



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00082
Dato: 21. september 2021

Klager: Alcon Inc.
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Kaja von Hedenberg

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 14. april 2021, hvor ordmerket PRECISION₃₀, internasjonal registrering nr. 1483416, med søknadsnummer 201910994, ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 9: Contact lenses.

- 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 14. juni 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 8. juli 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte varene i klasse 9, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- Riktignok er det ikke et mellomrom i merketeksten, men denne vil likevel bli oppfattet som sammenstillingen PRECISION, «presisjon», og tallet 30.
- Et vanlig formål ved de omsøkte «contact lenses» i klasse 9 er at disse skal korrigere synet. For eksempel, korrigere for nærsynthet, langsynthet, skjeve hornhinner eller fokuseringsproblemer. Kontaktlinser forbedrer på denne måten synsevnen, og gjør den mer presis eller nøyaktig, sammenlignet med hvordan synsevnen ville vært uten bruk av linser. Videre kommer kontaktlinser i forpakninger som inneholder linser til bruk over en lengre periode. I tillegg finnes det ulike typer kontaktlinser som kan brukes på dagsbasis, ukesbasis, 14-dagersbasis eller månedsbasis.
- Når PRECISION₃₀ brukes for de omsøkte varene i klasse 9, vil den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatte merket som en angivelse av kvalitet og egenskap. Det vil si at kontaktlinsene gir et presist eller nøyaktig syn og inneholder et sett med 30 linser eller at linsene kan brukes i inntil 30 dager.

- Merket fremstår som helhet som en oppramsing av to egenskaper ved varene, og helheten gir ikke noe mer enn bestanddelene hver for seg. Det foreligger et friholdelsesbehov for sammenstillingen PRECISION₃₀.
- Det tillegges ikke vekt at merket har blitt ansett særpreget i andre jurisdiksjoner, blant annet i EU.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager mener Patentstyrets nektelse er uriktig, og anser merket som særpreget for varene i klasse 9, jf. varemerkeloven § 14.
- Det er vesentlig for særpregsvurderingen av merket at det ikke foreligger noen naturlig eller nærliggende sammenheng mellom PRECISION og tallet 30. Tallet 30 vil helt naturlig og umiddelbart oppfattes å knytte seg til ordet PRECISION. Sammenstillingen skaper et helhetlig uttrykk, som ikke gir noen forståelig mening. Videre skaper merket nysgjerrighet og undring hos forbrukeren, gjennom at det er vanskelig å forstå seg på hva slags PRECISION som er 30, eller hva slags PRECISION som har noe med 30 å gjøre. Ordet PRECISION har følgelig ikke noe med tidsrom for bruk eller antall enheter å gjøre.
- PRECISION THIRTY, som merket sannsynligvis vil bli oppfattet og uttalt som, gir ingen presise eller konkrete oppfatninger i tilknytning til kontaktlinser, og vil utløse en kognitiv prosess hos gjennomsnittsforbrukeren. Merket fremstår som et rent fantasimerke. Uttrykket PRECISION₃₀ er blikkfangende og velegnet til å fungere som en indikator på kommersiell opprinnelse.
- Under enhver omstendighet må merket anses suggestivt for de omsøkte varene, og som distinktivt og registrerbart.
- Andre næringsdrivende har ikke et legitimt behov for å tilegne seg det aktuelle merkeuttrykket. PRECISION₃₀ fremstår ikke som en oppramsing av egenskaper, slik Patentstyret hevder, men som et nyskapt og særpreget uttrykk.
- PRECISION₃₀ er funnet registrerbart i en rekke jurisdiksjoner. Det foreligger ingen grunner som tilsier at den relevante omsetningskretsen i Norge skulle oppfatte merket annerledes enn i tilsvarende omsetningskretser i de jurisdiksjonene hvor merket er ansett særpreget. Dette gjelder særlig sett hen til omsetningskretsene i EU, Sveits, Island og Storbritannia.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten PRECISION₃₀.

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 9 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 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 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. Det er dermed merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Det følger imidlertid av EU-domstolen at det er nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. C-329/02, Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende med mindre det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene, eksempelvis fordi helheten er så uvanlig at den etterlater et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P, Color Edition, avsnitt 61, jf. også T-704/16, Scatter Slots, avsnitt 25.

- 17 Det angjeldende merket gjelder for «contact lenses» i klasse 9, og vil oppfattes som å bestå av ordet PRECISION og tallet 30. PRECISION er et engelsk ord som vil forstås med betydningen «presisjon» eller «nøyaktighet». Tallet 30 vil på sin side oppfattes med en henvisning til antall dager kontaktlinsene er ment å vare. Det er vanlig i bransjen å tilby kontaktlinser som varer i 7, 14 eller 30 dager. Et eksempel på dette er at optikerkjeden Interoptik tilbyr både såkalte «månedslinser» <https://www.interoptik.no/om-kontaktlinser/linsetyper/> og linser som varer 7 eller 14 dager <https://www.interoptik.no/kontaktlinser/acuvue/acuvue-oasys/>.
- 18 Sammenstillingen PRECISION30 vil etter dette oppfattes i betydningen «nøyaktighet/presisjon i 30 dager». Merket består dermed av to verbale elementer med klar språklig betydning. Sammensetningen er hverken uvanlig eller overraskende, og tilfører ingen nye betydninger. Virkningen av sammensetningen er at den vil oppfattes som beskrivende for «contact lenses». At synsevnen blir nøyaktig og presis, sammenlignet med slik denne ville ha vært uten bruk av kontaktlinser, angir kvalitet og egenskaper ved varer hvis primære formål er å forbedre brukerens synsevne. Hvorvidt merketeksten utgjør en nydannelse, slik klager hevder, er derfor ikke avgjørende. Etter Klagenemndas syn angir merket et meningsinnhold som uten videre kunne vært brukt til å beskrive varene i den alminnelige omsetningen, jf. C- 191/01, Doublemint.
- 19 Klagenemnda er etter dette av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom PRECISION30 og varene i klasse 9. Merket blir derfor å nekte for de aktuelle varene etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 20 Gjennomsnittsforbrukeren vil som en følge av merkets beskrivende betydning sett hen til varene, heller ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra PRECISION30. Den internasjonale registreringen oppfyller derfor ikke garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 21 Klager har vist til at merket blant annet er registrert i i EU, Sveits, Island og Storbritannia, og at dette må tillegges vekt i vurderingen av merkets særpreg. Klagenemnda er enig i at registreringer i utlandet kan være relevante, men registrerbarhetsvurderingen i Norge må likevel ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor. Klagenemnda viser ellers 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 P, Henkel, avsnitt 61-64, 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.

22 På bakgrunn av dette er Klagenemnda kommet til at den internasjonale registreringen må nektes virkning, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, jf. § 70 tredje ledd.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)