



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00089
Dato: 1.desember 2023

Klager: Edwards Lifesciences Corporation
Representert ved: Brandit AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen, Thomas Frydendahl og Amund Grimstad

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 07. mai 2023, hvor ordmerket PARTNER, med søknadsnummer 202212014, ble nektet registrert for følgende tjenester:

Klasse 41: Tilveiebringelse av utdanningsprogrammer relatert til behandling av strukturelle hjertesykdommer; utdanningstjenester i form av workshops, konferanser og symposier relatert til behandling av strukturelle hjertesykdommer; medisinske opplærings- og undervisningstjenester.

Klasse 42: Tilveiebringelse av medisinsk og vitenskapelig forskningsinformasjon innen hjertesykdommer og kliniske studier.

Klasse 44: Tilveiebringelse av medisinsk informasjon og helseinformasjon innen strukturelle hjertesykdommer; tilveiebringelse av informasjon og viten innen hjertesykdommer og hjertehelse; tilveiebringelse av medisinsk informasjon og rådgivningstjenester innen det kardiovaskulære fagområdet; tilveiebringelse av et nettsted inneholdende ressurser for medisinsk fagpersonell innen strukturelle hjertesykdommer; tilveiebringelse av et nettsted inneholdende informasjon om strukturelle hjertesykdommer; kardiovaskulære medisinske tjenester, spesifikt, tilveiebringelse av informasjon via et nettsted innen behandling av strukturelle hjertesykdommer; konsulenttjenester til helsepersonell innen helsevesenet.

- 3 Ordmerket ble nektet registrert fordi det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre setning.
- 4 Klage kom inn 7. juli 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 25. juli 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- PARTNER er et internasjonalt ord, og vil kunne oppfattes som en fysisk eller juridisk person som man utfører noe sammen med, som eksempelvis en medeier, kollega, eller samarbeidspartner.
- Når merket brukes for eksempelvis opplærings- og undervisningstjenester, og tilveiebringelse av informasjon, vil omsetningskretsen forstå at dette er tjenester som kan tilbys i nært samarbeid med andre, som kan oppfattes og omtales som et partnerskap eller partnersamarbeid.

- Merket kan videre brukes for å omtale og markedsføre skreddersydde tjenester til kunder som har «partner-status».
- Når merket brukes for de aktuelle tjenestene, vil ikke gjennomsnittsfbrukeren få signal om at tjenestene skriver seg fra én bestemt kommersiell aktør, men i stedet som en angivelse av en samarbeidsform, og/eller som kvalitetsangivende og rosende.
- Merket er vanlig brukt i næringslivet som betegnelse på en nær eller tett forretningsmessig tilknytning mellom personer og/eller virksomheter. Alle bør kunne benytte ordet PARTNER fritt.
- Klagers dokumentasjon viser en viss bruk, men hovedsakelig i sammenhenger som vanskelig kan karakteriseres som varemerkebruk for de aktuelle tjenestene.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager har nedlagt påstand om at merket skal registreres for tjenester i klasse 41, 42 og 44. Klager har ønsket å begrense tjenestefortegnelsen ved å fjerne «medisinske opplærings- og undervisningstjenester» i klasse 41, og «konsulenttjenester til helsepersonell innen helsevesenet» i klasse 44. Subsidiært har klager nedlagt påstand om at merket skal registreres for tjenestene i klasse 42.
- Klager mener at merket har tilstrekkelig særpreg. Patentstyret har kun vurdert merket generelt, og ikke tatt hensyn til tjenestene det er søkt registrert for.
- PARTNER kan i handel og forretningsliv bety «kompanjong», «medeier», «kollega», eller «en man utfører noe sammen med».
- Merket kan være beskrivende når det benyttes innen finans- og advokatsektoren, hvor «partner» er en etablert selskaps- og samarbeidsform, men ikke for de aktuelle tjenestene. For undervisnings- og informasjonstjenester som omhandler hjertehelse vil det oppfattes som et nøytralt ord uten et konkret meningsinnhold. Betydningene «medeier» eller «en man utfører noe sammen med» har ikke relevans for disse tjenestene.
- Den relevante forbrukeren må gjøre et mentalt sprang for å koble Patentstyrets definisjoner til tjenestene merket er søkt registrert for.
- Friholdelsesbehovet er ikke et relevant grunnlag eller hensyn ved vurderingen av om et merke er særpreget.
- Klager har sendt inn dokumentasjon for å vise hvordan merket er blitt brukt. Dokumentasjonen skal illustrere hvorfor merket er særpreget, uten at det innebærer en anførsel om innarbeidelse.

- Det må legges vekt på at merket er vurdert som særpreget i EU, USA, Storbritannia, Australia og Hong Kong.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten PARTNER.
- 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 For at et merke skal ha særpreg må det være «egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres», jf. varemerkeloven § 2 første ledd. Merket «må ha evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av en slik art at det er egnet til å feste seg i

erindringen til dem som møter merket i handelen», jf. HR-2021-2480-A
STORTORVETS GJÆSTGIVERI avsnitt 34.

- 15 Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle tjenestene vil være profesjonelle innen det kardiovaskulære området, og spesifikt området for hjertesykdommer.
- 16 Klagenemnda er kommet til at PARTNER mangler det nødvendige særpreg til å bli registrert som kjennetegn for de aktuelle tjenestene i klasse 41, 42 og 44.
- 17 Merketeksten PARTNER er et vanlig norsk ord som blant annet betyr «medspiller» eller «kompanjong». I kommersiell sammenheng er Klagenemnda av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren vil forstå PARTNER som «samarbeidspartner» eller «en man utfører noe sammen med».
- 18 Når merket brukes på de aktuelle tjenestene, eksempelvis «tilveiebringelse av utdanningsprogrammer relatert til behandling av strukturelle hjertesykdommer» [sic] i klasse 41, eller «tilveiebringelse av medisinsk informasjon og rådgivningstjenester innen det kardiovaskulære fagområdet» i klasse 44, vil det etter Klagenemndas syn ikke være egnet til å skille klagers tjenester fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil i stedet kunne forstå merket som at tilbyderen beskriver seg som en samarbeidspartner som kan tilveiebringe, og eventuelt skreddersy, de nevnte utdanningsprogrammer eller rådgivningstjenester.
- 19 Etter Klagenemndas oppfatning vil gjennomsnittsforbrukeren forstå merket som salgsfremmende, ved at det indikerer at tilbyderen av tjenestene tilbyr en tett oppfølging av kunden.
- 20 Klagenemnda har etter en helhetsvurdering kommet til at den norske gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte merket som en angivelse av tjenestenes kommersielle opprinnelse. Ordet PARTNER er så generelt at det kan vise til en hvilken som helst partner. Det søkte merket inneholder ingen elementer som setter gjennomsnittsforbrukeren i stand til å skille virksomhetens tjenester fra andres. Merket oppfyller derfor ikke garantifunksjonen, og mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

- 21 Klagenemnda er ikke enig i klagers anførsel om at merket kun vil mangle særpreg når tjenestene er knyttet til finans eller jus, hvor det er vanligere å bruke ordet som betegnelse på personer som inngår i et partnerskap i en bedrift/har partnerstatus.
- 22 Dokumentasjonen som er inngitt for å vise bruk av merket som varemerke endrer ikke Klagenemndas oppfatning om merkets særpreg. Når PARTNER eksempelvis brukes i forbindelse med kliniske studier om behandling av aortastenose, vil det oppfattes som at studien er utført av en av helseforetakets samarbeidspartnere ved behov for slike kliniske studier.
- 23 Klagers begrensning av tjenestefortegnelsen, ved å fjerne medisinske opplærings- og undervisningstjenester i klasse 41, og konsulenttjenester til helsepersonell innen helsevesenet i klasse 44, medfører ikke at merket kan registreres. Etter Klagenemndas syn mangler merket særpreg uansett om tjenestene knyttes konkret til hjertesykdommer eller om de knytter seg til medisin og helsevesen generelt.
- 24 At merket har oppnådd varemerkerettslig beskyttelse i andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforsbrukeren oppfatter merket, og merket i denne saken mangler særpreg som varemerke. 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 skjønnsmessige 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.
- 25 På denne bakgrunn opprettholder Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket kan derfor ikke registreres for de aktuelle tjenestene i klasse 41, 42 og 44.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Thomas Frydendahl
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)