



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00081
Dato: 23. september 2021

Klager: West Affum Holdings Corp.
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Torger Kielland og Anne Cathrine Haug-Hustad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 12. april 2021, hvor ordmerket ASSURE, med søknadsnummer 201713940, ble nektet registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Computer hardware og software for innsamling, behandling, overføring og lagring av pasientdata, medisinske data og fysiologiske data.

Klasse 10: Tilbehør til medisinske overvåkingsinnretninger og til monitorer for medisinske formål.

Klasse 44: Tilveiebringe pasientdata, medisinske data og fysiologiske data ved hjelp av computer nettverk og elektroniske midler.

3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første 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 5. juli 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket mangler særpreg for de omsøkte varene og tjenestene i klasse 9, 10 og 44, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene vil i hovedsak være profesjonell, med et noe forhøyet oppmerksomhetsnivå. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- Ordet ASSURE kan oversettes fra engelsk til «forsikre, bekrefte, garantere eller gi sikkerhet for». Den norske gjennomsnittsforbrukeren, som har forholdsvis gode engelskkunnskaper, vil direkte og umiddelbart forstå denne betydningen.
- Varene og tjenestene i klasse 9 og 44 knytter seg til behandling av sensitive helseopplysninger. Sikker og forsvarlig databehandling og behandling av helseopplysninger står helt sentralt i tilknytning til disse varene og tjenestene. Det er samtidig viktig at behandlingen av helseopplysninger sikrer pasientens og brukerens personvern, samt pasientsikkerhet. Varene i klasse 10 omfatter tilbehør til medisinsk overvåkningsutstyr. For slike varer er kravet til sikker overvåkning og sikker behandling av overvåkningsdata helt sentralt.

- ASSURE vil i tilknytning til varene og tjenestene oppfattes som en opplysning om at varene og tjenestene ivaretar trygg, forsvarlig og sikker behandling av informasjon og data. ASSURE anses informativt og rosende for de omsøkte varene og tjenestene.
- Det tillegges ikke vekt at ASSURE 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 og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14.
- Patentstyret har rett i at merket ikke er beskrivende for varene og tjenestene i klasse 9, 10 og 44. At ASSURE likevel skulle mangle særpreg er klager uenig i. At varemerker består av eksisterende ord, er høyst vanlig. Slike merker må likevel anses distinktive når betydningsinnholdet er perifert sett hen til varene og tjenestene. ASSURE har i denne saken en slik perifer betydning.
- Patentstyrets begrunnelse fremstår som gjetning og som en teoretisk tilnærming, hvor man leter etter noe i det søkte merket som merket kan tenkes å «stå for». Særpregsbedømmelsen av merket blir dermed for streng i klagers disfavør. Det eventuelt informative og/eller rosende i ordet ASSURE vil kun ha indirekte karakter sett hen til varene og tjenestenes primære egenskaper og formål.
- At merket gir «positive assosiasjoner» bidrar til at det lett vil bli gjenkjent av forbrukeren. Det er svært mange varemerker i varemerkeregisteret som gir positive assosiasjoner. En slik virkning vil gjerne være ønskelig å oppnå, uten at dette påvirker særpregsgraden av merket på en negativ måte.
- ASSURE har en for avledet betydning sett hen til varene og tjenestene til at ordet vil oppfattes informativt og rosende. Den grunnleggende hensikten med tilveiebringelse av pasientdata og medisinske data, og med hardware og software i tilknytning til dette, er å samle og tilveiebringe medisinske data. Det å forsikre/assure har ingen sentral rolle i tilknytning til dette.
- Selv om man kjenner til betydningen av ordet ASSURE, så vil de oppfatninger som Patentstyret legger til grunn nødvendigjøre betydelig refleksjon hos forbrukeren. Merket kan muligens bli oppfattet å spille på noe som har med sikkerhet eller forsikring å gjøre, men dette vil kreve et minimum av fortolkningsinnsats eller utløse en tankeprosess hos gjennomsnittsforbrukeren.
- Merket er registrert i EU, Storbritannia, Sveits og USA, noe som underbygger at Patentstyret har lagt en for streng særpregsvurdering til grunn.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten ASSURE.
- 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 gjennomsnittsfbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.
- 14 Gjennomsnittsfbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9, 10 og 44 omfatter profesjonelle næringsdrivende innen medisin, og medisinsk personell. Gjennomsnittsfbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Merket er søkt registrert for computer hardware og software for innsamling, behandling, overføring og lagring av pasientdata, medisinske data og fysiologiske data i klasse 9, og tilveiebringelse av slike data ved hjelp av computer nettverk og elektroniske midler i klasse 44. De omsøkte varene i klasse 10 omfatter videre tilbehør til medisinsk overvåkningsutstyr.
- 16 Patentstyret har vurdert ASSURE som en rosende og salgsfremmende opplysning eller ytring for de omsøkte varene og tjenestene i klasse 9, 10 og 44. Klagenemnda er enig i at ASSURE, i betydningen «forsikre», «garantere» og «gi sikkerhet for», uttrykker et rosende budskap i

tilknytning til de varer og tjenester merket er søkt registrert for, hvis primære formål og egenskaper er å sikre god og forsvarlig behandling av pasientdata. Det samme gjelder for de omsøkte varene i klasse 10, som har en naturlig tilknytning til varene og tjenestene i klasse 9 og 44.

- 17 Klagenemnda finner i tillegg til dette at merket kan oppfattes som beskrivende for de omsøkte varene og tjenestene.
- 18 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.
- 19 ASSURE vil som nevnt forstås som «forsikre» og «garantere (for)». Helseinstitusjoner som behandler pasientdata og medisinske data er avhengige av å benytte elektroniske og digitale behandlingssystemer og løsninger som er trygge og sikre. Dette er særlig viktig på grunn av pasientens rett til personvern, men også på grunn av den tillit som må foreligge mellom helseinstitusjonen/helsepersonellet som behandler pasientdata, og pasienten selv. Det er derfor avgjørende at databehandlingsutstyret, programvaren og tilveiebringelsen av dette, som omfattes av de omsøkte varene og tjenestene i klasse 9 og 44, innebærer løsninger som gjør at pasientdata behandles og lagres på en sikker, trygg og tilfredsstillende måte. Altså, at ingen uvedkommende får tilgang til slike opplysninger. Ordet ASSURE angir i lys av dette en kvalitet ved varene og tjenestene i klasse 9 og 44; nemlig en forsikring om at den aktuelle varen/tjenesten innebærer en god og trygg løsning.
- 20 Varene i klasse 10, «tilhører til medisinske overvåkingsinnretninger og til monitorer for medisinske formål», kan videre utgjøre en naturlig del av databehandlingssystemer som omfattes av varene i klasse 9. Ordet ASSURE brukt på varene i klasse 10, vil dermed kunne forstås med den kvalitetsangivende og beskrivende betydningen at varetilbyder «garanterer for» at de aktuelle overvåkingsinnretningene og monitorene virker.
- 21 Merket skal derfor nektes etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a for de omsøkte varene og tjenestene i klasse 9, 10 og 44. På grunn av ASSURE sin beskrivende betydning for varene og tjenestene, vil gjennomsnittsforkbrukeren heller ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket sett hen til disse varene og tjenestene. Det søkte merket oppfyller derfor heller ikke garantifunksjonen, og må også nektes etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 22 Klager har vist til at merket er registrert i EU, Storbritannia, Sveits og USA, 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 gjennomsnittsforkbrukeren 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.

- 23 På bakgrunn av dette er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)