



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00151
Dato: 6. mars 2020

Klager: Novartis AG
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Maria Foskolos og Kaja von Hedenberg

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 11. september 2019, hvor ordmerket AUTONOME, med søknadsnummer 201704768, ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 10: Medisinske apparater og instrumenter, nemlig en forhåndslastet leveringsinnretning for intraokulære linser.

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 11. november 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 9. desember 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det søkte merket består av ordmerket AUTONOME.
- «Autonom» betyr «selvstendig; selvstyrt». Det at det søkte merket avsluttes med bokstaven E, kan for eksempel indikere fleretallsformen av ordet, og forandrer ikke betydningsinnholdet nevneverdig.
- Selv om «autonom» er vanlig brukt innen statsretten, kan de søkte «forhåndslastede leveringsinnretningene for intraokulære linser» i klasse 10, være «selvstyrte». Dette bekreftes langt på vei på søkers hjemmeside.
- Som påpekt av søkers fullmektig, det at merket er gjengitt i store bokstaver i søknaden og gjengis i små og store bokstaver på søkers hjemmeside, noe som medfører at bokstavene ME kan oppfattes som «jeg» på engelsk, kan ikke tillegges vekt. Et registrert ordmerke vil få vern for merketeksten i både store og små bokstaver, og en kombinasjon av små og store bokstaver.
- Omsetningskretsen er spesialisert, og det er rimelig å anta at gjennomsnittsforbrukeren foretar grundige undersøkelser før kjøp av de aktuelle varene. Kravet til særpreg kan likevel ikke settes lavere for en spesialisert omsetningskrets enn for en omsetningskrets bestående av vanlige sluttforbrukere, jf. i C-311/11 P, Wir Machen Das Besondere Einfach, avsnitt 48, og Klagenemndas sak VM 15/074, Well Cutter, avsnitt 21. Ovennevnte prinsipper er med andre ord forankret i en tungtveiende rettskilde som en avgjørelse fra EU-domstolen utgjør.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i EUIPO, og på henvisningen til «Nammo-saken» fra Borgarting lagmannsrett av 8. november 2018, hvor retten blant annet

uttaler at det ikke er holdepunkter for at den norske omsetningskretsen skiller seg nevneverdig fra omsetningskretsen for de samme varene i andre europeiske land.

- AUTONOME er etter dette egnet til å beskrive en egenskap ved varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og mangler særpreg for varene i klasse 10.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- AUTONOME passerer minimumsterskelen for særpreg uten hinder av varemerkeloven § 14, da merket fremstår som velegnet til å fungere som indikator på kommersiell opprinnelse. I den grad enkelte i omsetningskretsen måtte gjøre seg visse tanker i retning av noe som har med «selvstyring» å gjøre, vil slike omstendigheter ikke gjøre merket annet enn suggestivt.
- Omsetningskretsen består av en forholdsvis snever omsetningskrets, det vil si av medisinske eksperter. Dette tilsier at særpregsterskelen bør senkes ytterligere og at kravene til særpreg bør settes noe lavere enn for varemerker som retter seg mot alminnelige forbrukere. AUTONOME vil ikke oppfattes som egenskapsangivende for en spesialisert omsetningskrets.
- En spesialisert omsetningskrets utviser høy grad av oppmerksomhet i forbindelse med forhåndsvurderinger og kjøpsbeslutninger, og det er solid rettslig grunnlag for at kravet til særpreg må settes lavere enn ellers. Dette utgangspunktet støttes av HR-2001-1049 GOD MORGON og følges opp i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett i Tretorn-saken. I Borgarting lagmannsretts dom av 8. november 2018, «Nammo», uttaler retten blant annet at siden omsetningskretsen er kyndig og spesialisert, er også behovet for friholdelse mindre.
- Klager er således uenig med Patentstyret i at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå er særlig relevant i situasjoner hvor det er snakk om innarbeidelse, den tid Nammo-saken gjaldt spørsmål om iboende særpreg. Retten la vekt på at merket er særpreget nettopp på grunn av at det dreide seg om en spesielt kyndig omsetningskrets. Her har Patentstyret feiltolket Nammo-saken.
- En spesialisert omsetningskrets vil få med seg at AUTONOME, stående alene blir upresist, og at E-en på slutten bidrar med noe ekstra.
- Klager er uenig i Patentstyrets tolkning av EU-domstolssaken, Wir Machen Das Besondere Einfach. Premissene i Wir Machen Das Besondere Einfach-dommen er helt på linje med de rettskilder vist til fra både Høyesterett og lagmannsrett, God-Morgon saken og Tretorn-saken. Det klare utgangspunktet er at en spesialisert omsetningskrets som må påregnes å utvise høy grad av oppmerksomhet, vil bidra til at særpregskravet settes lavere. Patentstyrets henvisninger til saker fra Klagenemnda, som er av lavere rettskildemessig vekt, får derfor ikke avgjørende betydning.
- AUTONOME vil muligens kunne oppfattes som et ordspill over det engelske politiske ordet AUTONOMY og det engelske ordet AUTOMATE og det personlige pronomenet ME – som det engelske ordet for MEG, av en spesialisert og mer observant avtaker. Dette bidrar til en

kjennetegnsmessig god effekt, ved at merket lett vil bli lagt merke til og husket i omsetningskretsen som et særegent kjennetegn – som ‘Autono me’.

- Merket er også registrert i EU. Det vises til Borgarting lagmannsretts dom av 8. november 2018, sak LB-2017-105565, og blant annet til at det ikke er holdepunkter for at den norske omsetningskretsen skiller seg nevneverdig fra omsetningskretsen for de samme varene i andre europeiske land. Det søkte merket vil etter all sannsynlighet bli oppfattet på samme måte av de relevante spesialister i Norge, som av spesialister i de respektive omsetningskretsene i forskjellige EU-land. Registreringen i EUIPO bør derfor tillegges vekt.
- Klager anmoder etter dette Klagenemnda om å oppheve Patentstyrets avgjørelse, slik at merket kan registreres i Norge.

7 **Klagenemnda skal uttale:**

8 **Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten AUTONOME.

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 gjennomsnittsfbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.

- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 10 omfatter profesjonelle næringsdrivende innen medisin og kirurgi. 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 I denne saken har Klagenemnda kommet til at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte AUTONOME som «autonom», «selvgående», «selvstyrt» eller «automatisert». Klagenemnda viser til at klager selv omtaler produktet med varemerket som «(...) the first-and-only automated, disposable pre-loaded IOL delivery system that enables precise delivery of the IOL (...)» på hjemmesiden www.novartis.com. Såkalte «IOL delivery systems» tilsvarer de varene i klasse 10 som merket er søkt for.
- 17 Klagenemnda kan ikke legge vekt på klagers anførsel om at merket får et annet betydningsinnhold når merket gjengis i små og store bokstaver, slik som på klagers hjemmeside («AutonoME»). Det aktuelle ordmerket er søkt i store bokstaver i Norge. For øvrig vil en registrering av et ordmerke både gi vern for merketeksten i store og små bokstaver, samt en kombinasjon av store og små bokstaver.
- 18 Klagenemnda er videre uenig med klager i at kravet til særpreg settes lavere for en spesialisert omsetningskrets, som her, enn for en omsetningskrets bestående av vanlige sluttbrukere. Det er ikke slik at en omsetningskrets med høyt oppmerksomhetsnivå lettere oppfatter et ikke-distinkt merke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Selv om en profesjonell omsetningskrets per definisjon vil ha en høyere grad av oppmerksomhet, kan dette ikke ha avgjørende vekt når det kommer til vurderingen av et merkes særpreg, jf. EU-domstolens sak C-311/11 P Wir Machen Das Besondere Einfach, avsnitt 48. I en nyere avgjørelse, T-123/18 (Hjertefigur), avsagt den 14. februar 2019, viser EU-retten til nevnte avgjørelse fra EU-domstolen og uttaler i avsnitt 17 at et varemerke skal gjøre det mulig for omsetningskretsen å skille merkeinnhavers varer fra andres uten at omsetningskretsen skal måtte utvise særlig oppmerksomhet. Den grad av særpreg som er nødvendig for registrering av et varemerke, kan derfor ikke avhenge av omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå.
- 19 Sitatet som klager siterer fra HR-2001-1049 GOD MORGON inngår i følgende samlede uttalelse fra retten:

«Videre skal vurderingen ta utgangspunkt i hvorvidt en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velunderrettet gjennomsnittsforbruker vil oppfatte merket som distinkt i den nevnte betydning. I EF-organenes praksis er det lagt til grunn at forbrukere av dagligvarer, som det er spørsmål om i vår sak, gjennomgående har et relativt lavt bevissthetsnivå mht. slike forhold. Dette innebærer at et merke må ha større særpreg for å ha distinktiv evne for

forbruksvarer enn for varer som henvender seg til en mer spesialisert kundekrets».

- 20 Nevnte Høyesterettsavgjørelse ble avsagt i 2002. EU-domstolens avgjørelse C-311/11 P og EU-rettens avgjørelse T-123/18 er av langt nyere dato og mer nyanserte som en følge av dette. Etter Klagenemndas syn må disse avgjørelsene anses for å gi uttrykk for gjeldende rett hva gjelder betydningen av omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå i en særpregsvurdering, og er egnet til å nyansere Høyesteretts betraktninger i GOD MORGON-dommen. Klagers henvisning til at Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett i Tretorn-saken, samt Borgarting lagmannsretts dom av 8. november 2018 «Nammo», følger opp Høyesteretts uttalelse i GOD MORGON på dette punkt, kan følgelig heller ikke tillegges avgjørende vekt.
- 21 For øvrig fremstår det for Klagenemnda slik at en kyndig spesialist innen kirurgi har vel så gode forutsetninger for å oppfatte og forstå den beskrivende betydningen som AUTONOME har for varene i klasse 10, enn forbrukere uten slik spesialisert fagkunnskap, jf. avsnitt 18.
- 22 Det søkte ordmerket AUTONOME må derfor nektes registrering etter varemerkeloven § 14 første ledd bokstav a.
- 23 For de aktuelle varene i klasse 10 vil det søkte merket, på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 24 Klager har videre vist til at merket er registrert i EU. Det vises til Borgarting lagmannsretts dom av 8. november 2018, sak LB-2017-105565, «Nammo», og til at det ikke er holdepunkter for å legge til grunn at den norske omsetningskretsen skiller seg nevneverdig fra omsetningskretsen for de samme varer i andre europeiske land.
- 25 Selv om registreringer av det aktuelle merket i andre jurisdiksjoner kan være relevante, kan ikke Klagenemnda se at registreringsbeslutningen i EU kan få avgjørende betydning i denne saken. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor. Klagenemnda skal for øvrig bemerke at klagers ordmerke «AutonoME» med søkndasnummer 58219/2016 for samme varer i klasse 10, har blitt nektet i to instanser i klagers hjemland, Sveits. Merket ble i Sveits nektet med samme begrunnelse som i Norge av ankeinstansen Bundesverwaltungsgericht den 23. januar 2019, med saksnummer B-5716/2016.
- 26 Det kan videre ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser videre 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 rettstilstanden 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 er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Søknadsnummer 201704768, ordmerket AUTONOME, nektes registrert for varene i klasse 10.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Maria Foskolos
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)