



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00056
Dato: 10.september 2024

Klager: Carl Zeiss Meditec AG
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Ulla Wennermark og Amund Brede Svendsen

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 2. april 2024 hvor ordmerket OPTIKIT, internasjonal registrering nummer 1631242, med søknadsnummer 202116819, ble nektet virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 5: Chemical reagents and diagnostic agents for medical purposes; disinfectants for sanitary and medical purposes; plasters for medical purposes, namely adhesive plasters, plasters for healing purposes, compresses, swabs, gauze bandages, gauze for bandages, dressing materials, also with X-ray contrast material; absorbent cotton and absorbent cotton products for medical and hygienic purposes; surgical sets, namely, pharmaceutical products, dressings, bandages, also with X-ray contrast material or detection chip, plasters, compresses, swabs, tampons, bandages, abdominal cloths, also with X-ray contrast chip, incision foils; disposable articles, namely disposable nappies, disposable incontinence pads, disposable menstrual underwear, disposable incontinence nappy pads, disposable panties.

Klasse 10: Surgical, medical, dental and veterinary instruments and apparatus, also for single use; surgical sutures material; wound suture strips; thermometers for medical purposes; examination, protective and surgical gloves for medical and surgical purposes; surgical hoods and head veils; drapes for surgical purposes; cloths for sterile covering of patients and objects; mouth and nose masks for medical purposes; syringes, cannulas, filter needles [for medical purposes]; surgical clothing for medical personnel; disposable articles, namely disposable syringes, disposable nozzles for dental syringes, disposable needles, disposable gloves, disposable protective gloves, disposable specula.

- 3 Varemerket ble nektet virkning 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.
- 4 Klage kom inn den 28. mai 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 4. juni 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket beskriver varenes egenskaper og mangler varemerkerettslig særpreg.
- Varemerket er sammenstilt av ordene OPTI og KIT. OPTI vil kunne forstås som en kortform av ordet «optimal», som kan oversettes til «best mulig». Det engelske ordet KIT brukes gjerne om utstyrspakker. Merket som helhet kan dermed oppfattes som «optimal/best mulig utstyrspakke».

- OPTI er i utgangspunktet ikke en etablert kortform for «optimal», men etter omstendighetene kan det oppfattes slik. Det kreves ikke ordboktreff for å nekte et merke registrert etter varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Det avgjørende for særpregsvurderingen er hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket når det brukes for de varene det ønskes gitt virkning for. Se til dette EU-rettens avgjørelse T-470/09 Medi premiss 22.
- Den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte at OPTI betegner og kvalifiserer substantivet det er sammenstilt med, KIT, ved at det angir kvaliteten til utstyrspakken som optimal eller best mulig.
- Merket som helhet beskriver arten og kvaliteten til de aktuelle medisinske varene i klasse 5 og 10. Varene kan komme i utstyrspakker, og gjennomsnittsforbrukeren vil direkte og umiddelbart oppfatte sammenstillingen som en beskrivelse av at varene selges som en optimal eller best mulig utstyrspakke med medisinske varer.
- Det er ikke avgjørende at ordet OPTI også har andre betydninger, så lenge én mulig betydning kan oppfattes beskrivende, jf. EU-domstolens sak C-191/01 P Doublemint.
- Ettersom merket er beskrivende vil det kun oppfattes som informasjon om varene. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke feste seg ved merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse, og det oppfyller derfor ikke garantifunksjonen. Merket mangler således særpreg.
- Det får ikke avgjørende betydning for vurderingen at andre merker som inkluderer elementet OPTI har blitt registrert/gitt virkning av Patentstyret tidligere.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er akseptert i andre jurisdiksjoner.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets nektelse må anses for streng. Merket er ikke beskrivende, og bør anerkjennes å passere minimumsterskelen for særpreg.
- Merket kan ikke forstås som kvalitets- og/eller egenskapsangivende for de søkte varene. Bestanddelen OPTI kan bety eksempelvis «optimism», «optional», «optimization» eller «optimize», men ikke «optimal». Merket framkaller kun løse assosiasjoner om varenes egenskaper.
- Når merket består av et ikke-eksisterende ord som OPTI, får det en uklarhet ved seg, som gjør at forbrukerne lett vil feste seg ved merket og undres. OPTIKIT er i høyden suggestivt, og suggestive merker kan registreres uten hinder av varemerkeloven. Det vises i denne sammenhengen til Klagenemndas tidligere avgjørelser 22/00023 RISESMART og 23/00138 LENS DROP.

- OPTIKIT er en uvanlig og original sammenstilling, som vil oppfattes som ett ord uten eksakt innhold. Merket framstår fantasipreget og distinktivt i sin kontekst. Betydningen Patentstyret har framholdt virker selektiv, og det er ikke tatt tilstrekkelig hensyn til hvordan forbrukere vil oppfatte uttrykket i det virkelige liv. Det er de umiddelbare betraktninger varemerket framkaller som skal legges til grunn.
- Merket har blitt godkjent som distinktivt i en lang rekke jurisdiksjoner, for eksempel i EU og Storbritannia. Det er vanskelig å forstå hvorfor et slikt merke ikke kan registreres i Norge.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten OPTIKIT.
- 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 for de aktuelle varene kan både være en privat sluttbruker og en profesjonell næringsdrivende. 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, 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-329/02P 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 har i denne avgjørelsen delt seg i et flertall og et mindretall. Flertallet, som består av Sarah Wennberg Svendsen og Amund Brede Svendsen, har kommet til at merket OPTIKIT er beskrivende og mangler særpreg.
- 18 Sammenstillingen OPTIKIT vil naturlig deles inn i elementene OPTI og KIT. Ordet KIT betyr ifølge Stor norsk ordbok fra Gyldendal «sett», «utstyr» eller «utstyrssett». Selv om KIT opprinnelig er et engelsk ord, har det også blitt inntatt i det norske språket. I relasjon til de aktuelle varene, og i den konkrete sammenstillingen etterfulgt av et substantiv, mener flertallet at «optimal» vil være den mest naturlige forståelsen av OPTI. Varer som eksempelvis plaster og bandasjer i klasse 5, og kirurgiske instrumenter og sprøyter i klasse 10 kan være samlet i et sett. Det vil være nærliggende å oppfatte merkedelen OPTI som en kortform av «optimal», altså slik at settene er de beste av sitt slag; «optimalt utstyrsrett». En annen tolkning av elementet OPTI kan være «optikk» eller «optisk», men i denne konteksten anser flertallet at «optimal» er en mer naturlig forståelse.
- 19 Det at det ikke finnes et ordboktreff som viser at OPTI kan bety «optimal», kan ikke være avgjørende. Klagenemndas flertall viser i denne forbindelse til EU-rettens avgjørelse T-470/09 Medi premiss 22. Den samme holdningen ble inntatt av Patentstyrets Annen avdeling noen år tidligere i sak 2006 – 7522 vedrørende merket VITA-C. Her uttalte Annen avdeling at det ikke er ordets korrekte, språklige betydning som er avgjørende, men heller «de oppfatninger som ordet er egnet til å vekke hos gjennomsnittsforkbrukeren av de aktuelle varer». Videre ble ikke ordet VITA vurdert isolert, men sammen med elementet «-C». Etter Annen avdelings syn var det da sannsynlig at gjennomsnittsforkbrukeren ville oppfatte uttrykket VITA-C som en forkortelse for vitamin C. Annen avdeling bemerket at «Riktignok har «vita» ikke gått

inn i språket som en utbredt erstatning for ordet «vitamin», men i forskjellige slags *kombinasjoner* med andre ord, må «vita» anses som nokså vanlig brukt.» Flertallet mener at det samme gjelder for elementet OPTI. I sammenstillingen med det etterfølgende substantivet KIT vil OPTI direkte og umiddelbart bli forstått som en kortform for adjektivet «optimal». Optimal er et vanlig ord i norsk dagligtale, og etter flertallets syn er det språklig naturlig å forkorte ordet optimal til OPTI. Flertallet vil også framheve at den samme forståelsen av OPTI ble lagt til grunn av EU-retten i sak T-261/19, hvor det ble foretatt en forvekselbarhetsvurdering mellom det kombinerte merket OPTIMAR og tidligere merker bestående av elementet MAR. I avsnitt 65 legger retten til grunn at OPTI kan referere til det rosende ordet «optimal».

- 20 Teksten OPTIKIT har følgelig et meningsinnhold som uten videre kan brukes til å beskrive at varene er del av det beste settet, eller del av den beste utstyrspakken. Videre er det uten betydning hvorvidt merketeksten i tillegg kan oppfattes på andre måter, så lenge én betydning av merket kan oppfattes beskrivende, jf. EU-domstolens avgjørelse i C-191/01 P Doublemint avsnitt 32. Merket består av tekstelementer med klar språklig betydning, og sammensetningen er verken uvanlig eller overraskende. Merket vil derfor oppfattes beskrivende for de aktuelle varenes egenskaper, nemlig at de selges som et sett, og kvalitet i klasse 5 og 10, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 21 Som en følge av at merket er beskrivende, vil det heller ikke feste seg i gjennomsnittsforsbrukerens bevissthet som en angivelse av en bestemt kommersiell opprinnelse. Merket oppfylder derfor ikke garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 22 Klager har vist til to tidligere avgjørelser fra Klagenemnda som gjelder ordsammenstillinger, nemlig sak 22/00023 RISESMART og sak 23/00138 LENS DROP. Disse sakene anses ikke å være analoge med foreliggende sak. Merkene består av andre ordsammenstillinger og gjelder andre varer og tjenester, og ble etter en konkret vurdering ansett å være tilstrekkelig distinktive.
- 23 Det at merket er akseptert i andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforsbrukeren oppfatter merket, og ordmerket i denne saken vil oppfattes som beskrivende og uten særpreg. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer som er oppstilt i EU-/EØS-retten og norsk rett. Den skjønnsmessige vurderingen kan falle ulikt ut i forskjellige land, og det er ikke uten videre et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Det vises i denne forbindelse til Høyesteretts avgjørelse i HR-2001- 1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022- 64395 Trustshop.
- 24 Mindretallet, som består av Ulla Wennermark, konkluderer med at merket ikke er beskrivende, og har det nødvendige særpreg til å bli registrert som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og første ledd andre punktum.

- 25 Mindretallet finner at merkedelen OPTI er suggestiv selv om den kan tolkes som en hentydning til «optimal», «optikk» eller «optisk». Det kreves således i alle fall et minimum av tankevirksomhet for å oppfatte OPTIKIT på den ene eller den andre beskrivende måten. OPTIKIT har dermed ikke en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse til varene for å kunne nektes registrering. OPTIKIT har et minimum av særpreg.
- 26 Mindretallet henviser for fullstendighetens skyld til at i EU-rettens avgjørelse T-261/19 var spørsmålet om hvorvidt det kombinerte merket OPTIMAR var forvekselbart med det registrerte ordmerket MAR. Retten fant at merkene ikke var forvekselbare. Årsaken til dette må være at retten oppfattet OPTI som sterkere enn MAR.
- 27 På denne bakgrunn stadfestes Patentstyrets avgjørelse. Merket i utpekningen kan ikke gis virkning i Norge for de aktuelle varene i klasse 5 og 10, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)