



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00058
Dato: 24. juni 2021

Klager: Smith & Nephew plc
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Anne Cathrine Haug-Hustad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 **Kort fremstilling av saken:**

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 17. februar 2021, hvor ordmerket LIFE UNLIMITED, med søknadsnummer 201901111, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 5: Farmasøytiske preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; plastre, materialer for forbindinger; sårforbindinger; forbindingsstoffer; desinfeksjonsmidler.

Klasse 10: Kirurgisk og medisinsk utstyr, apparater og instrumenter; ortopediske artikler; suturmateriale.

3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.

4 Klage innkom 19. april 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 12. mai 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Patentstyret finner at ordmerket LIFE UNLIMITED mangler særpreg for varene i klasse 5 og 10, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 5 vil både være profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttforbrukere. Varene i klasse 10 vil i større grad rette seg mot profesjonelle, eksempelvis helsepersonell, men kan også rette seg mot alminnelige sluttbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- For at et flerordsmerke skal kunne gis virkning etter varemerkeloven, må merket besitte en viss originalitet eller rikholdig betydningsinnhold som utløser en tankeprosess hos gjennomsnittsforbrukeren, som igjen gjør at merket vil oppfattes som en kommersiell opprinnelse.
- Merketeksten LIFE UNLIMITED vil forstås som «livet ubegrenset» eller «ubegrenset liv», og består av to alminnelige engelske ord, som gjennomsnittsforbrukeren enkelt vil forstå. De aktuelle varene er tilknyttet farmasi og medisin, som kan ha som formål å forbedre brukerens liv eller gjøre livet enklere, for eksempel gjennom å minimere helsemessige begrensinger i brukerens livskvalitet.
- Sammenstillingen av LIFE UNLIMITED gir en umiddelbar mening, som gjennomsnittsforbrukeren vil forstå uten nærmere fortolkning. Siden merketeksten fremstår som en generell og positiv angivelse av varenes formål og egenskaper, vil gjennomsnittsforbrukeren lete videre etter indikatoren på kommersiell opprinnelse. Merket

mangler særpreg og vil kun oppfattes som et rosende og salgsfremmende utsagn, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse.

- Det legges ikke vekt på tidligere slagordpregede merker som er funnet særpregede av Patentstyret. Det søkte merket er derimot sammenlignbart med merket LIFE. TO THE FULLEST, som gjaldt for flere av de samme varene, og som av Klagenemnda ble ansett for å mangle særpreg i sak VM 18/00094.
- 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 er uenig i Patentstyrets vurdering og mener at Patentstyret her har lagt en for streng vurderingsnorm til grunn. Det søkte merket er godt egnet til å fungere som indikator på kommersiell opprinnelse for de omsøkte varene i klasse 5 og 10.
- Uttrykket LIFE UNLIMITED er originalt og bærer ikke med seg noen konkrete referanser til varene. Betydningen «liv ubegrenset» er den mest nærliggende måten å forstå merket på. En slik betydning gir kun vage idéer om uendelig liv, noe som har noe eventyrlig ved seg, og som ikke er forenlig med det virkelige liv.
- Riktignok kan farmasøytiske varer bidra til å fjerne eller minimere «helsemessige begrensninger». LIFE UNLIMITED angir likevel ikke en slik mening på en konkret og klar måte, og blir avledet og indirekte i tilknytning til varenes primære formål. I tillegg gir merket løselige oppfatninger til uendelig liv. Merket har dermed et flertydig betydningsinnhold, og åpner opp for en kognitiv prosess hos forbrukeren.
- I den grad merket kan sies å spille på kvaliteter ved varene, dreier dette seg om suggestive (ikke beskrivende) merketrekk. Merket har mer preg av å være et kjennetegn, enn et rosende slagord, og at substantivet LIFE er plassert foran adjektivet UNLIMITED, bidrar til at merketeksten får selvstendige fremtoninger, samtidig som de utgjør ett merke.
- Det søkte merket anses ikke sammenlignbart med LIFE. TO THE FULLEST. Klagenemnda kom her til at merket ville forstås som en oppfordring om å leve livet til det fulle. Uttrykket LIFE UNLIMITED har i motsetning til dette merket en gjenkjennelsesevne, gjennom å spille på det fantasifulle fenomenet uendelig liv.
- Å anse foreliggende merke som særpreget, er i tråd med Oslo tingretts og Borgarting lagmannsretts sine vurderinger og resultat i NEVER STOP EXPLORING. Det vises også til at Klagenemnda anså CREATE A BETTER TOMORROW. TONIGHT som særpreget i sak VM 19/00136, og til at POWER FOR A BETTER WORLD ble ansett særpreget av Klagenemnda i sak VM 20/00014.
- LIFE UNLIMITED har blitt godkjent i EU og andre jurisdiksjoner. Selv om utenlandske avgjørelser ikke er avgjørende for vurderingen av merket i Norge, understøtter de likevel at Patentstyret har lagt en for streng vurdering til grunn ved å nekte merket til registrering.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten LIFE UNLIMITED.
- 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 5 og 10 vil både være private sluttforbrukere som kjøper produktene fra utsalgsstedet, og profesjonelle forbrukere, som vil kunne være grossister og detaljister, men også medisinsk personell. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Kravet til særpreg må ses i lys av varemerkelovens formål, som er å være et individualiseringsmiddel som angir produktenes kommersielle opprinnelse. Særpregsvurderingen etter varemerkeloven § 14 første ledd er den samme for alle typer varemerker. I dette ligger at det ikke stilles strengere krav til særpreg for flerordsmerker enn for andre varemerker, jf. eksempelvis EU domstolens avgjørelser i C-64/02, Das Prinzip Der Bequemlichkeit, avsnitt 32, og C-398/08 P, Vorsprung Durch Technik, avsnitt 36. Den konkrete vurderingen av om et flerordsmerke kan godtas for registrering, kan ifølge EU-

domstolen likevel bli annerledes enn for tradisjonelle ordmerker. Ifølge EU-domstolen har ikke gjennomsnittsforbrukeren for vane å utlede varer og tjenesters kommersielle opprinnelse fra denne typen merker, jf. EU-domstolens sak C-311/11 P, *Wir Machen Das Besondere Einfach*, avsnitt 26.

- 16 Flerordsmerker har ofte karakter av å være en sammenstilling av salgsfremmende utsagn og/eller rosende ytringer. Denne kategorien av flerordsmerker har i praksis både i Norge og EU ofte blitt ansett for å mangle særpreg fordi merket etter en konkret vurdering blir funnet å ikke være egnet til å identifisere en kommersiell opprinnelse og skille de aktuelle varene og tjenestene fra varene og tjenestene til andre virksomheter. Imidlertid er det i praksis fra EU-organene også eksempler på at et flerordsmerke, til tross for at det kan oppfattes som salgsfremmende og/eller rosende, kan ha særpreg dersom det anses å ville bli oppfattet som egnet til å angi produktets kommersielle opprinnelse, se eksempelvis EU-rettens sak T-305/16, *Love To Lounge* avsnitt 89, som bekrefter EU-domstolens C-398/08 P, *Vorsprung Durch Technik*, avsnitt 45. I denne vurderingen vil det være av betydning å se hen til blant annet graden av originalitet, hvorvidt det er nødvendig med en nærmere fortolkning for å oppfatte merkets betydningsinnhold, eller om merket igangsetter en kognitiv prosess hos forbrukeren, jf. C-398/08 P *Vorsprung Durch Technik*, avsnitt 57.
- 17 Fra praksis kan man utlede to vurderingstemaer når man står overfor et flerordsmerke som ikke er beskrivende etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. For det første skal det vurderes om merket er en salgsfremmende ytring/et rosende utsagn. Hvis svaret er bekræftende, vil den siste vurderingen være om merket likevel er egnet til å angi kommersiell opprinnelse, men da med et noe strengere vurderingskriterium: «By contrast, such a mark must be recognised as having distinctive character if, apart from its promotional function, it may be perceived immediately by the relevant public as an indication of the commercial origin of the goods and services concerned» jf. ovennevnte avgjørelse, *Love To Lounge*, avsnitt 89. Det er derfor ikke tvilsomt at det stilles krav om at ethvert merke må være egnet til å angi en kommersiell opprinnelse og skille de aktuelle varene/tjenestene fra varene/tjenestene til andre virksomheter.
- 18 Patentstyret har vurdert merket LIFE UNLIMITED som et rosende og salgsfremmende flerordsmerke som er uten særpreg, for varer som omfatter alt av farmasøytiske preparater i klasse 5, og for kirurgisk og medisinsk utstyr, instrumenter og apparater i klasse 10 jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Klagenemnda er enig i at LIFE UNLIMITED uttrykker det rosende budskapet «ubegrenset liv» – som ikke er fysisk mulig – og at merketeksten sånn sett kan oppfattes som et salgsfremmende uttrykk.
- 19 Klagenemnda finner i tillegg til dette at merket kan oppfattes som beskrivende for de omsøkte varene.
- 20 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.

- 21 Merketeksten LIFE UNLIMITED vil som nevnt forstås som «ubegrenset liv», men kan også ha betydninger som «ubegrenset leve(tid)». Selv om merketeksten i overført betydning kan oppfattes som «evigvarende liv» eller lignende, slik klager hevder, vil Klagenemnda likevel bemerke at siden de omsøkte farmasøytiske preparatene og medisinske apparatene og instrumentene kan være helt avgjørende for pasientens muligheter for å overleve en livstruende operasjon, eller omfatte livreddende tiltak og innretninger som hjertestartere, med den følge at pasienten får et forlenget liv, får betydningen «ubegrenset liv» en nokså åpenbar kvalitetsangivende betydning for varene i klasse 5 og 10. I betydningen «ubegrenset «leve(tid)», uttrykker merket også den kvalitets- og egenskapsbeskrivende betydningen ubegrenset varighet/holdbarhet – for eksempel at en hjertestarter varer ubegrenset, den stopper ikke å fungere. Merket består etter dette av to ordelementer 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 de omsøkte varene.
- 22 Klagenemnda er etter dette av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom LIFE UNLIMITED og varene i klasse 5 og 10. Merket blir derfor å nekte for de aktuelle varene etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 23 Gjennomsnittsforbrukeren vil som en følge av merkets beskrivende betydning, sett hen til varene, heller ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra LIFE UNLIMITED, og merket oppfyller derfor ikke garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 24 Klager viser til at flerordsmerket NEVER STOP EXPLORING ble ansett særpreget av Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, og til at Klagenemnda fant CREATE A BETTER TOMORROW. TONIGHT og POWER FOR A BETTER WORLD som særpreget i henholdsvis sak VM 19/00136 og VM 20/00014. Dette underbygger ifølge klager at også LIFE UNLIMITED bør godtas til registrering. Etter Klagenemndas syn er ikke de nevnte flerordsmerkene direkte sammenlignbare med det søkte merket. LIFE UNLIMITED er som nevnt rent beskrivende for de omsøkte varene. Merket utløser ingen kognitiv prosess hos gjennomsnittsforbrukeren, og utviser ingen originalitet. De skjønsmessige vurderingskriteriene som rettspraksis har lagt til grunn at bør være til stede for at et flerordsmerke skal anses særpreget, er åpenbart ikke til stede i foreliggende merke.
- 25 Til klagers anførsel om at merket er registrert i andre jurisdiksjoner, bemerkes at 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.
- 26 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 skjønsmessige 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.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)