



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00053
Dato: 30. august 2017

Klager: Theranos, Inc.
Representert ved: Oslo Patentkontor AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 10. februar 2017, hvor flerordsmerket OWN YOUR HEALTH med søknadsnummer 201512500, ble nektet registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Computer programvare for medisinsk overvåking; computer programvare for formidling av medisinske tester til pasienter; computer programvare for formidling av medisinske tester til tjenesteytere innen området medisin og helsevesen; computer programvare for berømmelse av laboratorie-test avtaler; computer programvare for berømmelse av avtaler; computer programvare for medisinsk diagnosetesting og overvåking, og for formidling av medisinske testresultater til pasienter og tjenesteytere innen området medisin og helsevesen; computer programvare til bruk ved bio-overvåking av mennesker og dyr; computer programvare for medisinsk overvåking og analysing av medisinske data; computer programvare for analyse av kroppsvæsker; computer programvare for kommunikasjon og dataoverføring mellom helsepersonell og pasienter; computer maskinvare; mobile elektroniske innretninger, nemlig nettbrett, mobiltelefoner, personlige digitale assistenter (PDA), og andre cellulære og trådløse kommunikasjonsinnretninger; nedlastbare elektroniske publikasjoner, nemlig nedlastbare nyhetsbrev, blogger, e-magasiner («e-zines»), tidsskrifter, bøker, manualer, pamfletter, avtalebøker og journaler innen områdene helsevesen, medisin, personlig form og helse, bio-overvåking, medisinsk diagnostisering, overvåking og testing; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater.

Klasse 42: Medisinske og vitenskapelige forskningstjenester innen området blodanalysering, helsevesen og medisinsk overvåking; farmasøytiske forskningstjenester; farmasøytisk forskning og utvikling; blodanalysetjenester; kjemiske laboratorier; konsultasjonstjenester innen området bioteknologi, farmasøytisk forskning og utvikling, laboratorietesting, diagnostisering, farmakogenetikk; genetisk testing av laboratoriedyr for forskningsformål; biologisk forskning; biomedisinsk forskning; laboratorieforskning innen området kjemi, biokjemi, biologi, helse og medisin; laboratorietjenester, nemlig pigment- og fargeanalyse; laboratorietjenester, nemlig imaging core lab tjenester; medisinske laboratorier; medisinske laboratorietjenester; tilveiebringe laboratorieforskningstjenester innen området genekspressjon, nemlig kreftbiologi; utleie av laboratorieapparater og instrumenter; vitenskapelige laboratorietjenester; tilveiebringe et nettsted som fremviser teknologi som setter pasienter, leger, forsikringsgivere og andre helsetjenestetilbydere i stand til å generere, håndtere og utveksle medisinsk informasjon; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer.

Klasse 44: Medisinske evalueringstjenester for voksne, nemlig identifisere, kvantifisere eller overvåke et bredt mangfold av fysiske tilstander, karakteristika og sykdommer; medisinske evalueringstjenester, nemlig vurdering av pasienter som gjennomgår

medisinsk behandling; medisinske overvåkingstjenester; medisinske overvåkingstjenester, nemlig overvåking av virkningen av terapi og den totale helsetilstand til pasienter og forbrukere; medisinsk diagnostisk testing for voksne, overvåking og rapporteringstjenester for voksne; innsamling og bevaring av menneske- og dyreblood; konsultasjonstjenester innen helseområdet; konsultasjonstjenester innen området diagnostisk medisinsk testing for voksne; konsultasjonstjenester innen området helse og helsevesen for voksne; testtjenester innen området medikamentbruk; rusmiddel, medikament, alkohol og DNA screening for medisinske formål; helsevurderingstjenester for voksne, nemlig gjennomføre medisinske fysiske evalueringer for påvisning av et bredt mangfold av sykdommer og fysiske tilstander; helsestell; opprettholde og vedlikeholde medisinske pasientjournaler og -arkiver; medisinsk rådgivning; medisinsk informasjon; medisinsk screening for ikke-gastroenterologiske sykdommer; medisinske tjenester for voksne; medisinsk testing for diagnostisering eller behandlingsformål for voksne; tilveiebringe informasjon innen området kjæledyrhelse; kjæledyrsklinikkstjenester; tilveiebringe et nettsted inneholdende medisinsk informasjon; tilveiebringe et nettsted inneholdende informasjon om helse og helsestell; internettbaserte informasjonstjenester vedrørende helsestell; tilveiebringe helseinformasjon; tilveiebringe informasjon om helsestell; utleie av medisinsk utstyr; veterinære spesialtjenester, nemlig medisinske diagnostiske tjenester, helsestell ledelsestjenester for voksne, og krise- og traumatjenester, alle for dyr; medisinske og veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr.

3 Merket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å mangle særpreg for de aktuelle varer og tjenester, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.

4 Klage innkom 9. mars 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda 5. april 2017 for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 annet ledd.

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

- Merket mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9, 42 og 44. Merket kan derfor ikke registreres i Norge.
- Det søkte merket anses ikke beskrivende etter varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav b. Det foreligger heller ikke noe utpreget friholdelsesbehov for merket. Derimot anses merket å mangle særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum.
- Merket er et ordmerke i standard font med den engelske teksten OWN YOUR HEALTH, som kan oversettes til «ei din helse».
- Merket kan karakteriseres som et slagord eller en salgsfremmende oppfordring.
- Det søkte merket har ikke evnen til å feste seg i bevisstheten som en identifikasjon av kommersiell opprinnelse, jf. varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum. Merketeksten består av vanlige ord hentet fra engelsk dagligtale, som den norske gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart vil forstå. OWN YOUR HEALTH eller «ei din helse» vil oppfattes som en oppfordring om å skaffe seg oversikt og kontroll over egen helse gjennom de verktøyene søker tilbyr.

- Budskapet er salgsfremmende for tilbyders virksomhet. Varene og tjeneste merket søkes registrert for, kan gi kontroll/oversikt over, og en følelse av eierskap til egen helse.
- Merket krever ikke noen nevneverdig fortolkningsinnsats. Merket er en rosende oppfordring til å benytte seg av søkers tjenester, og det inneholder ingen elementer som tilfører distinktivitet.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil, i møte med det søkte merket, fremdeles være på utkikk etter et kjennetegn som kan fortelle hvor/hvem varene og tjenestene kommer fra. Det søkte merket oppfyller således ikke garantifunksjonen som er varemerkers hovedformål.
- Patentstyret legger ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i EU, USA, Sveits, Australia og Canada.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse må oppheves, og det søkte merket må godkjennes til registrering for varer og tjenester i klasse 9, 42 og 44.
- Merket oppfyller varemerkelovens minstekrav til distinktivitet og er særpreget, jf. varemerkeloven § 14.
- Merket fremstår som et kort og konsist slagord med et ubestemt og udefinerbart innhold.
- Merket kan høyst sies å være suggestivt eller assosiasjonsgivende. Det er et utsagn som ikke kun er et vanlig «forståelig» utsagn, men foranlediger snarere «et minimum av fortolkningsinnsats» eller utløser en «kognitiv prosess hos den angjeldende kundekrets» (jf. C-398/08 P, «Vorsprung durch Technik»). Det fester seg enkelt i bevisstheten og med det betydningsinnhold som kan utledes av ordsammensetningen vil dette gi opphav til undring og tankerekker.
- Et analogt eksempel kan sees i VM 13/184 MADE OF MORE, hvor Klagenemnda kom til at det ikke var noen direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene, uttrykket ga ikke noen klar informasjon utover det rent språklige, merket ble ansett suggestivt, og egnet som kildeindikator.
- Det er klagers oppfatning at MADE OF MORE står i samme forhold til øl, mineralvann og fruktdrikker som OWN YOUR HEALTH står i relasjon til de varer og tjenester merket er søkt registrert for.
- Det søkte merket fremsier et budskap i form av en påstand knyttet til klagers konkrete varer og tjenester som ved sin konsise enkelthet for øvrig også styrker gjenkjennelseeffekten.
- Kravet til særpreget kan ikke være for strengt og listen for hva som kan anses som nedre grense for registrerbarhet kan ikke settes for høyt, jf. LB-2014-95107.

- At merketeksten består av vanlige ord hentet fra engelsk som gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart vil forstå, kan ikke alene være avgjørende for hvorvidt kjennetegnet innehar særpreg eller ikke. Det må ses hen til virkningen kjennetegnet har overfor den aktuelle omsetningskrets, og i relasjon til de aktuelle varer og tjenester.
- Det kan diskuteres i hvilken grad det søkte merket fremstår som salgsfremmende, og Patentstyrets oppfatning av vanene til målgruppen for eksempelvis «programvare for analysering av kroppsvæsker», «forskning innen området blodanalysering», «biometrisk forskning» o.l. er kun basert på gjetninger.
- Klager har oppnådd godkjenning av varemerket i EU, Sveits, USA, Canada og Australia. Dette bør tillegges betydning som et *moment* ved registrerbarhetsvurderingen i Norge.
- Det kan ikke oppstilles faktiske eller tenkte omstendigheter som skulle tilsi at omsetningskretsen i Europa for øvrig skulle oppfatte merket annerledes enn hva som er tilfellet med den norske omsetningskrets. Mangel på særpreg og manglende evne til å fungere som en kildeindikator burde være mer fremtredende i forhold til et engelskspråklig publikum.
- HR-2016-2239-A er ikke fullt ut anvendelig for vurderingen av nærværende merke, da registrerbarheten av et kjennetegn som ROUTE 66 vil avhenge av andre faktorer enn hva som er tilfellet med foreliggende merke.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et flerordsmerke som består av de engelske ordene OWN YOUR HEALTH.
- 10 I vurderingen av om sammenstillingen skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven § 14 annet 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 annet 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).
- 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, 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 varer i klassene 9, 42 og 44 vil være både private sluttbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Klagenemnda slutter seg til Patentstyrets konklusjon om at merket ikke kan anses å være direkte beskrivende, samt at det ikke foreligger noe friholdelsesbehov for merket. Klagenemnda finner det ikke nødvendig å gå nærmere inn i denne vurderingen.
- 16 Når det så gjelder særpregsvurderingen etter første ledd, er den lik for alle typer varemerker. I dette ligger at det ikke stilles strengere krav til særpreg for slagord enn for andre varemerker, jf. eksempelvis C-64/2 DAS PRINXIP DER BEQUEMLICHKEIT avsnitt 32 og C-398/08 P VORSPRUNG DURCH TECHNIK avsnitt 36. Den konkrete vurderingen av om et slagord kan godtas for registrering kan ifølge EU-domstolen likevel bli annerledes enn for tradisjonelle ordmerker. I følge EU-domstolen har ikke gjennomsnittsforbrukeren for vane å utlede varer og tjenesters kommersielle opprinnelse fra denne typen slagord, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, avsnitt 26.
- 17 Spørsmålet blir så hvorvidt varemerket OWN YOUR HEALTH, for de aktuelle varer og tjenester, er egnet til å angi en kommersiell opprinnelse og således oppfyller varemerkets garantifunksjon.
- 18 Etter Klagenemndas syn, er helse ikke noe man kan eie og omtales heller ikke slik i normal språkbruk. Gjennomsnittsforbrukeren vil på denne bakgrunn oppfatte merket OWN YOUR HEALTH som suggestivt. Selv om merket kunne oppfattes som en oppfordring om å skaffe seg informasjon om og ta kontroll over egen helse slik Patentstyret har uttalt, er Klagenemnda av den oppfatning at en slik forståelse vil kreve et minimum av fortolkningsinnsats. Merket vil følgelig ikke utelukkende oppfattes som et rosende eller salgsfremmende utsagn, i den grad uttrykket kan oppfattes som rosende.
- 19 Klagenemnda finner derfor at merket må anses særpreget og oppfyller varemerkets garantifunksjon, jf. varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum.
- 20 På denne bakgrunn har Klagenemnda kommet til at Patentstyrets avgjørelse må oppheves og merket OWN YOUR HEALTH registreres.

Det avses slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Søknad nummer 201512500, OWN YOUR HEALTH, registreres.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)