



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00044
Dato: 16. juni 2021

Klager: Alere Scarborough, Inc.
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Kaja von Hedenberg og Amund Brede Svendsen

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 29. januar 2021, hvor ordmerket ID NOW, med søknadsnummer 201809707, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 9: Programvare og instrumenter til medisinsk bruk og laboratoriebruk.

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.

4 Klage innkom 29. mars 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling, den 28. april 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte varene i klasse 9, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene er profesjonell og spesialisert. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- Bokstavene ID er en alminnelig forkortelse for «identifikasjon». Ordet NOW betyr «nå», og sammenstillingen vil forstås som «identifikasjon nå».
- For programvare og instrumenter tilknyttet medisinsk bruk og laboratoriebruk, som omfatter programvare tilknyttet ulike former for identifikasjon innen medisin, for eksempel identifikasjon av normale og sykelige forhold i kroppen, og kreftdiagnostisering, hvor undersøkelsesmetoder som CT, MR og PET benyttes for å identifisere kreft, vil ID NOW oppfattes som egenskapsbeskrivende i betydningen at varene benyttes til identifikasjon og identifikasjon på nåværende tidspunkt, altså direkte og i sanntid.
- Det er uten betydning at søker benytter merket for replisering av DNA-segmenter, og *ikke* til identifisering. Vurderingen av om merket innehar særpreg, må foretas i tilknytning til hvilke varer merket er søkt for. At merket ikke brukes til identifisering og identifikasjon rent faktisk, er følgelig uten betydning for særpregsvurderingen.
- At omsetningskretsen er profesjonell og spesifisert får ikke avgjørende vekt for særpregsvurderingen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-311/11 P, Wir Machen Das Besondere Einfach, avsnitt 48, og KFIRs avgjørelse i sak VM 15/074, Well Cutter, avsnitt 21.

- Tidligere registreringer som inneholder elementet ID, som er akseptert av Patentstyret, tillegges ikke vekt. Disse merkene er sammenstilt med andre merkeelementer og flere av dem gjelder for andre varer.
- Det legges ikke vekt på at merket har blitt godkjent i EU, og i andre jurisdiksjoner.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager kan ikke følge Patentstyrets vurdering og forståelse av ID NOW og mener det søkte merket hverken er beskrivende eller mangler særpreget for de omsøkte varene i klasse 9.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil være spesialisert. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- ID NOW har ingen umiddelbar eller konkret mening for varene. Merket er tvert om egnet til å igangsette en tankeprosess og fremkalle nysjerrighet og undring. At merket vil forstås som «identifikasjon nå» fremstår som lite sannsynlig. Uttrykket ID må påregnes å oppfattes som at det har med klarlegging av personer å gjøre, å bringe på det rene om personen har rett til å være på et gitt sted og kan få passere en bestemt grense – ID er nært knyttet til «legitimasjon», det vil si pass, førerkort og bankkort og lignende. Betydningen av ordet NOW er flyktig og ubestemt sett hen til tidfesting. Ordet kan oppfattes med en viss bydende form, og det vil være lett for forbrukeren å tenke på noe som skal skje i det øyeblikk hun eller han får øye på merket. ID NOW har dermed et utydelig meningsinnhold som vil skape en viss undring.
- Skulle man likevel legge til grunn den oppfattelsen av merket Patentstyret har lagt til grunn, er merket uansett ikke direkte beskrivende eller uten særpreget for de aktuelle varene. Det å først tolke betydningen ID og NOW, for så å oppfatte ordsammsenstillingen som «identifikasjon nå», og atter videre som beskrivende for varene, fremstår som teoretisk konstruert og representerer en for streng særpregsbedømmelse.
- Varemerket ID NOW brukes for øvrig for en instrumentell molekylær diagnostisk plattform for kvalitativ påvisning av alvorlige sykdommer. Det sentrale i denne prosessen er ikke identifisering av alvorlig sykdom, men replikering av utvalgte DNA-segmenter i bakterier eller RNA-segmenter i virus. Prosessen er dermed ikke basert på «identifikasjon», men replikering. Denne metoden vektlegges sterkt i markedsføringen av varene. Den aktuelle omsetningskretsen er følgelig klar over at ID NOW ikke fungerer med «identifikasjon» men med «replikasjon». ID NOW vil derfor ikke forstås som beskrivende for den relevante omsetningskretsen.
- Det vises til tidligere registreringer foretatt av Patentstyret som inneholder elementet ID, for eksempel registrering nr. 275800, TOUCH ID, registrert for blant annet «datasoftware for identifisering» og «biometriske identifikasjonsapparater», internasjonal registrering nr. 1491802, CELL ID, gitt virkning for blant annet «analysis services for advising consumers

on cosmetic», og internasjonal registrering nr. 1059171, ID HAIR, er blant annet gitt virkning for diverse hårprodukter.

- ID NOW har blitt godkjent i EU og engelsktalende land som Australia, New Zealand, Storbritannia og Singapore. Det er ingen særlige forhold som tilsier at merket vil bli oppfattet annerledes i Norge enn i jurisdiksjoner det er naturlig for Norge å sammenligne seg med, og i jurisdiksjoner som har engelsk som morsmål. Det vises i denne sammenheng til Borgarting lagmannsretts dom LB-2017-105565, «Nammo».

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten ID NOW.
- 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 9 vil i hovedsak være profesjonelle næringsdrivende tilknyttet medisin og tilhørende analyse og forskning. 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.
- 16 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. Det er dermed merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Det følger imidlertid av EU-domstolen at det er nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. C-329/02, Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende med mindre det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene, eksempelvis fordi helheten er så uvanlig at den etterlater et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt 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 Det angjeldende merket er søkt for «programvare og instrumenter til medisinsk bruk og laboratoriebruk» i klasse 9.
- 18 Bokstavene ID er vanlig brukt forkortelse for «identifikasjon/identifisering», og vil forstås med denne betydningen i merket. Klagenemnda finner det ikke avgjørende at ID nok er mer vanlig å bruke som en henvisning til et identifikasjonsdokument, som et pass eller førerkort, og bemerker at et merke/merkeelement er beskrivende så lenge én mulig betydning av ordet/elementet er beskrivende, jf. EU-domstolens sak i C 191/01 Doublemint. Ordet NOW vil på sin side forstås som «nå», og som noe som skal skje eller inntreffe umiddelbart. Klagenemnda finner at når ID sammenstilles med NOW, vil gjennomsnittsfbrukeren forstå ordsammenstillingen som «identifikasjon nå» eller «umiddelbar identifisering». Merket består dermed av to verbale elementer med klar språklig betydning. Sammensetningen er hverken uvanlig eller overraskende, og tilfører ingen nye betydninger. Virkningen av sammensetningen vil derfor være at den oppfattes som beskrivende for kvalitet og egenskaper ved programvare og instrumenter tilknyttet medisin og laboratoriebruk i klasse 9, som kan benyttes til en umiddelbar diagnostisering og identifikasjon av sykdommer hos pasienten, for eksempel ved at programvaren og instrumentene bidrar til en rask identifisering av et gitt virus eller bakterie i kroppen til den som undersøkes.
- 19 Det forhold at varene ifølge klager ikke brukes til identifisering, og at den relevante omsetningskretsen kjenner til dette, får ikke avgjørende betydning. Klagenemnda må vurdere merket ut ifra den omsøkte varefortegnelsen, som her er svært vidt formulert. Det kan derfor ikke utelukkes at de aktuelle programvarene og instrumentene brukes til identifisering av sykdomsforhold og lignende, som nevnt over. At dette kan være tilfellet, bekreftes langt på vei av klager selv, da det fremkommer av klagers brev at merket brukes

for «en instrumentell molekylær diagnostisk plattform for kvalitativ påvisning av alvorlige sykdommer.»

- 20 Klagenemnda er etter dette av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom ID NOW og varene i klasse 9. Merket blir derfor å nekte for de aktuelle varene etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 21 Gjennomsnittsførbrukeren vil som en følge av merkets beskrivende betydning, sett hen til varene, heller ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ID NOW, og merket oppfyller derfor ikke garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 22 Klagenemnda kan videre ikke legge vekt på klagers henvisning til at Patentstyret tidligere har registrert merker bestående av elementet ID. I disse registreringene er ID sammenstilt med andre merkeelementer og gjelder for andre varer og tjenester enn de omsøkte. Klagenemnda har for øvrig ikke kjennskap til hvilke omstendigheter som lå til grunn for registrering av disse merkene.
- 23 Til klagers anførsel om at merket er registrert i andre jurisdiksjoner, bemerkes at registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsførbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 24 Det kan videre ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser 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 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.
- 25 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at ordmerket ID NOW må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)