



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00111
Dato: 17. april 2023

Klager: ALLERGIKA Pharma GmbH
Representert ved: Bull & Co Advokatfirma AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Thomas Frydendahl og Liv Turid Myrstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 2. mai 2022 hvor det kombinerte merket ALLERGIKA, med søknadsnummer 202016491, ble nektet registrert. Merket ser slik ut:



Merket ble nektet registrert for følgende varer:

- Klasse 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; Klesvaskemidler; Såper; Parfymeri, dufter og røkelse; Eteriske oljer; Kosmetiske preparater for hudpleie; Kosmetiske kremer for hudpleie; Kosmetiske kremer og hudkremer for ansikt og kroppspeleie; Kosmetiske preparater for hudpleie og hudbehandling; Hårkremer; Sjampo; Kosmetiske preparater for munn- og tannpleie; Diettmat tilpasset medisinske formål; kosmetikk; tannpleieprodukter.
- Klasse 5: Farmasøytiske preparater for dyr; Farmasøytiske preparater; Medisinske preparater; Desinfiserende såpe; Medisinske hudpleiemidler; Medisinske kremer for hudpleie; Farmasøytiske kremer for huden; Preparater for rensing av huden for medisinske formål; Medisinske preparater for hudbehandling; Farmasøytiske preparater for å behandle hudsykdommer; Medisinske hårpleiemidler; Medisinske ansiktskremer; Medisinsk tannkrem; Medisinske preparater og substanser; Diettmat og substanser for medisinsk eller veterinær bruk; Diettmat til dyr for medisinske formål; Diettmat og substanser for medisinsk eller veterinær bruk, babytmat; Mat for spedbarn; Kosttilskudd for mennesker; Kosttilskudd for dyr; Plaster og forbindingsstoffer; Plastre, materialer for forbindinger; Desinfeksjonsmidler; Preparater for utryddelse av skadedyr; Soppdrepende midler; Soppdrepende midler, ugressdrepere; Tannpreparater og produkter; Medisinske tannpleieprodukter; medisinsk kosmetikk; sanitærpreparater og sanitærartikler for medisinske formål.
- Klasse 24: Stoffer for tekstile formål; Tekstilstoffer; Tekstilvarer; Sengetrekk; Sengetepper; Sengetøy; Sengetepper av tekstil; Tekstiler og erstatninger for tekstiler.
- Klasse 25: Klær; Luer; hodeplagg.
- 3 Varemerket ble nektet registrert fordi det ble ansett beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

- 4 Klage innkom 24. juni 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter den 9. august 2022 oversendt Klagenemnda for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket ALLERGIKA beskriver art, formål, bruksområde og egenskaper ved de aktuelle varene i klasse 3, 5, 24 og 25, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler det nødvendige særpreg for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- ALLERGIKA bygger på og er sterkt knyttet til ordet «allergi» og andre avledede ord som «allergisk» og «allergiker». Gjennomsnittsforbrukeren vil kjenne igjen ordet «allergi» i ALLERGIKA og konkludere med at varene har som formål å behandle og redusere eksisterende allergiske plager hos mennesker og dyr eller at varene ikke fremkaller allergiske reaksjoner hos brukeren. Det foreligger derfor en logisk klar og direkte forbindelse mellom ALLERGIKA og de aktuelle varene i klasse 3, 5, 24 og 25.
- Tillegget KA er en uvesentlig endring av eller et uvesentlig tillegg til «allergi» eller «allergic».
- Den profesjonelle delen av omsetningskretsen som er knyttet til produkter for hudpleie, hudbehandling, ernæring, diett og farmasøytiske preparater vil oppfatte ALLERGIKA som ensbetydende med det medisinske problemet allergi eller allergiske reaksjoner. Søk i Nasjonalbibliotekets database gir flere trekk på ordet «antiallergika» i medisinske utgivelser og i dagspressen. Det finnes også flere tilsvarende uttrykk med den aktuelle KA-avslutningen, for eksempel «generika», «farmaka» og «psykofarmaka».
- ALLERGIKA er en generell og positivt ladet produktbetegnelse, og friholdelsesbehovet for merket gjør seg derfor sterkt gjeldende i saken.
- Merkets grafiske utforming er ikke egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens meningsinnhold. Når et merke består av både tekst- og figurelementer, vil gjennomsnittsforbrukeren som hovedregel feste seg ved teksten. Den valgte fonten, fargebruken og så videre gir ikke merket som helhet en utforming som overskygger den iboende beskrivende betydningen av ALLERGIKA.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket allerede er registrert i andre jurisdiksjoner som EU, Canada og Australia.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- ALLERGIKA er et fantasiord uten en konkret mening som vil iverksette en kognitiv prosess hos gjennomsnittsforbrukeren. Selv om det gir assosiasjoner til det norske ordet «allergi», er det ikke slik at merket betyr det samme som å være allergisk. Det er heller

ikke vanlig å bruke ALLERGIKA for å beskrive de søkte varene, særlig ikke for klær og tekstiler.

- De aktuelle varenes kjerneegenskaper og formål avviker fra det meningsinnholdet som merketeksten kan gi assosiasjoner til. Varene har en rekke andre funksjoner enn å motvirke overfølsomhet. For eksempel er kjerneegenskapen til vaskemiddel å gjøre klær og tekstiler rene. Det er ikke en direkte og spesifikk tilknytning mellom ALLERGIKA og de konkrete varene, selv om det er en tilknytning mellom varene og det norske ordet «allergi».
- Den grafiske utformingen er uansett egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens meningsinnhold. Merketeksten er rammet inn og fargevalget er særpreget. De grafiske elementene tilfører merket særpreg. Merket som helhet vil oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- Ordmerket ALLERGIKA er registrert i EU, Australia og Canada for flere av de samme varene. Et identisk kombinert merket med tillegget «für Allergiker» er registrert i EU for flere av de samme varene. Terskelen for særpreg i Norge skal ikke være strengere enn i andre land.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 9 Saken gjelder spørsmålet om det kombinerte merket ALLERGIKA oppfyller registreringsvilkårene i varemerkeloven. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 10 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 Norsk varemerkerett er i stor grad harmonisert med EU-retten gjennom EØS-avtalen, og registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14 må tolkes i samsvar med varemerkedirektivets ((EU) 2015/2436) ordlyd og formål. Ved tolkningen av varemerkeloven er derfor praksis fra EU-domstolen rundt forståelsen av direktivet en «helt sentral rettskilde», jf. HR-2021-2480-A STORTORVETS GJÆSTGIVERI. EU-domstolens rettspraksis knyttet til tolkningen av varemerkeforordningens tilsvarende bestemmelser veier også tungt i vurderingen, jf. 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, blant annet 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 i klasse 3, 5, 24 og 25 vil både være private sluttbrukere og profesjonelle 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. Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende.
- 16 I denne saken har Klagenemnda kommet til at merket ikke er beskrivende og at det har det nødvendige særpreg for å bli registrert som kjennetegn.
- 17 Patentstyret har ikke funnet at ALLERGIKA er et ord som er oppført i vanlige norske eller fremmedspråklige ordbøker. Etter Klagenemndas syn er det sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren av varene i klasse 3, 24 og 25, som i hovedsak vil bestå av alminnelige sluttbrukere, vil få assosiasjoner til kjente ord som «allergi», «allergisk» og «allergiker» når han eller hun møter merket ALLERGIKA i handelen. Selv om dette er varer som kan være laget av allergivennlige materialer og dermed er særlig tilpasset allergikere, er Klagenemnda av den oppfatning at ALLERGIKA kun vil oppfattes å henspille på at varene er allergivennlige. Tilføyelsen av elementet KA gjør at merket får et tilstrekkelig avledet og vagt meningsinnhold med den virkning at merket akkurat passerer terskelen for å være suggestivt.
- 18 For de aktuelle varene i klasse 5 vil omsetningskretsen bestå både av alminnelige sluttbrukere og profesjonelt medisinsk personell som leger og farmasøyter. Klagenemnda er kjent med at «antiallergikum» og «antiallergika» er medisinske betegnelser på legemidler mot allergi, jf. Stor norsk ordbok, og at ordene brukes som overbegrep om allergimedisiner i medisinske oppslagsverk som felleskatalogen og legemiddelhåndboken. I tillegg må KA-endelsen anses som vanlig i relasjon til legemidler, noe ordene «generika» og «farmaka» er eksempler på, jf. Medisinsk ordbok. Etter Klagenemndas syn er det sannsynlig at den profesjonelle gjennomsnittsforbrukeren vil kjenne til disse medisinske

termene og oppfatte at ordet ALLERGIKA mangler forstavelen anti. Når ALLERGIKA brukes for varer som «farmasøytiske preparater», vil derfor ordet ikke oppfattes som antiallergika eller en variant av dette. Ettersom det mangler klare holdepunkter for at ALLERGIKA alene har en kjent betydning, er Klagenemnda av den oppfatning at både for den profesjonelle og den alminnelige gjennomsnittsforbrukeren vil ordet oppfattes kun å henspille på allergi og allergimedisin, men uten at forbindelsen mellom merket og varene i klasse 5 er tilstrekkelig direkte og spesifikk. Selv om «farmasøytiske preparater» kan være allergimedisin og at varer som «medisinske hudpleiemidler», «babymat» og «plastre» kan være allergivennlige, er Klagenemnda av den oppfatning at merketeksten er suggestiv og ikke direkte beskrivende for varene i klasse 5.

- 19 Ettersom tillegget KA gjør at ordet vil oppfattes som suggestivt og ikke direkte beskrivende, kan ikke Klagenemnda se at det foreligger et friholdelsesbehov for merketeksten ALLERGIKA. Tilføyelsen av KA gjør at merketeksten skaper tilstrekkelig grad av undring og en helhet som gjennomsnittsforbrukeren av varene i klasse 3, 5, 24 og 25 vil feste seg ved som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- 20 På denne bakgrunn er Klagenemndas konklusjon at merketeksten ALLERGIKA har særpreg. Det er da ikke nødvendig å ta stilling til i hvilken grad de grafiske elementene også bidrar til merkets særpreg. Klagenemnda finner at merket er egnet til å skille klagers varer i klasse 3, 5, 24 og 25 fra andres og at det derfor oppfyller garantifunksjonen. Klagenemnda bemerker at merket må anses å være i det nederste sjiktet for hva som kan vurderes som registrerbart med et dertil tilhørende snevert vern, men innehar det minimum av distinktivitet som kreves for å oppfylle kravene til registrering etter varemerkeloven § 14.
- 21 På denne bakgrunn omgjør Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Kjennetegnet oppfyller registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14. Når varefortegnelsen er i orden, kan merket registreres for de aktuelle varene i klasse 3, 5, 24 og 25.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Det kombinerte merket ALLERGIKA, med søknadsnummer 202016491, kan registreres for varene i klasse 3, 5, 24 og 25.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Thomas Frydendahl
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)