



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00124
Dato: 8. november 2019

Klager: Z-Medica, LLC
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Maria Foskolos og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 2. august 2019, hvor ordmerket QUIKLOT CONTROL+, internasjonal registrering nr. 1315605, med søknadsnummer 201612510, ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 5: Hemostatic agents consisting of compounds impregnated in delivery devices for aiding in blood coagulation; wound dressings; bandages for dressings; sponges for dressings; gauze.

- 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. september 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 9. oktober 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Den aktuelle omsetningskretsen vil først og fremst bestå av profesjonelle, for eksempel forhandlere av medisinske/farmasøytiske stoffer og preparater, som må antas å ha god kjennskap til farmasøytiske preparater og medisinsk terminologi.
- Merkets innledende element er egnet til å oppfattes som en sammenstilling av ordene «Quick» og «Clot». Sistnevnte ord vil i relasjon til enkelte av varene oppfattes som det engelske ordet for «blodpropp», men kan også oppfattes som en uvesentlig endring av det engelske ordet «cloth», nemlig «stoff», «tøyduk» og lignende. Dette gjelder særlig i tilknytning til varer som bandasjer og gasbind.
- QUIKLOT er en sammenstilling av vanlige engelske og ord som det må forventes at de aller fleste alminnelige norske forbrukere vil gjenkjenne og identifisere i denne konkrete sammenstillingen – QUIKLOT fremstår ikke som et fantasiord.
- Merkedelen CONTROL+ kan oppfattes slik at produktet hjelper brukeren eller helsepersonell med å holde (ekstra god) kontroll på skadesituasjonen.
- Merket er beskrivende og mangler særpreg for varene i klasse 5. Det foreligger et friholdelsesbehov for merket, og merket er ikke egnet til å oppfylle garantifunksjonen.
- Det kan ikke tillegges avgjørende vekt at registreringshaver har vern for ordmerket QUIKLOT for varer i klasse 5 under internasjonal registrering nr. 832426.

- Det kan heller ikke tillegges vekt at merket er godkjent i enkelte land, deriblant USA, Australia, Singapore, India og New Zealand.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurderinger og konklusjon.
- Merket er utformet på en tilstrekkelig original og ullen måte til at det vil tiltrekke seg oppmerksomhet. Det fremstår som velegnet til å erindres og feste seg i bevisstheten hos forbrukerne.
- Merket må vurderes slik det er søkt, det vil si som QUIKCLOT CONTROL+.
- QUIKCLOT har ingen kjent betydning, det finnes ikke i noen ordbøker, verken på norsk eller engelsk. Skulle man likevel dele ordet i to, slik som Patentstyret har gjort, vil man likevel ikke nå frem til et beskrivende betydningsinnhold.
- QUIK er ikke det samme som «quick» («kjapp»). QUIK vil videre leses som «ku-ik» i to stavelser, og ikke bringe tanken hen på «hurtighet».
- CLOT kan ha den betydningen som Patentstyret har anført, men klager er sterkt uenig i at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte ordets betydning. Det vil kun være den begrensede delen av befolkningen som har engelskkunnskaper langt over gjennomsnittet som vil oppfatte betydningsinnholdet.
- Det at norske og engelske ord skal behandles likt er heller ikke lenger gjeldende rett. Det vises til Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 51.
- CLOT kan ikke oppfattes som en ubetydelig omskrivning av «cloth», altså «tøystykke». «Cloth» er uansett ikke beskrivende for bandasjer, som kan være laget av tøy.
- Ordene CONTROL og et plusstegn signaliserer til omsetningskretsen at merket er et varekjennetegn og ikke en beskrivelse av egenskaper ved varene.
- Merket er akseptert i en lang rekke jurisdiksjoner, blant annet USA, Australia og New Zealand, hvor engelsk er morsmålet.
- I tillegg til dette er internasjonal registrering nr. 832426, ordmerket QUIKCLOT, gitt virkning i Norge for «chemicals that aid in the coagulation of blood for human medicinal use» i klasse 5. Disse varene retter seg mot en profesjonell omsetningskrets, men Patentstyret fant likevel at merket var særpreget.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av QUIKLOT CONTROL+.
- 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 i klasse 5 vil i hovedsak være profesjonelle aktører inne medisin. 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 De aktuelle varene i klasse 5 er «hemostatic agents consisting of compounds impregnated in delivery devices for aiding in blood coagulation; wound dressings; bandages for dressings; sponges for dressings; gauze», som omfatter bandasjer, gassbind og blodkoagulerende væsker/oppløsninger, såkalte «agents», som har til egenskap å gjøre blodkoagulering lettere.
- 17 Selv om det er merket som helhet som skal vurderes, og ikke merkets enkeltelementer hver for seg, ser Klagenemnda det som hensiktsmessig først å kommentere merkets enkeltelementer.
- 18 Ordelementet QUIKCLOT vil oppfattes som en sammenstilling av ordene «quik» og «clot». Førstnevnte vil oppfattes som en uvesentlig endring av det engelske ordet «quick», «hurtig», mens sistnevnte vil oppfattes i betydningen «koagulering». Klagenemnda bemerker at «clotting» er synonymt med «coagulation» på engelsk, noe Klagenemnda anser det som utvilsomt at den medisinskyndige omsetningskretsen kjenner til. Elementet CONTROL+ vil oppfattes som kvalitetsbetegnelsen «ekstra god kontroll».
- 19 QUIKCLOT CONTROL+ vil som helhet oppfattes som at man får en rask kontroll på blodkoaguleringen, og er beskrivende for kvalitet, formål og bruksområdet til varene, nemlig at de aktuelle bandasjene og gassbindene er svært godt egnet til å kontrollere blødende sår på en hurtig måte.
- 20 Klagenemnda nevner for ordens skyld at klager også omtaler merket på ovennevnte måte på sin egen hjemmeside, <https://quikclotcontrolplus.com/QuikClot-Control-Plus>, brukt på «hemostatic dressings».
- 21 Klagenemnda er etter dette av den oppfatning at det foreligger en klar og direkte forbindelse mellom ordmerket QUIKCLOT CONTROL+ og de konkrete varene i klasse 5. Den internasjonale registreringen må derfor nektes virkning etter varemerkeloven § 14 første ledd bokstav a.
- 22 For de aktuelle varene i klasse 5 vil merket, 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 ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 23 Det at Patentstyret har funnet internasjonal registrering nr. 832426, ordmerket QUIKCLOT som klager viser til, som særpreget, endrer ikke sakens utfall. Det vises til EU-domstolens sak C-51/10 P TECHNOPOL, avsnitt 75. Det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av det foreliggende merket, sett hen til de aktuelle varene, som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Klagenemnda har ikke hatt det nevnte merket til vurdering og kan ikke kommentere nærmere hva som ligger bak beslutningen om å gi det virkning. Klagenemnda kan heller ikke se at avgjørelsen gir uttrykk for noen retningsgivende praksis som skulle trekke Klagenemndas avgjørelse i noen bestemt retning i foreliggende sak.

- 24 Klager har vist til at merket er akseptert i blant annet USA, Australia og New Zealand, som alle er engelskspråklige land. Selv om det at det aktuelle merket har blitt ansett særpreget i andre jurisdiksjoner kan være relevant, kan ikke Klagenemnda se at dette 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.
- 25 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.
- 26 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes virkning, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1315605, med søknadsnummer 201612510, ordmerket QUIKLOT CONTROL+, nektes virkning i Norge for varene i klasse 5.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Maria Foskolos
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)