet at gjennomsnittsforbrukeren deler SPIKEVAX i to elementer, fremstår merket likevel som et særegent tegn. I norsk sammenheng vil SPIKE fremkalle ideer om spiker til bygg- og anleggsformål, sportsuttrykk eller kallenavn. Dersom noen skulle tenke på «spike-protein» i møte med merket, vil dette uansett ikke frata merket særpreg. I et slikt scenario vil merket oppfattes som suggestivt for visse egenskaper, uten at det fremstår direkte beskrivende.
- Avgjørelser fra EU-domstolen og Klagenemnda anerkjenner nydannede ord og uttrykk som varemerker. Klager viser til C-383/99 P BABY-DRY og Klagenemndas avgjørelser om merkene LIPOFLEX, SMARTSHIELD, DERMAPHARM, EASYSTRIPPER, HYDROFIBRE og OMNIVIT.
- Klager viser til at merker som inneholder elementet VAX er registrert tidligere i Norge og EU. Blant annet er PUREVAX, FLUCELVAX, STIMUVAX, PANVAX, TOXOVAX, CANCERVAX registrert i Norge. MABVAX, ZIKAVAX og MYELOVAX er registrert i EU. Klager viser også til at merket AIDSVAX ble vurdert som særpreget av OHIMs Board of Appeal i sak R-784/2000-4.
- Det må legges vekt på at merket er registrert i et større antall jurisdiksjoner, herunder i EU, Sveits, Benelux og Storbritannia.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten SPIKEVAX.
- 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 vil særlig være profesjonelle innen helsesektoren, for eksempel leger, sykepleiere, farmasøyter eller lignende, men kan også være private sluttbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. For vaksiner legger Klagenemnda til grunn at gjennomsnittsforbrukeren vil ha et høyere oppmerksomhetsnivå enn normalt, fordi produktene har innvirkning på brukerens helse.
- 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 I denne saken er Klagenemndas konklusjon at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket SPIKEVAX som beskrivende og uten særpreget for de aktuelle varene.
- 18 Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som en sammenstilling av SPIKE og VAX. På engelsk er VAX en kortform for «vaccine», jf. *Cambridge Dictionary* fra Cambridge University Press & Assessment. Når merket brukes for nettopp «vaccines» i klasse 5, finner Klagenemnda at den norske gjennomsnittsforbrukeren, som har gode engelskkunnskaper, uten videre vil forstå VAX som «vaksine». Ordet SPIKE kan ha flere betydninger, men når det brukes i den konkrete ordsammenstillingen og for vaksiner, er det sannsynlig at merket vil oppfattes som «spike-protein». Klagenemnda viser til artikkelen *Koronavaksiner* på Store norske leksikon (hentet fra snl.no), hvor det kommer frem at de fleste vaksinene mot koronaviruset inneholder virusets spike-protein. Av samme artikkel følger det at såkalte mRNA-vaksiner, som de fleste nordmenn fikk under pandemien, fungerer ved at de stimulerer til immunitet mot virusets spike-protein. Dette vil i alle fall være kjent for den profesjonelle delen av omsetningskretsen. Klagenemnda utelukker heller ikke at en del private sluttbrukere har fått med seg dette som følge av den omfattende mediedekningen rundt koronavaksinene underveis i pandemien. Når det kommer til vaksiner, vil sluttbrukerne typisk være særlig oppmerksomme på produktets innhold og virkemåte, som følge av den helsemessige betydningen vaksiner har. På denne bakgrunn finner Klagenemnda at sammenstillingen vil oppfattes som «spike-protein vaksine».
- 19 Når SPIKEVAX brukes for varene i klasse 5, vil gjennomsnittsforbrukeren oppfatte merketeksten som informasjon om at vaksinene inneholder spike-protein, eller at vaksinene fungerer ved å rette seg mot virusets spike-protein. Merketeksten er dermed beskrivende for vaksinenes innhold og virkemåte. Betydningen fremgår direkte og umiddelbart; merketeksten vil oppfattes som beskrivende uten at omsetningskretsen må gjennomgå en tankeprosess. Det kan ikke være avgjørende at merket er et nydannet ord, jf. EU-domstolens sak i C-191/01 Doublemint avsnitt 32. Merket er dermed beskrivende for varene i klasse 5, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 20 På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, vil SPIKEVAX heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket, og det oppfyller ikke garantifunksjonen, som er varemerkers hovedformål. Merket mangler særpreget som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 21 Klager viser til en rekke registreringer i Norge og i EU som inneholder elementet VAX, for eksempel PUREVAX, STIMUVAX, MABVAX og ZIKAVAX. Etter Klagenemndas syn kan ikke dette få avgjørende betydning. Klagenemndas avgjørelse beror på en konkret vurdering

av hvordan ordsammenstillingen vil oppfattes i dag. Registreringsavgjørelsene klager viser til er ubegrunnede og gjelder andre ordsammenstillinger enn i denne saken. Klager viser også til at AIDS VAX ble vurdert som særpreget av OHIMs Board of Appeal i sak R-784/2000-4. Til dette bemerker Klagenemnda at avgjørelsen ble fattet lenge før koronapandemien, og at gjennomsnittsforsbrukerens oppfatning av forkortelsen VAX ikke nødvendigvis er den samme i dag. Klagenemnda viser til at EUIPO de siste tre årene har nektet å registrere merker som ALLERGYVAX, COVIVAXX og STABLEVAX.

- 22 Det at SPIKEVAX er registrert i andre land er et relevant moment, men kan heller ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforsbrukeren oppfatter merket, og ordmerket i denne saken fremstår 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 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 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket i utpekningen kan ikke gis virkning i Norge for de aktuelle varene i klasse 5, jf. varemærkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avses slik

Slutning

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)