



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00035
Dato: 25. august 2017

Klager: Novartis AG
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Thomas Strand-Utne

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 12. desember 2016, hvor det kombinerte merket SMARTSHIELD TECHNOLOGY, internasjonal registrering nr. 1257670 med søknadsnummer 201509173:



ble nektet virkning for følgende varer:

Klasse 9: Contact lenses.

- 3 Varemerket ble av Patentstyret nektet som følge av at merket ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at merket ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 9. februar 2017 og Patentstyret har den 1. mars 2017 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 annet ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket beskriver de aktuelle varene i klasse 9 og mangler også det nødvendige særpreg for disse varene. Den internasjonale registreringen nektes virkning i Norge.
- Gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene i klasse 9 vil være både profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttforbrukere.
- Den internasjonale registreringen omfatter varene «contact lenses» i klasse 9. Det å gi brukeren godt syn er ikke det eneste som er viktig for slike varer, men også å beskytte øyet mot UV-stråling, støv og pollen.
- Ordet SMART kan bety «intelligent» og «lur», både på norsk og engelsk. Det engelske ordet SHIELD kan bety «skjold», «vern» eller «beskyttelse». Det engelske ordet TECHNOLOGY betyr «teknologi» på norsk. Sammenstillingen SMARTSHIELD TECHNOLOGY er egnet til å oppfattes som en teknologi som gir en intelligent og lur beskyttelse eller vern.

- Når SMARTSHIELD TECHNOLOGY brukes for kontaktlinser, vil gjennomsnittsfbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte merketeksten som en angivelse av en kvalitet og egenskap ved linsene, nemlig at disse består av en lur teknisk løsning som gjør at kontaktlinser fungerer som en beskyttelse mot ytre påvirkning av øyet, for eksempel som en beskyttelse mot UV-stråler, støv eller pollen.
- Betydningen av elementene SMART, SHIELD og TECHNOLOGY beholdes i sammenstillingen, og merkets helhet gir et meningsinnhold som uten videre kan brukes til å beskrive de nevnte varer i den alminnelige omsetningen.
- Merkets figurative elementer er enkle og ordinære, og vil ikke tilføre merket som helhet tilstrekkelig særpreg. Pilen, linsen og dråpen kommer klart frem i merket, og fungerer som illustrasjoner som understreker merkets beskrivende betydningsinnhold. Plasseringen av de ulike elementene i en sirkel og bruk av nyanser i grått, hvitt og sort er ikke iøynefallende eller spesielt.
- Det er ingenting ved kombinasjonen av merketeksten og de figurative elementene i merket som gjør at innehavers merke som helhet tilføres noe mer enn det de enkelte, uregistrerbare elementene gjør hver for seg.
- Den internasjonale registreringen har heller ikke tilstrekkelige varemerkerettslig særpreg. Merket er ikke egnet til å oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse som kan skille klagers varer fra andres.
- Innehavers henvisning til Borgarting lagmannsretts dom av 14. mars 2016, vedrørende ordmerket SVENSKEPILK, er ikke relevant da merket består av helt andre ord og gjelder for helt andre varer enn merket i utpekningen.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i svært mange land, herunder EU, Sveits, Monaco, Singapore, Japan og Marokko, samt engelskspråklige Australia.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets nektelse er et utslag av en for streng distinktivitetsvurdering, Merket bør anerkjennes å passere minimumsterskelen for særpreg da merket er egnet til å fungere som indikator på kommersiell opprinnelse.
- SMARTSHIELD fremstår som et uvanlig uttrykk for de aktuelle varene. Den umiddelbare oppfatningen i en norsk omsetningskrets er sannsynligvis «smartskjold», noe som fremstår originalt og fantasipreget. Merketeksten vil ikke sette forbrukerne i stand til å forstå noe presist i relasjon til det søkte produktet.
- Forbrukeren vil lett feste seg ved merket og undres, uten at man vil danne seg klare oppfatninger av noe slag. Dette tilsier at merket er suggestivt og således registrerbart.

- De figurative elementene beskriver ikke noe konkret ved varen. Illustrasjonen av «linsen» kan også sees som et blad, og dette gir en dobbelt effekt i merket som bidrar til å fange oppmerksomhet.
- Patentstyrets observasjoner av de ulike figurelementene er lite forenlig med hvordan forbrukere vil oppfatte merket i praktiske kjøpsituasjoner, og deres oppfatning forutsetter en stor grad av tolking. De figurative elementene vil i høyden bidra til merkets suggestive karakter.
- Det foreligger ikke et friholdelsesbehov for det søkte merket som helhet.
- Merket er godkjent registrert i EU, Sveits og Island som er jurisdiksjoner det er naturlig for Norge å sammenligne seg med. Merket er i tillegg godtatt i en rekke andre land, uten at det er reist innvendinger om manglende særpreg. Den samlede mengden av registreringer viser at Patentstyrets avgjørelse er truffet på tvers av en klar og entydig registreringspraksis fra utlandet. Dette bør tillegges stor vekt i Klagenemndas vurdering.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke med teksten SMARTSHIELD TECHNOLOGY. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 10 I vurderingen av om det kombinerte merket 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 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 varer i klasse 9 vil være både næringsdrivende, slik som optikere, samt private sluttbrukere som benytter seg av kontaktlinser. 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 Klagenemnda har i sak 17/00055 under tvil kommet til at ordmerket SMARTSHIELD er særpreget for de samme varene som er omfattet av foreliggende internasjonale registrering, nemlig «kontaktlinser». Klagenemnda kom til at ordet vil oppfattes mer som en antydning til, enn som en betegnelse for varenes art eller egenskaper. Merket ble ansett suggestivt, men på grensen mot det deskriptive.
- 17 Klagenemnda fant videre at det ikke er sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart vil oppfatte SMARTSHIELD som at varene «har en intelligent eller lur løsning som skal beskytte brukeren mot ytre påvirkning av øyet» herunder at merket oppfattes som en angivelse av egenskaper ved kontaktlinser som eksempelvis at det gis beskyttelse mot UV-stråler, støv eller pollen, slik Patentstyret hadde vist til. Klagenemnda var av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren ville være nødt til å fortolke og gjennomgå en flerleddet tankeprosess for å oppfatte merketeksten slik Patentstyret hadde angitt.
- 18 I den foreliggende saken er ordet SMARTSHIELD del av et kombinert merke som i tillegg inneholder ordet TECHNOLOGY. Videre er teksten plassert i en figurativ utforming bestående av en sirkel med avbildning av en kontaktlinse, en pil og en vandrdråpe.
- 19 Klagenemnda kan ikke se at tillegget av ordet TECHNOLOGY og den figurative utformingen, medfører at merkeelementet SMARTSHIELD vil oppfattes som suggestivt eller at merket som helhet vil vurderes mindre særpreget enn ordmerket. Disse elementene påvirker således ikke vurderingen av det foreliggende merkets særpreg i negativ retning.
- 20 I lys av dette, har Klagenemnda kommet til at Patentstyrets avgjørelse må omgjøres, og den internasjonale registreringen kan gis virkning uhindret av varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1257670 gis virkning i Norge.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)