



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00127
Dato: 23.januar 2024

Klager: Agilent Technologies, Inc.
Representert ved: Advokatfirmaet GjessingReimers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen, Margrethe Lunde og Amund Grimstad

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 23. august 2023, hvor ordmerket SURESELECT, internasjonal registrering nummer 1594272, med søknadsnummer 202107097, ble nektet virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 1: Reagents for scientific or medical research use, namely, reagents for use in preparation of DNA sequencing samples

- 3 Ordmerket ble nektet registrert fordi det ble ansett å være beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg for varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre setning.
- 4 Klage kom inn 13. oktober 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 27. oktober 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket vil oppfattes å beskrive kvaliteter eller egenskaper ved varen, og er derfor beskrivende. Merket mangler også det nødvendige særpreg.
- Ordet SURE kan oversettes til «sikkert» eller «pålitelig». SELECT kan oversettes til «utvalgt», eller i verbform «velge», «velge ut», eller «plukke ut». Sammenstillingen kan forstås som «sikkert utvalgt» eller «sikkert velge ut».
- Ordene har både sammen og hver for seg en klar språklig betydning, og betydningen av ordene hver for seg endres ikke av at de sammenstilles. Når merket brukes for den aktuelle varen vil det direkte og umiddelbart beskrive dens kvaliteter eller egenskaper, ved at reagensene er et sikkert valg for bruk ved DNA-sekvensering, eller at reagensene legger til rette for et pålitelig prøveutvalg.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at det tidligere er blitt registrert flere merker som inneholder ordet SURE. Merkene består av andre ord i tillegg til SURE, som vil påvirke hvordan merkene vil bli oppfattet som helhet.
- At merket er gitt vern i andre jurisdiksjoner har blitt tatt hensyn til i helhetsvurderingen, men disse avgjørelsene er ikke bindende for Patentstyret.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager anfører at merket ikke er beskrivende, og har det nødvendige særpreg for de aktuelle varene.
- Klager er enig med Patentstyret i at SURE og SELECT kan oversettes til ordene nevnt ovenfor. Sammenstillingen SURESELECT fremstår imidlertid uvanlig, og i større grad som et fantasiord enn som en beskrivende betegnelse. Betegnelsen er uriktig grammatikalsk oppbygd, og de to elementene brukes ikke sammen i det engelske språk. Merket som helhet vil derfor ikke oppfattes som beskrivende for varene. Merket har også det nødvendige særpreg.
- Patentstyret har tidligere registrert flere varemerker som inneholder elementet «select», som tilsier at dette er blitt ansett som et sterkt element, med iboende særpreg. Det har også tidligere blitt registrert flere varemerker som inneholder elementet «sure» i tillegg til andre elementer. Dette illustrerer at Patentstyret i denne saken har lagt til grunn en for høy terskel for registrerbarhet. Klager har også inngitt dokumentasjon for å underbygge at merket brukes på en måte som er egnet til å garantere for en kommersiell opprinnelse.
- Merket er registrert i engelskspråklige land som Australia, Canada og USA. Merket er også registrert i EU, India, Kina og WIPO.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 9 Varemerket er et ordmerke som består av teksten SURESELECT.
- 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 skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. Gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle reagensene vil være profesjonelt medisinsk personell eller forskere.
- 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 Klagenemnda er kommet til at SURESELECT ikke er direkte beskrivende, og har det nødvendige særpreg til å bli registrert som kjennetegn for den aktuelle varen i klasse 1.

- 18 Merket er en sammenstilling av ordene SURE og SELECT. Den norske gjennomsnittsforbrukeren har gode engelskkunnskaper, og vil umiddelbart forstå SURE som «sikker(t)» eller «pålitelig» og SELECT som «utvalgt» eller «velge ut».
- 19 Merket skal vurderes som en helhet, og Klagenemnda skal ta stilling til om den konkrete ordsammenstillingen har atskillende evne. «To be sure» betyr å være sikker på noe. Adjektivet SURE kan beskrive noe som er sikkert, for eksempel «a sure sign»; et sikkert tegn. Adjektiv er ord som betegner egenskaper ved substantiver. Ordet SURE kan også brukes som et uformelt adverb for å underbygge noe, i betydningen «certainly». Slik bruk er eksemplifisert i Oxford Dictionary of English med setningen «Texas sure was a great place to grow up». Klagenemnda kan imidlertid ikke se at det er naturlig å bruke adverbet SURE sammen med verbet SELECT. Dersom man ville beskrive et «sikkert utvalg» ved å bruke SURE i adjektivform, ville uttrykksmåten være «sure selection». Selv om gjennomsnittsforbrukeren ikke vil ikke begi seg inn på en slik detaljert analyse, vil han eller hun av de ovennevnte grunner se at sammenstillingen ikke er språklig korrekt.
- 20 De aktuelle varene er reagenser som skal brukes til å klargjøre prøver til DNA-sekvensering. Etter å ha gjort egne undersøkelser, legger Klagenemnda til grunn at reagenser i denne sammenhengen er stoffer som kan brukes til flere ulike formål når prøvene skal klargjøres, for eksempel reparering av ender på DNA-fragmenter. Bruk av reagensene er ikke begrenset til å påvise andre stoffer, slik Patentstyret synes å legge til grunn.
- 21 Det fremstår som uklart hvordan merketeksten SURESELECT skal relatere seg til varen. Etter Klagenemndas syn er det tre mulige tolkninger her: 1) Teksten kan forstås slik at man i valget mellom ulike reagenser gjør et sikkert valg, 2) slik at det er en egenskap ved reagensen at den gjør et sikkert utvalg, eller 3) slik at reagensen har til formål å hjelpe brukeren i å foreta et sikkert prøveutvalg. I forståelse nr. 1 kan SURESELECT tolkes som et generelt og rosende reklameutsagn. Den konkrete ordsammenstillingen anses likevel som en unaturlig måte å uttrykke at kunden, ved å velge denne reagensen, gjør et sikkert valg. Forståelse nr. 2 virker noe søkt, siden reagensen bare kan påvise et stoff, men ikke gjøre et utvalg. Siden et sikkert utvalg avhenger av en tolkning av prøveresultatene, virker også forståelse nr. 3 vag og indirekte.

- 22 Klagenemnda har kommet til at det ikke foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merket og varen. Ordsammenstillingen kan gi forestillinger om at noe skal velges ut på en sikker måte, men den fremstår som unaturlig og grammatikalsk feil. Gjennomsnittsforbrukeren må foreta et tankeprang for å komme frem til de nevnte betydningene i avsnitt 21.
- 23 Klagenemnda er under en viss tvil kommet til at merket ikke er direkte beskrivende for varen, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det er egnet til å feste seg i bevisstheten til gjennomsnittsforbrukeren som en angivelse av kommersiell opprinnelse, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 24 Siden Klagenemnda har kommet til at merket har iboende særpreg, er det ikke nødvendig å ta stilling til den innsendte dokumentasjonen for innarbeidelse, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd andre punktum.
- 25 På denne bakgrunn omgjør Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket kan gis virkning for den aktuelle varen i klasse 1, uten hinder av varemerkeloven § 14.

Det avsies slik

Slutning

Klagen tas til følge.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Margrethe Lunde
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)