



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00139
Dato: 12. mai 2023

Klager: Alcon Inc.
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Martin Berggreen Rove og Tore Lunde

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1. Kort fremstilling av saken:

2. Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 25. august 2022 hvor det kombinerte merket DAILIES, med søknadsnummer 202007660, ble nektet registrert. Merket ser slik ut:



3. Merket ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 9: Kontaktlinser.

4. Varemerket ble nektet registrert 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.
5. Klage kom inn den 25. oktober 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 4. november 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6. Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- DAILIES er flertallsformen av den engelske ordet «daily», og kan oversettes til «daglige». Merketeksten vil umiddelbart oppfattes som en beskrivelse av at linsene er «daglige», altså til endagsbruk. Søk på Google på «dailies for daily use» viser at linsebrukere og linsebutikker bruker «dailies» og «monthlies» for å angi at det er henholdsvis dagslinser og månedslinser.
- Dråper og blå farge er mye brukt som symbol for fuktighet, noe som er sentralt i forbindelse med kontaktlinser. Den konkrete dråpen gir informasjon om varene, nemlig at kontaktlinsene har et høyt fuktighetsinnhold, tilfører øyet fuktighet og motvirker tørrhet. Skriftypen er alminnelig, og den hvite fargen gjør at skriften fremstår klart og tydelig fra bakgrunnen. De grafiske elementene fremstår ikke som særlig iøynefallende, og vil verken hver for seg eller samlet lede oppmerksomheten bort fra merketekstens beskrivende karakter. Merkets helhet angir at det er snakk om dagslinser med fuktighetsgivende egenskaper, og er dermed beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- Siden merket er beskrivende er det ikke egnet til å utpeke en kommersiell opprinnelse, men mangler varemerkerettslig særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

- Det er ikke relevant at søker har fått dråpefiguren registrert som et eget merke i internasjonal registrering nr. 1070845. Figurative elementer vil kunne oppfattes ulikt avhengig av helheten de er plassert i. I tillegg er registreringen over elleve år gammel.
- Fullmektigen viser til avgjørelser fra Klagenemnda og dommen i LB-2020-158279 Multi-Gyn, og mener de understøtter at det søkte merket er tilstrekkelig distinktivt. Patentstyret kan ikke se at Multi-Gyn-saken er parallell da lagmannsretten kom til at teksten ikke er beskrivende. Vurderingen i den enkelte sak vil være så konkret at selv små forskjeller kan tilsi ulike resultater. Patentstyret anser at vurderingen som er gjort i denne saken er i samsvar med EU-retten og Klagenemndas syn på merker som består av beskrivende tekst med figurative elementer, for eksempel T-535/20 Tier Shop, VM 21/00123 Longhorn Steakhouse, VM 21/00125 Biomark og VM 22/00025 Flexsteel.
- Det er ikke avgjørende at merket er registrert i andre jurisdiksjoner.

7. Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det søkte merket har som helhet tilstrekkelig særpreg.
- Uttrykket DAILIES er avledet og indirekte i relasjon til vareslagene, og det ligger på avstand fra primærformålet med kontaktlinser, som er å forbedre og/eller korrigere brukerens syn.
- Merket som helhet har en utpreget stilfull fremtoning og egenart. Dråpen er ikke naturalistisk, men er artistisk, særegen og tilfører særpreg. Dråpen har blikkefangene lag med farger som ender i spisse ender på toppen, og markante, «harde» fargeoverganger i mørkeblått, turkis, lyseblått og grønn bakgrunn.
- Klagers internasjonale registrering nr. 1070845, som har virkning i Norge, består av den samme dråpefiguren i sort/hvitt. Dråpen står ut som minst like synlig og distinktivt i det søkte merket, og har en størrelse og posisjon som gjør at det vil legges merke til og erindres.
- Dråpen og blåfargen har i høyden suggestiv karakter. Publikum må gjennom en kognitiv prosess og et tankesprang for å oppfatte dråpen som beskrivende informasjon om at kontaktlinsene har et høyt fuktighetsinnhold, tilfører øyet fuktighet og motvirker tørrhet. Selv om merket kan fremkalle mer eller mindre løse assosiasjoner, vil ikke slike omstendigheter uten videre frarøve merket distinktiv karakter.
- Det foreligger ikke et friholdelsesbehov. Dette er et relevant moment til støtte for at klagers designmessige og logopregede merke befinner seg over distinktivitetsterskelen.
- Klager viser til eksempler fra EUIPO Guidelines og praksis fra Klagenemnda for kombinerte merker, herunder VM 17/00064 RØDVIG JURAMØRTEL, VM 17/00054 ISBILEN, VM 19/00061 EAT, VM 19/00140 og VM 19/00141 SCENT CONTROL, VM 21/00063 DÖNER KEBAB, VM 22/00019 PRO MIX og VM 22/00040 MinBesteBok. Klager anfører at eksemplene støtter at klagers merke har særpreg. Praksis tilsier at distinktivitetsterskelen

ikke kan settes særlig høyt for kombinerte merker, og i denne saken har Patentstyret bedømt merket for strengt.

- Saken i LB-2020-158279 Multi-Gyn har overføringsverdi. Dråpen er ikke naturalistisk og sier ikke noe direkte og spesifikt om hva produktet skal brukes til, hvilket formål det har, og fremviser ikke produktet eller dets egenskaper. Fargeinnslagene er mer blikkfangende og dominerende enn hva situasjonen var i Multi-Gyn.
- Ordmerket DAILIES er registrert i en lang rekke andre jurisdiksjoner, og vi nevner for eksempel EU, Storbritannia, Canada, nasjonalt i Danmark, nasjonalt i Sverige, Sveits, USA, Irland, Australia og New Zealand.

8. Klagenemnda skal uttale:

9. Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

10. Saken gjelder spørsmålet om det kombinerte merket DAILIES oppfyller registreringsvilkårene i varemerkeloven. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. 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.

15. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene 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.
16. 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.
17. Klagenemnda har kommet til at merket er beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det mangler særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
18. Merket består av teksten DAILIES i store hvite bokstaver mot en blå bakgrunn. Fonten er ordinær. Blåfargen er gradert fra mørkest til venstre og blir lysere mot høyre. Til høyre for teksten er det en dråpeformet figur gjengitt i tre nyanser av blått. De tre blåfargene følger dråpens form med en spiss på toppen.
19. Klagenemnda ser først på hvordan gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merketeksten. DAILIES er flertallsformen for det engelske «daily», som på norsk betyr «daglig», jf. Gyldendals *Stor engelsk ordbok*. Det dreier seg om et vanlig og enkelt engelsk ord, og Klagenemnda legger til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren, som har gode engelskkunnskaper, uten videre vil oppfatte DAILIES som «daglige». Gjennomsnittsforbrukeren kjenner til at man i engelsk grammatikk skifter ut endingen «y» med «ies» for å gjøre om til flertallsform, for eksempel «penny» og «pennies», «baby» og «babies», «city» og «cities».
20. Når DAILIES brukes for kontaktlinser i klasse 9, finner Klagenemnda at ordet umiddelbart vil oppfattes som informasjon om at kontaktlinsene er dagslinser eller er ment for å byttes ut daglig. I vurderingen legger Klagenemnda til grunn at gjennomsnittsforbrukeren er kjent med at det på markedet for kontaktlinser er vanlig å skille mellom dagslinser og månedslinser, som byttes ut henholdsvis daglig og månedlig. Klagenemnda er etter dette av den oppfatning at det er en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom ordet DAILIES og varene, og at merketeksten derfor er beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
21. Klagenemnda vurderer så om de grafiske elementene i merket tilfører tilstrekkelig særpreg. For at kombinerte merker med beskrivende tekst som helhet skal være registrerbare, må den grafiske utformingen være egnet til å avlede gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet fra tekstens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sakene T-559/10 Natural Beauty avsnitt 25. Klagenemnda kan ikke se at det er tilfelle i saken.

22. Etter Klagenemndas vurdering er det den beskrivende merketeksten DAILIES som dominerer merkets helhetsinntrykk. Bruken av store hvite bokstaver mot blå bakgrunn gjør DAILIES til et fremtredende element. Selv om dråpen er dekorativt utformet, er en dråpe eller dråpefigur vanlig for å markere at noe inneholder vann, er fuktig eller tilfører fukt. Det gjelder i høy grad for kontaktlinser, ettersom fuktinnhold og evne til å holde øyet fuktig har betydning for hvordan linsen fungerer for brukerne. Etter Klagenemndas undersøkelser er bruk av vann og dråper også et relativt vanlig element på kontaktlinseemballasje. Derfor vil dråpefiguren oppfattes som beskrivende informasjon om at kontaktlinsene er fuktige, holder bra på fuktigheten eller holder øyet fuktig. Dråpen fremstår noe tilbaketrukket i helhetsinntrykket, siden bakgrunnen har en lignende blåfarge som dråpens midtre farge. Den blågraderte bakgrunnen fremstår som et alminnelig grafisk element uten selvstendig adskillende evne.
23. Merket består av beskrivende og ikke-distinktive elementer. Selv om dette ikke utelukker at den konkrete sammenstillingen kan ha særpreg, er Klagenemnda kommet til at merket som helhet ikke er egnet til å oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse. I helhetsvurderingen har Klagenemnda lagt særlig vekt på at merketeksten og dråpen vil oppfattes beskrivende og at de grafiske elementene ikke fremstår tilstrekkelig iøynefallende til at de hver for seg eller samlet vil lede gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet bort fra merkets beskrivende karakter. Gjennomsnittsforbrukeren vil utelukkende oppfatte merket som beskrivende og vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merkets konkrete sammenstilling. Merket oppfyller ikke garantifunksjonen, men mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
24. Klager viser til internasjonal registrering nr. 1070845, hvor dråpefiguren i merket er registrert alene i svarthvitt, og anfører at figuren er like synlig og distinktiv i det søkte merket. Klagenemnda er ikke enig. Vurderingen av om et merke har særpreg beror på en konkret vurdering av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene og tjenestene vil oppfatte merket som helhet. Figurative elementer kan ikke vurderes løsrevet fra den sammenhengen de står i. I foreliggende sak er Klagenemnda kommet til at dråpefiguren vil oppfattes beskrivende og ikke tilfører merket som helhet særpreg, se vurderingen ovenfor.
25. Klager har vist til Borgarting lagmannsretts dom i sak LB-2020-158279 Multi-Gyn og åtte avgjørelser fra Klagenemnda som gjaldt kombinerte merker. Avgjørelsene klager viser til er relevante ved at de gir veiledning om særpregsnormen, men de konkrete utfallene i disse sakene kan ikke tillegges avgjørende vekt for utfallet i foreliggende sak. Det at ordmerket DAILIES er tillatt registrert i EU og andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og har kommet til at for denne vil merket oppfattes beskrivende og uten varemerkerettslig særpreg, jf. vurderingen ovenfor. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslig normer for kombinerte merker med beskrivende tekst som er oppstilt i rettspraksis fra EU og norsk rett. Den skjønnsmessige vurderingen kan falle ulikt ut i forskjellige land, og det er ikke uten videre er et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Vi viser i denne forbindelse til

Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop.

26. På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket kan ikke registreres for de aktuelle varene i klasse 9, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)