



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 22/00147  
Dato: 31. mai 2023

---

Klager: Seno Medical Instruments, Inc.  
Representert ved: Bryn Aarflot AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Gunhild Giske Skyberg, Liv Turid Myrstad og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 31. august 2022, hvor ordmerket BRINGING NEW LIGHT TO DIAGNOSTIC CONFIDENCE, internasjonal registrering nr. 1490317, med søknadsnummer 201913036, ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 10: Optoacoustic medical device for imaging soft tissue structures.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 31. oktober 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 30. november 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Merket har ikke evne til å feste seg i gjennomsnittsforsbrukerens bevissthet som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse, og det mangler dermed det nødvendige særpreg for varene i klasse 10.
- Merket inneholder den engelske teksten BRINGING NEW LIGHT TO DIAGNOSTIC CONFIDENCE, som kan oversettes til «kaster nytt lys over diagnostisk sikkerhet» eller «kaster nytt lys over diagnostisk visshet». Teksten har et klart budskap og korrekt grammatikalsk oppbygning.
- De aktuelle varene bruker en teknikk som omfatter lyd og laser for å oppnå bildediagnostikk av høyere kvalitet. Når merketeksten anvendes for de aktuelle varene, vil den umiddelbart forstås som en generell rosende og salgsfremmende ytring om at varene tilfører noe nytt til fagfeltet, og at disse bidrar til sikrere eller mer nøyaktig diagnostisering. Selv om ordet LIGHT mulig kan forstås med en dobbeltbetydning, altså som en henvisning til laserlys, vil dette ikke overskygge det klare salgsfremmende budskapet.
- Merket vil først og fremst oppfattes som et generelt reklameutsagn som bare formidler et positivt og salgsfremmende utsagn overfor omsetningskretsen, nemlig at innehavers varer er et nytt bidrag som forbedrer nøyaktigheten til diagnostisering av medisinske problemer.
- Patentstyret er enig i at omsetningskretsen består av en spesialisert omsetningskrets, men dette har ikke avgjørende betydning for vurdering av merkets særpreg.

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

- Merket har særpreg, og klager ber Klagenemnda omgjøre Patentstyrets avgjørelse slik at den internasjonale registreringen gis virkning i Norge.
- Gjennomsnittsforbrukeren er en del av en meget snever og ytterst spesialisert omsetningskrets av høyt kvalifiserte medisinere og innkjøpsansvarlige, og er derfor godt kjent med bruken og betydning av lys for varenes funksjon og kvalitet.
- De aktuelle varene har egenskaper knyttet til bruk av lys som gjør at merket får en klar dobbeltbetydning og har et meningsinnhold med gjenkjennelseeffekt utover et rent salgsfremmende utsagn. Utnyttelse av lys og lysteknologi er helt avgjørende for utstyr til bildediagnostikk, både i bruken av utstyret og for kvaliteten i bildet som diagnostikken baseres på. Merket vil gi positive assosiasjoner, men vil ikke på en tilstrekkelig presis måte fremstå som en klart rosende og salgsfremmende ytring for de aktuelle varene. Klagers merke er et sammensatt merke uten noe entydig meningsinnhold.
- BRINGING NEW LIGHT TO er språklig forbundet både med uttrykkene «bring [something] to light», som betyr å avdekke noe som har vært skjult, og «see [something] in a new light», som er å se noe på en annen måte enn tidligere. DIAGNOSTIC CONFIDENCE vil oppfattes som uttrykk for diagnosesikkerhet, altså kriterier for hvor treffsikker en diagnose er.
- BRINGING NEW LIGHT TO DIAGNOSTIC CONFIDENCE vil oppfattes med et mangfoldig og mangefasettert betydningsinnhold i relasjon til varene. Merket formidler både egenskaper ved varene, og at klager tilfører ny kunnskap til markedet og til behandlingssituasjonen. Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte og feste seg ved den fantasifullhet og originalitet som ligger i ordspillet BRINGING NEW LIGHT TO, siden bruken av lys/laser i de aktuelle varene er sentralt, og uttrykket «bringing [new] light to» også brukes i overført betydning.
- Klager viser til at flerordsmerket NEVER STOP EXPLORING ble ansett særpreget av Borgarting lagmannsrett i LB-2019-54145, og at Klagenemnda har funnet merkene CREATE A BETTER TOMORROW, TONIGHT og POWER FOR A BETTER WORLD tilstrekkelig særpregede, jf. henholdsvis VM 19/00136 og VM 20/00014. Klager viser også til VM 17/00053 OWN YOUR HEALTH, hvor Klagenemnda vurderte merket som suggestivt for varer og tjenester i klasse 9, 42 og 44. Avgjørelsene har overføringsverdi til foreliggende sak.
- Merket er registrert i EUIPO og Sveits, og de forhold som taler for at merket er særpreget etter norsk varemerkelov harmonerer med disse registreringsvedtakene.

**7 Klagenemnda skal uttale:**

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

9 Saken gjelder spørsmålet om ordmerket BRINGING NEW LIGHT TO DIAGNOSTIC CONFIDENCE oppfylder registreringsvilkårene i varemerkeloven.

10 For at et varemerke skal kunne registreres, må de alminnelige registreringsvilkårene i varemerkeloven være oppfylt. Et varemerke kan ikke registreres dersom det utelukkende

eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg angir egenskaper ved varene eller tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.

- 11 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets ((EU) 2015/2436) ordlyd og formål, praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (2017/1001). Høyesterett har uttalt dette i HR-2001-1049 GOD MORGON, og i senere avgjørelser 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, 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.
- 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 10 er profesjonell og jobber i helsesektoren. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Spørsmålet i saken er om BRINGING NEW LIGHT TO DIAGNOSTIC CONFIDENCE har særpreg for de aktuelle varene etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 16 For å ha særpreg, må merket være «egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres», jf. varemerkeloven § 2 første ledd. I dette ligger det at merket «må ha evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av en slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen», jf. HR-2021-2480-A STORTORVETS GJÆSTGIVERI avsnitt 34.
- 17 Merket i saken er egnet til å oppfattes som et utsagn eller et slagord. Det oppstilles ikke et strengere krav til slagord enn for andre typer varemerker, jf. for eksempel C-398/08 P Vorsprung Durch Technik avsnitt 36 og C-311/11 P Wir Machen Das Besondere Einfach avsnitt 25. Den konkrete vurderingen av om et slikt merke er registrerbart kan likevel bli annerledes enn for tradisjonelle ordmerker, fordi gjennomsnittsforbrukeren ikke har for vane å utlede varer og tjenesters kommersielle opprinnelse fra slagord, jf. C-64/02 Das Prinzip Der Bequemlichkeit avsnitt 35. I norsk og europeisk praksis har rosende og/eller salgsfremmende utsagn i mange tilfeller blitt ansett for å mangle særpreg. Slike merker *kan* imidlertid ha særpreg som kjennetegn dersom de i tillegg vil oppfattes som å angi

varenes kommersielle opprinnelse, jf. C-398/08 P Vorsprung Durch Technik avsnitt 45 som følges opp i T-305/16 LOVE TO LOUNGE avsnitt 89.

- 18 I vurderingen av om et slagord har særpreg vil det være av betydning å se hen til blant annet graden av originalitet og om det er nødvendig med en nærmere fortolkning for å oppfatte betydningsinnholdet, jf. C-398/08 P Vorsprung Durch Technik avsnitt 57.
- 19 Klagenemnda har kommet til at merket mangler særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 20 Etter Klagenemndas oppfatning vil den norske gjennomsnittsforbrukeren, som har gode engelskkunnskaper, oppfatte BRINGING NEW LIGHT TO DIAGNOSTIC CONFIDENCE som et slagord i betydningen «kaster nytt lys over diagnosesikkerhet». Klagenemnda viser til at uttrykket «bring light to» tilsvarer det norske «kaste lys over», som betyr å bidra til forståelsen av noe, jf. *Det norske akademis ordbok*. DIAGNOSTIC betyr «diagnose», og CONFIDENCE kan bety «sikkerhet», jf. *Gyldendals Stor engelsk ordbok*. Gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene er profesjonell og jobber i helsesektoren, og han eller hun vil uten videre oppfatte DIAGNOSTIC CONFIDENCE som «diagnosesikkerhet». Når merket brukes for «Optoacoustic medical device for imaging soft tissue structures» i klasse 10, finner Klagenemnda at merket som helhet vil oppfattes som et rosende reklameutsagn om at varene bidrar til ny forståelse på fagfeltet, og at varene gir sikrere eller mer nøyaktige diagnoser enn konkurrerende produkter. Merket har en grammatisk korrekt oppbygning og formidler et klart budskap som ikke krever noen nærmere fortolkning.
- 21 Klager anfører at merket har mangefasettert betydningsinnhold i relasjon til varene. Etter Klagenemndas syn kan dette ikke tilføre det minimum av særpreg som kreves. Gitt at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte at BRINGING NEW LIGHT TO har den dobbeltbetydning som klager anfører, er Klagenemnda av den oppfatning at begge betydninger uansett kun vil forstås som en rosende omtale eller henvisning til konkrete egenskaper ved varene. For eksempel at varene benytter lys på en ny måte for å oppnå diagnosesikkerhet eller at varene gir diagnosesikkerhet ved å avdekke noe som ellers er skjult. Klagenemnda kan ikke se at denne dobbeltbetydningen er original eller fantasifull, eller at det gir en gjenkjennelseeffekt som gjør at merket vil feste seg i erindringen til gjennomsnittsforbrukeren.
- 22 Klagenemnda er etter en konkret helhetsvurdering kommet til at den norske gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte merket som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. Merket oppfyller dermed ikke garantifunksjonen, men mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 23 Klager har vist til Borgarting lagmannsretts dom i LB-2019-54145 NEVER STOP EXPLORING og tre avgjørelser fra Klagenemnda som gjaldt slagord. 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.

- 24 Det at BRINGING NEW LIGHT TO DIAGNOSTIC CONFIDENCE er tillatt registrert i EU og Sveits er et relevant moment, men kan heller ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og har kommet til at for denne vil merket ikke oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse, jf. vurderingen ovenfor. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer for flerordsmerker som er oppstilt i rettspraksis fra EU og norsk rett. For eksempel har EU-retten kommet til at merkene INVESTING FOR A NEW WORLD og EUROLAMP pioneers in new technology mangler særpreg, se henholdsvis T-59/14 og T-465/18. Den skjønnsmessige vurderingen kan falle ulikt ut i forskjellige land, og det er ikke uten videre 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. 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 likt, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.
- 25 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket kan ikke gis virkning i Norge for de aktuelle varene i klasse 10, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

1 Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg  
(sign.)

Liv Turid Myrstad  
(sign.)

Ulla Wennermark  
(sign.)