



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 19/00134  
Dato: 13. desember 2019

---

Klager: Mermaid Medical A/S  
Representert ved: Advokatfirmaet GjessingReimers AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Mari Foskolos og Kaja von Hedenberg

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 2. august 2019, hvor ordmerket D-CLOT, internasjonal registrering nr. 1334054, med søknadsnummer 201702838, ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 10: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments; parts, accessories and supplementary products for all the aforementioned goods.

- 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 1. oktober 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 6. november 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Den aktuelle omsetningskretsen for varene i klasse 10 vil i hovedsak bestå av profesjonelle.
- Merket er satt sammen av bokstaven «D», en bindestrek og det enkle og betydningsmessig lett tilgjengelige og vanlig benyttede engelske ordet, «clot».
- CLOT vil på norsk oppfattes som «levret blod» eller «blodpropp», men er også svært likt det engelske ordet «cloth», det vil si «duk», «stoffstykke», o.l. på norsk.
- D-CLOT vil oppfattes som en «kreativ forkortelse» av den «riktige» skrivemåten «DECLOT». «Declot» betyr «å fjerne klumper», og benyttes om å fjerne blodklumper (levret blod; blodpropper). Ordet benyttes også om fjerning av andre typer «klumper» eller «avfall» i kroppens organer, eller fra f.eks. «dialysis fistulas» eller «dialysis grafts» (transplantat).
- Siden D-CLOT vil oppfattes som «declot», må merket anses beskrivende for egenskaper eller funksjonalitet ved varene i klasse 10, som har, eller kan ha, som hovedoppgave å fjerne blodklumper fra strømmende blod, eller blodklumper som har satt seg fast i blodårer.
- Det at omsetningskretsen i hovedsak er spesialisert, får ikke avgjørende vekt når det kommer til vurderingen av et merkes særpreg. Det er ingenting som tilsier at en omsetningskrets med høyt oppmerksomhetsnivå lettere vil «overse» eller «se forbi» de beskrivende kvalitetene ved merket. Det vises til Klagenemndas avgjørelse VM 15/00074, WELL CUTTER, avsnitt 21, og EU-domstolens avgjørelse i sak nr. C-311/11 P, Wir Machen Das Besondere Einfach, avsnitt 48.

- Det foreligger en «åpenbar og umiddelbar forbindelse» mellom «D-Clot», og varer som direkte benyttes til den medisinske prosedyren «declotting» eller i tilknytning til utførelsen av en slik medisinsk prosedyre.
- Merket er dermed beskrivende og mangler særpreg.
- Det kan ikke tillegges vekt at merket er godkjent i flere utpekte land, herunder at merket er registrert i EUIPO.
- Den konkrete særpregsvurderingen av merket anses å være i samsvar med den gjeldende særpregnormen som er utkrystallisert gjennom Klagenemndas, og særlig EU-rettens, avgjørelser gjennom de senere år.
- Siden varefortegnelsen er generelt utformet, kan ikke merket gis delvis vern i Norge.

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

- Klager er uenig i at merket er beskrivende og mangler særpreg, og mener at Patentstyret har anvendt en for streng norm ved vurderingen av særpreg.
- Klager er videre uenig i at D-CLOT vil oppfattes som en uvesentlig omskrivning av ordet «declot», og at merket skal vurderes som om det bestod av sistnevnte ord. For eksempel består ikke den internasjonale registreringen av bokstaven E, noe som skaper avstand til ordet «declot». Bindestreken gir også merket et annet helhetsinntrykk enn det beskrivende ordet. I sum blir D-CLOT noe annet enn «declot», både visuelt og fonetisk, og representerer i stedet en nyskapning på området. For eksempel, vil mange norske forbrukere heller uttale bokstaven D på norsk, «DE», snarere enn «DI», altså på engelsk.
- Det vises til dommen i LB-2009-174551, hvor ordmerket COMPANYS ble godtatt registrert for klær og fottøy i klasse 35, til tross for sterke visuelle likheter med ordene «company» og «company's».
- Klager er uenig i at alternativ bokstavering, ordforkortning og sammentrekning av ord er svært utbredt innen det medisinske området, og mener tvert imot at den aktuelle gjennomsnittsforbrukeren nettopp er vant til å oppfatte omskrivninger som indikasjon på kommersiell opprinnelse.
- Merket er tillatt registrert i EU. Det er ingen særlige forhold som tilsier at merket vil bli oppfattet annerledes i Norge enn i EU.
- Det vises til Borgarting lagmannsretts dom Tretorn (LB-2014-15707), og Høyesterettsavgjørelsen Pangea (HR-2016-7993-A). Høyesterett påpekte at praksis ved EUIPO vil være en relevant rettskilde, av samme hensyn som nevnt i Tretorn-saken.

**7 Klagenemnda skal uttale:**

**8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke bestående av ordelementene D-CLOT.
- 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 10 vil i hovedsak være profesjonelle aktører 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 Den aktuelle varefortegnelsen i klasse 10, nemlig «surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments; parts, accessories and supplementary products for all the aforementioned goods», er svært generelt utformet, og omfatter i realiteten alt av kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter omfattet av vareklassen.
- 17 Klagenemnda mener at den medisinskkyndige omsetningskretsen må antas å kjenne godt til den engelske medisinske termen «declot», som på norsk vil oppfattes som «avkoagulere», det vil si det motsatte av at blodet koagulerer. Det vises i denne sammenheng til hva Klagenemnda uttaler i sak VM 19/00124 i avsnitt 18 om termen «clot». Når merkets innledende bokstav (D) kan uttales med samme to lyder som den første stavelsen i «declot», nemlig «di», og ordets påfølgende bokstaver, «clot», gjenfinnes i sin helhet i D-CLOT, mener Klagenemnda at den internasjonale registreringen, direkte og umiddelbart, vil oppfattes som en uvesentlig endring av det engelske ordet «declot». For de aktuelle varene er merket derfor formåls- og egenskapsangivende; varene kan bidra til en forbedret blodstrøm, og til å forhindre at blodet leverer seg (blodpropp).
- 18 Klagenemnda er etter dette av den oppfatning at det foreligger en klar og direkte forbindelse mellom ordmerket D-CLOT, og varene i klasse 10. Den internasjonale registreringen må derfor nektes virkning etter varemerkeloven § 14 første ledd bokstav a.
- 19 For de aktuelle varene i klasse 10 vil merket, på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 20 Klager har vist til at merket er akseptert i EU, og til at det er ingen særlige forhold som tilsier at merket vil bli oppfattet annerledes i Norge enn i EU. Det vises til Borgarting lagmannsretts dom LB-2014-15707 Tretorn, og Høyesteretts avgjørelse HR-2016-7993-A Pangea. Selv om registreringer av det aktuelle merket i andre jurisdiksjoner kan være relevante, kan ikke Klagenemnda se at registreringene som klager viser til kan få avgjørende betydning i denne saken. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter dette merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 21 Det kan 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 skjønnsmessige 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.

- 22 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket ikke kan gis virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1334054, med søknadsnummer 201702838, ordmerket D-CLOT, nektes virkning i Norge for varene i klasse 10.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Mari Foskolos  
(sign.)

Kaja von Hedenberg  
(sign.)