



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 19/00147  
Dato: 28. februar 2020

---

Klager: MH medical Hemp GmbH  
Representert ved: Onsagers AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 11. oktober 2019, hvor det kombinerte merket MH MEDICAL HEMP, internasjonal registrering nr. 1333647, med søknadsnummer 201702782,



ble nektet virkning for følgende varer og tjenester:

Klasse 3: Essential oils; cosmetics; dentifrices, all aforementioned goods based on medical hemp.

Klasse 5: Pharmaceuticals; nutritional supplements; medical preparations; veterinary preparations; dietetic preparations adapted for medical use; dietetic substances for veterinary purposes, all aforementioned goods based on medical hemp.

Klasse 35: Retailing relating to essential oils, cosmetics, dentifrices, pharmaceuticals, medical preparations, veterinary preparations, dietetic substances adapted for medical use, dietetic substances adapted for veterinary use, dietary supplements, all aforementioned services only related to goods based on medical hemp.

- 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, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 11. november 2019 og Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 2. desember 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

### 5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det kombinerte merket MH MEDICAL HEMP er beskrivende for flere av varene og tjenestene i klasse 3, 5 og 35. Merket mangler også det nødvendige særpreg, og må nektes virkning i Norge. Gjennomsnittsforbrukeren for varene i klasse 3 og salg av disse varene i klasse 35, vil ha en normal grad av oppmerksomhet, mens for varene i klasse 5 og salg av disse i klasse 35, vil gjennomsnittsforbrukeren ha et noe høyere oppmerksomhetsnivå fordi varene angår forbrukerens helse.

- Merkedelen MEDICAL HEMP kan oversettes til medisinsk hamp/cannabis, mens MH er egnet til å oppfattes som en forkortelse for merketeksten. Dette forsterkes av at M er plassert over MEDICAL og H er plassert over HEMP.
- Varene i klasse 3 og 5 er basert på medisinsk hamp eller cannabis og merketeksten er derfor innholds- og egenskapsangivende for disse. For salgstjenestene i klasse 35 som omfatter salg av varene i klasse 3 og 5, angir merketeksten at det er snakk om salg av varer som inneholder medisinsk hamp.
- Den norske gjennomsnittsfbrukeren forventes å kjenne til den norske betydningen av ordene i merket. Gjennomsnittsfbrukeren har generelt gode engelskkunnskaper, og vil direkte og umiddelbart oppfatte merkets tekst som medisinsk hamp eller medisinsk cannabis.
- Det er ikke avgjørende at den norske omsetningskretsen ikke er vant til å koble (medisinsk) hamp/cannabis til kosmetiske og farmasøytiske produkter, eller at cannabis ikke er legalisert i Norge. Den norske omsetningskretsen må likevel antas å kjenne til medisinsk hamp/cannabis. Det vil uansett kunne foreligge et fremtidig friholdelsesbehov for merketeksten.
- Det at man ikke får mange treff på norske nettsider ved søk på medical hemp, som vist til av innehaver, er ikke overraskende siden skriftspråket på norske nettsider gjerne er norsk. Et søk på norske betegnelser som medisinsk hamp gir imidlertid en rekke treff på norske nettsider. Dette viser at medisinsk hamp ikke er ukjent i Norge.
- Merkets figurative utforming tilfører ikke helheten tilstrekkelig særpreg. Forkortelsen MH er utformet i en ordinær font, med beskjeden fargebruk, mens de relativt enkle sekskantede geometriske formene eller cellene som henger sammen, fremstår som ren dekor på produktene eller deres emballasje. Figurutformingen tar ikke i tilstrekkelig grad oppmerksomheten vekk fra merkets beskrivende tekstelementer.
- Det at merket er godkjent i EU, Tyrkia, Island, Columbia, Sveits og Ukraina har vært et moment i vurderingen, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Patentstyrets vurdering i denne saken kan ikke sies å avvike fra den generelle distinktivitetsnormen som skal praktiseres i harmoni med europeisk praksis.
- De kombinerte merkene som innehaver viser til, kan heller ikke tillegges avgjørende vekt. Det vises til en innstramning i praksis i EU-domstolen og EU-retten i de senere år, for merker som består av beskrivende tekst og figurativ utforming.
- Den internasjonale registreringen kan dermed ikke gis virkning i Norge for varene og tjenestene i henhold til varemerkeloven § 70 tredje ledd.

**6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Patentstyret tar feil i sin vurdering av merket, og det anføres at merket ut fra en helhetsvurdering er særpreget og dermed registrerbart, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Patentstyret synes å ta utgangspunkt i at ordene medical hemp er beskrivende og foretar ikke en korrekt helhetsvurdering av merket hvor de øvrige elementer samt bruk av farger blir vurdert. Det anføres at forbrukeren vil oppfatte merket som særpreget og som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- Varemerkets mest iøynefallende element er bokstavene MH i to ulike farger. Disse bokstavene er i seg selv særpregede og fyller kravene for registrering. Det samme gjelder de tre heksagonene til venstre i merket. Selv om utformingen av disse kan gi assosiasjoner til celler, vil en slik assosiasjon skape forundring hos forbrukeren.
- En sammenlignbar avgjørelse er 19/00117 A+, hvor Klagenemnda i avsnitt 39 la vekt på at utformingen av bokstaven hadde et visst stilistisk preg og hadde noe mer ved seg enn å være en ren gjengivelse av en bokstav i standardfonten Times New Roman. På samme måte anføres det at bokstavene MH i nærværende merke har et visst stilistisk preg og med ulik fargebruk er de dominerende for helhetsinntrykket.
- Når det gjelder tekstelementet medical hemp, skal det bemerkes at en norsk forbruker først og fremst vil lese et varemerke på sitt morsmål. På norsk betyr hemp, stropp eller krok. Selv om ordet MEDICAL står først, vil et så vanlig ord som HEMP likevel oppfattes på norsk.
- Klager viser til at medisinsk cannabis hverken er eller har vært tillatt i Norge, og den norske forbruker er ikke vant til å forholde seg til dette begrepet. Det er i alle tilfeller ingen vanlig behandlingsform, og underbygger at medical hemp ikke er et beskrivende element.
- Klager viser til internasjonal registrering nr. 1127614, SPINE MEDICAL, som består av beskrivende ord, med en helt enkel figur, og internasjonal registrering nr. 1150344 CELLUAR ANTI-AGE, som består av en figur som minner om heksagonene i denne saken.
- Den internasjonale registreringen er videre godkjent i EU (basisregistreringen), Island, Columbia, Sveits og Ukraina.
- Ut ifra en helhetsvurdering, anføres merket å være særpreget og dermed registrerbart, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

**7 Klagenemnda skal uttale:**

**8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.**

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke som består av teksten MH MEDICAL HEMP. Merket er gjengitt i avsnitt 2.

- 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 og tjenestene i klasse 3, 5 og 35 vil både være private sluttforbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Varene i klasse 5, og salg av disse i klasse 35, retter seg delvis mot næringsdrivende innen medisin. 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. 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.
- 16 Klagenemnda er av den oppfatning at Patentstyret i sin vurdering har lagt for mye vekt på merkets enkeltbestanddel, og konkludert med at de er beskrivende og uten særpreg, uten at det i tilstrekkelig grad er vurdert og begrunnet hvordan merket som helhet vil oppfattes av gjennomsnittsforbrukeren. Klagenemnda bemerker at det ikke er tilstrekkelig at de

enkelte elementene i seg selv mangler særpreg, uten en vurdering av hvilken påvirkning disse har på hverandre i den samlede vurderingen av merket, og med en begrunnelse av hvorfor også helheten må anses uregistrerbar.

- 17 Klagenemnda er enig med Patentstyret i at tekstelementet MEDICAL HEMP er beskrivende og mangler særpreg for varene og tjenestene, og slutter seg til Patentstyrets vurdering for dette tekstelementet. En eventuell registrering av merket vil således ikke gi klager en enerett til teksten i merket.
- 18 Når det gjelder gjengivelsen av figurelementet, er det etter Klagenemndas syn ikke en tilfeldig heksagon, men et utsnitt av det organiske molekylet THC (tetrahydrocannabinol), som ifølge Store Norske Leksikon (snl.no) er «det viktigste rusmiddelet i cannabisprodukter».
- 19 For bokstavkombinasjonen MH skal det bemerkes at dette ikke er en alminnelig forkortelse og har heller ikke noe kjent betydningsinnhold for varene og tjenestene. Klagenemnda er i tvil om omsetningskretsen vil oppfatte MH som en forkortelse for den beskrivende teksten MEDICAL HEMP. Under henvisning til EU-domstolens avgjørelse C-90/11 og C-91/11, vises det til at det må foretas en konkret vurdering, selv om domstolen i disse sakene la til grunn at bokstavkombinasjoner som isolert sett var særpregede, men som likevel kun ville bli oppfattet som en sammenstilling av de innledende bokstavene til en beskrivende ordsammenstilling i merket, også var å anse som beskrivende. Henvisningen til de ovennevnte saker gjaldt imidlertid ordmerker, mens det for kombinerte merker må foretas en helhetsvurdering av hvordan merket vil oppfattes som helhet.
- 20 I helhetsvurderingen legger Klagenemnda vekt på at bokstavene MH fremstår som klart dominerende i merkets helhetsinntrykk, på grunn av bokstavenes størrelse og plassering i merket, samt noe stilistiske utforming og fargebruk. Ordene MEDICAL HEMP er til forskjell gjengitt i små bokstaver og i en mindre og ordinær font enn bokstavene MH. Klagenemnda finner derfor at bokstavkombinasjonen MH er egnet til å bli oppfattet som et selvstendig element i merket, og som gjennomsnittsforbrukeren fester seg ved i merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Det forhold at MH tilsvarende de bokstavene som innleder de beskrivende ordene MEDICAL HEMP, blir dermed underordnet når man ser merket som helhet.
- 21 På denne bakgrunn, og med henvisning til at merket i sin helhet er bygd opp på en slik måte at det vil oppfattes som et varemerke, er Klagenemnda kommet til at merket oppfyller registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 første og andre ledd, og at Patentstyrets avgjørelse må omgjøres.
- 22 Det kombinerte merket MH MEDICAL HEMP, internasjonal registrering nr. 1333647, må gis virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, jf. § 70 tredje ledd.

**Det avsies slik**

## Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1333647, med søknadsnummer 201702782, det kombinerte merket MH MEDICAL HEMP, gis virkning i Norge for varene og tjenestene i klasse 3, 5 og 35.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Ulla Wennermark  
(sign.)

Amund Grimstad  
(sign.)