



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00127
Dato: 11. mai 2023

Klager: World Medical Center Holding SA
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:
Gunhild Giske Skyberg, Amund Grimstad og Ulla Wennermark
har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1. Kort framstilling av saken:

2. Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 30. juni 2022 hvor det kombinerte merket World Medical Card - For safer medical treatment, med søknadsnummer 202010192, ble nektet registrert for de aktuelle varene og tjenestene.
3. Merket ser slik ut:



4. Patentstyret nektet merket registrert for følgende varer og tjenester:

- Klasse 9: Telekommunikasjonsutstyr; databehandlingsutstyr; dataprogramvare; datalagringsmedier; elektroniske lagringsmedier inneholdende personopplysninger, medisinsk informasjon og sykejournaler.
- Klasse 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; innsamling av informasjon til bruk i databaser; systematisering av informasjon til bruk i databaser.
- Klasse 38: Utleie av tilgangstid til databaser.
- Klasse 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; databasetjenester, nemlig databaser inneholdende personopplysninger, medisinsk informasjon og sykejournaler; tilveiebringe nettportaler med tilgang til personlige helseopplysninger.
- Klasse 44: Medisinske tjenester; medisinske tjenester over data- og telenett; medisinsk informasjon.
- Klasse 45: Lisensiering av immaterielle rettigheter.

5. Varemerket ble nektet registrert 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.
6. Klage kom inn den 24. august 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 29. september 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

7. Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket angir art, formål, kvalitet, innhold og tema for varene og tjenestene i klasse 9, 35, 38, 42, 44 og 45, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler det nødvendige særpreg for disse varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Teksten i merket vil kunne oppfattes som «VERDENS MEDISINSKE KORT», «MEDISINSK VERDENS KORT», «VERDENS HELSEKORT», «UNIVERSELT HELSEKORT», «VERDENSOMSPENNENDE MEDISINSK BEHANDLINGSKORT/HELSEKORT». Underteksten vil kunne oppfattes som «for sikrere medisinsk behandling», «for tryggere helsetjenester», og lignende.
- Varene består dels av kort eller utstyr for betjening/håndtering av kort, og dels i de helse- og persondataopplysninger dette kortet bærer med seg og tillater fremhentning av. Leveringen og utførelsen av tjenestene kan være knyttet opp mot kortinnehaver, som dermed sikrer at relevante medisinske opplysninger er korrekte, oppdaterte og tilgjengelige for de som skal utføre de aktuelle medisinske tjenestene.
- De figurative elementene forsterker tekstens beskrivende, rosende og salgsfremmende budskap, og er ikke egnet til å trekke oppmerksomheten bort fra den klare symboleffekten i figurelementene i kombinasjonen med den beskrivende teksten. Selve tekstutformingen er helt ordinær og består bare i bruk av forskjellige skrifttyper og bokstavstørrelser. Den røde rammen har form som et «kort» eller en skjerm med en korslogo i det øvre høyre hjørne. Det er svært vanlig å bruke slike kors for å symbolisere helse/medisin. Figurelementene underbygger således at varene og tjenestene er nært knyttet til et kort som gir tilgang til medisinske varer eller tjenester, og tilfører ikke særpreg. Vurderingen er i tråd med distinktivitetsnormen fra europeisk forvaltnings- og rettspraksis.
- Selv om søker tidligere har fått registrert analoge merker, må Patentstyret utføre en selvstendig vurdering av den nye søknaden og er kommet til at denne mangler særpreg. Selv om tidligere registreringsbeslutninger ikke nødvendigvis skulle være feilaktige, så er bestemmelsene om særpreg å betrakte som rettslige standarder; hvis håndhevelse nødvendigvis må reflektere den til enhver tids rådende rettsoppfatning og vurderingspraksis. Hensynet til å oppnå juridisk riktige resultater må veie tyngre enn en forventning om at utfallet i nye saker skal samsvare med resultatet i sammenlignbare eldre søknader.

- Fullmektigen har vist til at søker har brukt det eldre registrerte merket, registrering nr. 275320, i mange år. Den faktiske varemerkebruken av det søkte merket er imidlertid ikke dokumentert.

8. Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering og begrunnelse og mener de har lagt til grunn en for streng vurderingsnorm.
- Merketeksten vil ikke oppfattes som direkte og umiddelbart beskrivende, da det har formodningen mot seg at teksten skal være iboende beskrivende for et såpass stort antall varer og tjenester. Det vil kreves en viss grad av tankevirksomhet hos forbrukeren for å komme til den påståtte forståelsen som Patentstyret anfører. Merketeksten har det minimum av særpreg som kreves for registrering.
- Skulle Klagenemnda mot formodning være uenig i dette, mener klager at merkets kombinasjon av tekst, farge og figur uansett gjør at merket framstår med logopreg, og at det innehar særpreg samlet sett. Ordene World Medical Card er gjengitt i en turkis farge, plassert ovenfor hverandre, til høyre for en fantasifull og rektangulær formet figur i hvitt med rød innramming. Oppe til høyre, inni den rektangulære rammen, gjengis et hvitt kors mot turkis farge. Korset og dets bakgrunn har en effekt av å være brettet eller foldet; noe som i seg selv skaper en gjenkjennelseeffekt i merket. Helt nederst i merket er teksten «For safer medical treatment» gjengitt lysegrått og i en mindre skriftstørrelse.
- Det er merket i sin helhet som skal legges til grunn ved distinktivitetsvurderingen. Det skal ikke stilles noe krav til at merket skal være uvanlig, originalt eller fantasifullt for å ha særpreg som varemerke. Det er tilstrekkelig at det oppfattes som produsentens identifikasjonsmerke.
- Klager har fått registrert et tilnærmet identisk merke i 2014, med registreringsnummer 275320, og klager kan ikke se hvordan registreringsvurderingen av et tilnærmet identisk merke for åtte år siden skulle falle annerledes ut i dag. Klager har i tillegg varemerkeregistrering nummer 270494 som ble registrert i 2013 som har en annen figurativ utforming. Disse registreringene viser likevel at Patentstyret har ansett World Medical Card – i kombinasjon med figur – som særpreget for de aktuelle varene og tjenestene.
- Kombinasjonen av figur, farge, og tekstelementer som er plassert ovenfor hverandre tilfører merket et særpreget logopreg tilfører særpreg og gjør klagers merke mer særpreget enn merket PRO MIX, som Klagenemnda kom til at har særpreg i VM 22/00019. Patentstyret har i foreliggende sak mistet synet av helheten. Klagers merke fremstår som en logo med særpreg som helhet, jf. vurderingsnormen i Borgarting lagmannsrett i saken LB-2020-158279 Multi-Gyn.
- Klager har brukt merket i registrering nr. 275320 i mange år, noe som støtter at merket fungerer svært godt som varemerke og angivelse av kommersiell opprinnelse.

9. Klagenemnda skal uttale:

10. Klagenemnda er kommet til delvis samme resultat som Patentstyret.



11. Det aktuelle varemerket er et kombinert merke, slik det er gjengitt i avsnitt 3.
12. 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.
13. 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.
14. 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.
15. 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.
16. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
17. 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 er 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.
18. 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.

19. Klagenemnda har kommet til at merket har iboende særpreg for flere av varene og tjenestene i klasse 9, 35 og 45, men at det er beskrivende og mangler særpreg for flere av varene og tjenestene i klasse 9, 35, 38, 42 og 44, se slutningens punkt 2 og 3.
20. Teksten i merket er «World Medical Card» og «For safer medical treatment». Dette er alminnelige engelske ord. Klagenemnda legger til grunn at den norske gjennomsnittsfbrukeren, som må anses å ha gode engelskkunnskaper, uten videre forstår teksten i betydninger som «Verden Medisinsk Kort» eller «Medisinsk kort som gjelder over hele verden» og «For tryggere medisinsk behandling».
21. Klagenemnda er av den oppfatning at i relasjon til for eksempel varer som kan være elektroniske kort med datalagring i klasse 9, databasetjenester som kan inneholde medisinsk informasjon i klasse 35, utleie av tilgangstid til databaser som kan inneholde medisinsk informasjon i klasse 38, nettportaler med personlige helseopplysninger i klasse 42 og medisinske tjenester i klasse 44, vil gjennomsnittsfbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte merketeksten som helhet som beskrivende for varene og tjenestenes art, egenskaper, formål og innhold, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
22. For varer som «datalagringsmedier» og «elektroniske lagringsmedier inneholdende personopplysninger, medisinsk informasjon og sykejournaler» i klasse 9, vil merketeksten umiddelbart oppfattes som at varene er digitale kort med medisinsk informasjon, som kan brukes over hele verden og gir tryggere medisinsk behandling. I relasjon til «dataprogramvare» vil merketeksten umiddelbart oppfattes som informasjon om at det medisinske kortet inneholder eller knytter seg til dataprogramvare som gjør at kortet kan brukes over hele verden for tryggere medisinsk behandling.
23. Tjenester som «systematisering av informasjon til bruk i databaser» i klasse 35, «utleie av tilgangstid til databaser» i klasse 38 og «databasetjenester, nemlig databaser inneholdende personopplysninger, medisinsk informasjon og sykejournaler» i klasse 42, kan være databasetjenester tilknyttet informasjon og personopplysninger til bruk for medisinske kort. Klagenemnda er derfor av den oppfatning at merketeksten angir at tjenestene gjelder databaser med helserelatert informasjon tilknyttet medisinske kort som gjelder over hele verden og gir tryggere medisinsk behandling. Generelle tjenester i klasse 35 og 42 – som for eksempel kontortjenester, administrative tjenester og teknologiske tjenester – kan omfatte de mer spesifikke beskrivende tjenestene.
24. I relasjon til de medisinske tjenestene i klasse 44 vil merketeksten oppfattes som informasjon om hvilke tjenester brukeren kan få tilgang til gjennom et medisinsk kort. I tillegg vil merketeksten oppfattes som informasjon om at tjenestene er tilgjengelig over hele verden og gir tryggere medisinsk behandling.

25. Etter Klagenemndas vurdering er merketekstene «World Medical Card» og «For a safer medical treatment» både hver for seg og sammen direkte beskrivende for de fleste av varene og tjenestene i klasse 9, 35, 38, 42 og 44. Etter Klagenemndas vurdering har merketeksten et meningsinnhold som uten videre kan benyttes beskrivende, jf. EU-domstolens sak i C 191/01 Doublemint. Betydningen framgår direkte og umiddelbart, og uten at forbrukeren må gjennomgå en tankeprosess for å komme fram til merketekstens beskrivende betydning.
26. For at kombinerte merker med beskrivende tekst som helhet skal være registrerbare, må den figurative eller grafiske utformingen være egnet til å avlede gjennomsnittsforbrukeren fra merketekstens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i T-559/10 Natural Beauty avsnitt 25, T-223/17 og T-224/17 Adapta avsnitt 100 og T-69/19 Bad Reichenaller Alpensaline avsnitt 52. Momenter som kan være av betydning i denne vurderingen vil blant annet være om merket inneholder elementer som kan endre oppfatningen av merket som helhet, slik som iøynefallende, merkbare eller fantasifulle elementer som gjennomsnittsforbrukeren kan feste seg ved og som gjør at merket oppfyller sin essensielle funksjon som opprinnelsesindikator. Andre momenter er om de figurative elementene kun fremstår som ren dekor, eller om det figurative forsterker eller underbygger det beskrivende som formidles av merketeksten. Se T-194/16 CLASSIC FINE FOODS avsnitt 33, T-28/05 Omega3 avsnitt 45 og T-361/18 Sir Basmati Rice avsnitt 66.
27. Klagenemnda kan ikke se at merkets figurelement og samlede grafiske oppsett tilfører merket som helhet tilstrekkelig særpreg. Det hvite korset samsvarer med formen til kors som ofte brukes som symbol for å angi at varer og tjenester dreier seg om helsehjelp, førstehjelp og medisinske tjenester mv. Ett av de mest kjente er Røde Kors sitt røde kors på hvit bakgrunn. Det er derfor sannsynlig at korset umiddelbart vil oppfattes som beskrivende informasjon om at varene og tjenestene gjelder helsehjelp og underbygge merketekstens medisinske meningsinnhold. Den blå bakgrunnen er skyggelagt slik at denne kan oppfattes å ha en diagonal fold eller brett. Sett hen til det fremtredende og beskrivende hvite korset vil blåfargen og bretten kun oppfattes som en dekorativ bakgrunn uten adskillende evne. Det hvite rektangelet med rød kant og korsfiguren oppe til høyre vil i lys av merketeksten oppfattes som en illustrasjon av et hvitt kort med rød kant og et symbol for helsehjelp. Figuren vil som helhet oppfattes å underbygge og illustrere meningsinnholdet til merketeksten World Medical Card, nemlig at dette er tale om et medisinsk kort som gjelder over hele verden. Plasseringen og bruken av samme blåfarge gjør at teksten «World Medical Card» vil oppfattes som merkets hovedtekst, mens «For safer medical treatment» vil oppfattes som en undertekst som nærmere forklarer meningen med kortet, varene og tjenestene. Merketekstene som er i alminnelig font, blå og grå farge og plassert ovenfor hverandre er alminnelige grafiske virkemidler.
28. Etter Klagenemndas vurdering har de samlede tekst- og figurelementene en gjensidig påvirkning som gjør at merket som helhet vil oppfattes beskrivende. Den figurative utformingen er dermed ikke tilstrekkelig til å avlede oppmerksomheten fra merketekstens beskrivende karakter.

29. Klagenemnda er på denne bakgrunn av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merket og de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9, 35, 38 42 og 44. For en fullstendig oversikt, se slutningens punkt 3. Merket må derfor nektes registrert etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
30. Gjennomsnittsfbrukeren vil som en følge av merkets beskrivende betydning heller ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket. Merket oppfyller ikke garantifunksjonen, men mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
31. Klager har vist til Borgarting lagmannsretts dom i sak LB-2020-158279, Multi-Gyn og Klagenemndas avgjørelse VM 22/00019 PRO MIX som begge gjaldt kombinerte merker som ble ansett særpreget. De to avgjørelsene som klager viser til er relevante da de gir veiledning om særpregsnormen, men de konkrete utfallene kan ikke tillegges avgjørende vekt. Hver sak må vurderes konkret, og slik Klagenemnda ser det er utfallet i den foreliggende saken i tråd med gjeldende særpregsnorm for kombinerte merker med beskrivende tekst. Klagenemnda viser her til at det finnes flere eksempler på sammenlignbare avgjørelser fra EU-retten der konklusjonen ble at kombinasjonen av figur og tekst er beskrivende, se for eksempel T-349/18 og T-623/15, gjengitt her:

<p>T-349/18</p> 	<p>T-623/15</p> 
---	--

32. Det at klager gjennom registrering nr. 275320 fikk registrert et tilnærmet identisk merke i 2014 og ved registrering nr. 270494 fikk registrert et merke med samme hovedtekst, men en annen figur i 2013, kan dermed heller ikke tillegges avgjørende betydning. Klagers anførte bruk av sitt merke fra 2014 er ikke dokumentert, og kan derfor ikke tillegges vekt.
33. Når det gjelder alle tjenestene i klasse 45, samt deler av klasse 9 og 35 er Klagenemnda av den oppfatning at det kombinerte merket har iboende særpreg. Etter Klagenemndas syn har varer og tjenester som telekommunikasjons- og databehandlingsutstyr, annonse- og reklamevirksomhet eller lisensiering av immaterielle rettigheter ingen direkte eller spesifikk forbindelse til merketeksten. Merketeksten har derfor et tilstrekkelig avledet meningsinnhold som er egnet til å feste seg som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Merket oppfyller dermed garantifunksjonen og kan registreres for disse varene og tjenestene, se slutningens punkt 2 for en fullstendig oversikt.

34. Klagenemnda har på denne bakgrunn kommet til at det kombinerte merket World Medical Card - For safer medical treatment er beskrivende og mangler særpreg for varer og tjenester i klasse 9, 35, 38 og 42 og 44, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og første ledd andre punktum. Merket oppfyller kravet til særpreg for noen av varene og tjenestene i klasse 9, 35 og 45.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen tas delvis til følge.
- 2 Varemerket kan registreres for følgende varer og tjenester:
 - Klasse 9: Telekommunikasjonsutstyr; databehandlingsutstyr.
 - Klasse 35: Annonse- og reklamevirksomhet.
 - Klasse 45: Lisensiering av immaterielle rettigheter.
- 3 Varemerket kan ikke registreres for følgende varer og tjenester:
 - Klasse 9: Dataprogramvare; datalagringsmedier; elektroniske lagringsmedier inneholdende personopplysninger, medisinsk informasjon og sykejournaler.
 - Klasse 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; innsamling av informasjon til bruk i databaser; systematisering av informasjon til bruk i databaser.
 - Klasse 38: Utleie av tilgangstid til databaser.
 - Klasse 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; databasetjenester, nemlig databaser inneholdende personopplysninger, medisinsk informasjon og sykejournaler; tilveiebringe nettportaler med tilgang til personlige helseopplysninger.
 - Klasse 44: Medisinske tjenester; medisinske tjenester over data- og telenett; medisinsk informasjon.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)