



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00064
Dato: 8. november 2022

Klager: Alcon Inc.
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Amund Grimstad og Thomas Frydendahl

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 9. februar 2022 hvor internasjonal registrering nummer 1490051, med søknadsnummer 201912997, ble nektet virkning i



Norge. Det kombinerte merket ser slik ut:

Merket i utpekningen gjelder følgende varer:

Klasse 9: Contact lenses.

- 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 11. april 2022 og Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble deretter den 28. april 2022 oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Gjennomsnittsforbrukeren vil være både alminnelige forbrukere og profesjonelle aktører.
- Teksten i merket består av en sammenstilling av ordene WATER og GRADIENT.
- GRADIENT er et ord på engelsk og norsk. Det kan bety «stigende», men brukes også for å angi endring i fysisk størrelse over en gitt strekning eller tidsrom. Norske forbrukere vil forstå teksten WATER GRADIENT som «vanngradient» eller «vannstigningsgrad».
- En egenskap ved kontaktlinser kan være at mengden vann er ulikt fordelt utover linsa. Dette har betydning for hvordan linsene fungerer for brukerne. Gjennomsnittsforbrukeren vil derfor umiddelbart oppfatte merketeksten som beskrivende. Dette gjelder særlig for profesjonelle aktører, men også for alminnelige forbrukere.
- Den figurative utformingen av merket bygger oppunder tekstens beskrivende innhold. Sirkelen vil kunne oppfattes som en linse. De buede linjene består av dråper som er mindre i midten og blir gradvis større utover mot sidene. Dette illustrerer at vannmengden endrer seg fra størst ytterst til mindre inn mot midten. Den figurative utformingen har ellers ingen

særegne eller iøynefallende elementer som avleder oppmerksomheten fra den beskrivende merketeksten.

- Det aktuelle merket beskriver dermed egenskaper ved varene «contact lenses» i klasse 9, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler også det nødvendige særpreg for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Den internasjonale registreringen kan dermed ikke gis virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 70 tredje ledd.
- EUIPOs «guidelines» har informasjonsverdi ved vurdering av varemerker, men EU-domstolen og EU-retten har flere ganger uttrykt at de ikke er bindende. Det er selve reglene i varemerkeforordningen som er avgjørende. Patentstyret er ellers uenig i at innholdet i henvisningen taler for at merket er særprega.
- Sakene fullmektigen viser til fra Klagenemnda og Borgarting lagmannsrett, hvor kombinerte merker er vurdert som særprega, er ikke sammenlignbare. Det foreliggende merket har ingen figurelementer som tilfører noe utover merkets rent beskrivende betydning. Heller ikke elementenes oppstilling fører til at merket framstår som et kommersielt kjennetegn.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i en rekke jurisdiksjoner, slik som EU og Sveits.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyret har tillagt gjennomsnittsforkbrukeren et for høyt kunnskapsnivå. Betydningen av ordet GRADIENT vil være ukjent for de fleste nordmenn. Videre vil de færreste kunne knytte WATER GRADIENT til kontaktlinser og ut fra dette utlede en beskrivende betydning.
- Uavhengig av om teksten vil forstås beskrivende er logoens visuelle utforming tilstrekkelig særprega. Patentstyret har i for stor grad delt opp og vurdert merkets enkeltdeler. Forbrukere vil ikke gjøre dette i en kjøpsituasjon.
- Det er usannsynlig at forbrukere vil legge merke til ulikheten i størrelse på dråpene, for deretter å konkludere med at dette bidrar til at figuren er beskrivende. Selv om de skulle oppfatte sirkelen som en linse med vanddråper, vil helheten oppfattes som stilistisk og særprega. De buede linjene som består av prikker i økende størrelse, plassert mellom teksten, skaper et symmetrisk og gjenkjennbart uttrykk.
- Det er ikke et krav at et merke må være fantasifullt eller kreativt for å kunne registreres. Det holder at det vil gjenkjennes som et varemerke. Merket er i høyden suggestivt, men uansett innenfor særpregterskelen.
- Merket er registrert i svært mange jurisdiksjoner, og det legges særlig vekt på EU, Storbritannia og Sveits.



- Klager viser til følgende avgjørelser fra Klagenemnda: VM 17/00064 , VM



19/00061 , VM 19/00140



, VM 19/00141



, VM 21/00063



, VM 22/00019



. Alle disse består av en kombinasjon av figurer og beskrivende tekst, hvor det helhetlige visuelle uttrykket fører til at merket har særpreg. Det foreliggende merket er minst like særpreget som disse eksemplene.



- Videre viser klager til Borgarting lagmannsrett i sak LB-2020-158279, . Her konkluderte retten med at merkets helhetlige inntrykk var særpreget. Det er også tilfelle for merket i vår sak.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke, slik det er gjengitt i punkt 2.
- 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 (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 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 vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende, som for eksempel optikere. 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, slik 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 har Klagenemnda kommet til at merket er beskrivende og mangler særpreg for varene «contact lenses» i klasse 9.
- 18 Klagenemnda er enig med Patentstyret i at den relevante omsetningskretsen umiddelbart vil forstå betydningen av merketeksten. GRADIENT er et ord på både engelsk og norsk og kan angi «gradvis endring» (snl.no/gradient) eller «mål for endringen til en fysisk størrelse i rom eller tid» (ordbokene.no). WATER betyr «vann». I lys av at engelsk er et språk den norske gjennomsnittsforbrukeren må antas å ha god kjennskap til, og at GRADIENT også brukes på norsk, legger Klagenemnda til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren kjenner betydningene av ordene WATER og GRADIENT. Sammenstillingen vil derfor kunne oppfattes som «gradvis vannendringsgrad» eller «gradvis vannstigningsgrad».
- 19 Klagenemnda er enig med Patentstyret i at merketeksten beskriver egenskaper ved de aktuelle varene. Vanninnholdet i kontaktlinser kan være ulikt fordelt utover linsa, og dette har betydning for hvordan linsene fungerer for brukerne. Gjennomsnittsforbrukeren vil





derfor umiddelbart oppfatte merketeksten som beskrivende i relasjon til varene «contact lenses».

- 20 Etter Klagenemndas syn vil forbrukere umiddelbart se at figuren består av en sirkel med gjentakende linjer som er formet av dråper. Særlig i ytterkant av linjene er dråpeformene tydelige, og dette gjør at linjenes bestanddeler vil gjenkjennes som dråper. Når den relevante omsetningskretsen ser merket i relasjon til kontaktlinser, vil sirkelen med de buede linjene oppfattes som en illustrasjon av en kontaktlinse. Kontaktlinser er både runde og buede i formen, slik som figuren i merket. Dråpene endrer seg gradvis i størrelse, fra små innerst til større ytterst. Dette framhever den beskrivende merketeksten, nemlig at vannmengden endrer seg gradvis utover i kontaktlinsene. Den helhetlige utformingen av merket framstår dermed som en beskrivelse av, og illustrasjon av, egenskaper ved kontaktlinsene. Merkets ulike elementer er heller ikke oppstilt slik at det tilfører merket som helhet tilstrekkelig særpreget.
- 21 Klagenemnda er dermed av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte



forbindelse mellom merket og de gjeldende varene. Merket blir derfor å nekte etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

- 22 Gjennomsnittsfbrukeren vil som en følge av merkets beskrivende betydning sett hen til varene, heller ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket. Den internasjonale registreringen oppfyller derfor ikke garantifunksjonen, men mangler særpreget som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 23 Klager har vist til Borgarting lagmannsretts dom i sak LB-2020-158279, Multi-Gyn og fem avgjørelser fra Klagenemnda som gjaldt kombinerte merker. Hver sak må vurderes konkret, og Klagenemnda kan ikke se at varemerkene i disse tidligere sakene er tilstrekkelig parallelle med merket som skal vurderes i foreliggende sak. Avgjørelsene er relevante da de gir veiledning om særpregsnormen for kombinerte merker, men det konkrete utfallet i sakene har ikke blitt tillagt avgjørende vekt.
- 24 Avgjørelsen om å nekte det aktuelle kombinerte merket virkning i Norge, er slik Klagenemnda ser det i tråd med gjeldende europeisk og norsk praksis når det gjelder denne typen merker. Det vises i den forbindelse til EU-rettens saker med nr. T-349/18, T-623/15, T-290/15 og Klagenemndas tidligere sak, VM 19/00073 gjengitt under:

<p>EU-retten T-349/18</p> 	<p>EU-retten T-623/15</p> 
<p>EU-retten T-290/15</p> 	<p>Klagenemnda VM 19/00073</p> 

- 25 Klager har vist til at merket er gitt virkning i en lang rekke jurisdiksjoner – herunder EU, Sveits og Storbritannia – og 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 gjennomsnittsfbrukeren oppfatter merket, og for denne framstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 26 Klagenemnda viser ellers 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 framkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01 P, Henkel, avsnitt 61-64, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av HR-2016-2239-A ROUTE 66 avsnitt 52. Etter dette anser Klagenemnda rettsstilstanden 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.
- 27 På denne bakgrunn stadfester vi Patentstyrets avgjørelse. Merket i utpekningen kan ikke gis virkning i Norge for de aktuelle varene i klasse 9, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Thomas Frydendahl
(sign.)