



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00146
Dato: 31. januar 2020

Klager: Foundation for Human Enrichment
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:
Elisabeth Ohm, Amund Brede Svendsen og Anne Cathrine Haug-Hustad
har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 4. oktober 2019, hvor ordmerket SOMATIC EXPERIENCING, internasjonal registrering nr. 1356600, med søknadsnummer 201709553, ble nektet virkning for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Digital media, namely, pre-recorded DVDs, downloadable audio and video recordings, and CDs featuring and promoting trauma recovery methodology, maladaptive behavior, emotional stress, and organ dysfunction; electronic publications, namely, newsletters featuring trauma recovery methodology, maladaptive behavior, emotional stress, and organ dysfunction recorded on computer media; downloadable electronic newsletters and a series of written articles in the field of maladaptive behavior, emotional stress, and organ dysfunction.

Klasse 16: Educational publications, namely, training manuals, handouts and worksheets in the field of trauma resolution, maladaptive behavior, emotional stress, and organ dysfunction.

Klasse 41: Educational services, namely conducting classes and seminars in the field of maladaptive behavior, emotional stress, and organ dysfunction; educational services, namely, conducting classes and seminars in the field of trauma resolution, maladaptive behavior, emotional stress, and organ dysfunction.

Klasse 44: Alternative medicine services; behavioral health services; cognitive therapy services; counseling in the field of mental health and wellness; mental health therapy services.

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 4. november 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 26. november 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

– Spørsmålet er om den internasjonale registreringen skal nektes virkning i Norge fordi merket er beskrivende for varene og tjenestene, og dermed mangler varemerkerettslig særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd bokstav a, jf. § 70 første ledd.

– Merket består av ordene SOMATIC og EXPERIENCING. Ordet SOMATIC betyr «legemlig» eller «kroppslig», og knytter seg i utgangspunktet til den delen av medisinen som har med behandling av fysiske sykdommer å gjøre, til forskjell fra det psykiske. Ordet EXPERIENCING sikter til det engelske verbet eller substantivet «experience», som betyr «erfare/oppleve» eller «opplevelse/erfaring» på norsk. Sammenstillingen SOMATIC

EXPERIENCING vil kunne oppfattes som «kroppslig/legemlig erfaring» eller «kroppslig/legemlig opplevelse».

- En slik betydning kan utledes direkte fra merketeksten. For ulike digitale medier i klasse 9, publikasjoner for opplæring i klasse 16, samt undervisningstjenester i klasse 41, som alle har innhold knyttet til traumebehandling, maladaptiv adferd, emosjonelt stress og organdysfunksjon, angir SOMATIC EXPERIENCING at varene inneholder informasjon om traumebehandling eller andre stresslidelser som tar utgangspunkt i kroppslige erfaringer eller opplevelser, og at tjenestene omfatter undervisning innenfor dette området. For alternative medisinske tjenester og terapitjenester i klasse 44, vil SOMATIC EXPERIENCING beskrive tjenestenes art, nemlig at den aktuelle behandlingen tar utgangspunkt i kroppslige erfaringer eller opplevelser.
- Terapiformen som SOMATIC EXPERIENCING brukes for, er et eksempel på en behandlingsform med en legemorientert tilnærming til helbredelse av traumer og andre stresslidelser. Ved denne typen behandling tas det utgangspunkt i kroppslige symptomer eller erfaringer hos pasienten med henblikk på å behandle pasientens skader.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil dermed umiddelbart knytte betydningen av merket til de aktuelle varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- Patentstyret er ikke enig med merke innehaver i at en omsetningskrets med høyere oppmerksomhetsnivå lettere oppfatter ikke-distinktive merker som angivelser av kommersiell opprinnelse, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-311/11 P, Wir Machen Das Besondere Einfach, avsnitt 48, og Klagenemndas sak VM 15/074, WELL CUTTER, avsnitt 21.
- Det kan ikke tillegges avgjørende betydning at begrepet SOMATIC EXPERIENCING er navn og varemerke for en særskilt terapimetode utviklet av Dr. Peter Levine siden 1970-tallet. På grunn av merkets beskrivende betydning for varene og tjenestene, må merke innehaver dokumentere at bruken har medført at merket er godt kjent i den relevante omsetningskretsen i Norge som noens særlige kjennetegn, jf. varemerkeloven §§ 3 tredje ledd og 14 tredje ledd andre punktum.
- Den norske gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene og tjenestene kan ikke antas å kjenne til historikken bak bruken av SOMATIC EXPERIENCING, eller til bruk av ordsammenstillingen på merke innehavers utenlandske hjemmeside. Bruken det vises til er ikke knyttet til en norsk omsetningskrets, og viser kun til merke innehavers egne nettsider og utenlandske nettsider. Patentstyrets egen granskning viser også at SOMATIC EXPERIENCING først og fremst brukes som navn på en type behandlingsform, og ikke som et varemerke.
- Det at merket er gitt vern i en rekke andre jurisdiksjoner, herunder i EU og i en rekke andre europeiske land, kan ikke tillegges vekt. Patentstyret må foreta en konkret vurdering av merket med utgangspunkt i den norske gjennomsnittsforbrukeren. Enkeltsaker som gjelder

identiske merker kan falle forskjellig ut innenfor de ulike jurisdiksjoner. Det er den generelle distinktivitetsnormen som skal praktiseres i harmoni med europeisk praksis, og det kan ikke uten videre være et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker.

- Den internasjonale registreringen nektes etter dette virkning i Norge på grunn av at merket er beskrivende og mangler særpreg for varene og tjenestene i klassene 9, 16, 41 og 44, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og første ledd andre punktum.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager kan ikke følge Patentstyret i at merket mangler særpreg i relasjon til de aktuelle varene og tjenestene.
- Begrepet SOMATIC EXPERIENCING er et oppkonstruert begrep som brukes på en spesifikk teknikk og terapiform innen «kropppsykoterapi», og som er utviklet av Dr. Peter Levine så tidlig som på begynnelsen av 1970-tallet. Terapifomen har en legemesorientert tilnærming til helbredelse av traumer og andre stresslidelser. Somatisk psykoterapi kombinerer tradisjonelle rådgivningsmetoder med det å se på sammenhenger mellom kropp og sinn. Andre behandlingsformer er for eksempel Hakomi, utviklet av Ron Kurtz, Focused, utviklet av Eugene Gendlin og Bioenergetic Analysis, utviklet av Alexander Lowen. Disse behandlingsformene er derfor distinktive varemerker brukt for å skille ulike terapiprogrammer innen fagområdet «kropppsykoterapi» fra hverandre.
- SOMATIC EXPERIENCING har vært brukt som varemerke i flere tiår for å skille Dr. Levines terapiform og teori knyttet til traumeoppløsning fra andre teoretikers terapiprogrammer innenfor fagfeltet «kropppsykoterapi», som er den beskrivende termen for «behavioral health services; cognitive therapy services; counseling in the field of mental health and wellness; mental health therapy services».
- De aktuelle varene og tjenestene retter seg mot omsetningskretser som må påregnes å utvise høy grad av oppmerksomhet i forbindelse med forhåndsvurderinger og kjøpsbeslutninger. Når omsetningskretsen har høyt oppmerksomhetsnivå, er det solid rettslig grunnlag for at kravet til særpreg må settes lavere enn ellers, jf. HR-2001-1049 GOD MORGON. Høyesterett uttaler blant annet at et merke må ha større særpreg for å ha distinktiv evne for forbruksvarer enn for varer som henvender seg til en mer spesialisert kundekrets. Det forsterkede oppmerksomhetsnivået til gjennomsnittsforbrukeren taler derfor for at SOMATIC EXPERIENCING vil oppfattes som et kjennetegn.
- SOMATIC EXPERIENCING er nylig blitt søkt i en rekke nye jurisdiksjoner, og har vært registrert i USA siden 1990. Det er også blitt registrert i Canada, Brasil, Egypt, Kina, Hong Kong, Nicaragua, Taiwan, Uruguay, EU, Sveits, New Zealand, Macao, Russland, Italia, Østerrike, Danmark, Japan, Tyskland, Frankrike, Australia og UK. I tillegg til Norge, er søknaden fortsatt til behandling i Sør-Afrika, Tyrkia, Mexico, India, Israel, Singapore, Sør-Korea, Chile, Argentina og Spania.

- I flere andre saker har Patentstyret fremhevet at distinktivitetsvurderingen sammenfaller med vurderingene gjort i for eksempel i Sveits og Danmark. Som nevnt, er merket blitt akseptert i Danmark og Sveits, og i EU. Av hensyn til rettsharmonisering innen EU/EØS bør det være et formål å forsøke å behandle like tilfeller likt. Dette gjelder selv om Patentstyret formelt sett ikke er bundet av EUIPOs avgjørelser i enkeltsaker. Det vises også til LB-2017-105565 «Nammo» og til at det skal tillegges vekt at et merke er registrert i et større antall jurisdiksjoner.
- Klager ber etter dette om at klagen tas til følge og at merket gis virkning i Norge uhindret av varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et rent ordmerke bestående av ordene SOMATIC EXPERIENCING.
- 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 Gjennomsnittsforsbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9, 16, 41 og 44 omfatter private sluttforbrukere med særlig interesse eller behov for å lære mer om behandlingsformer innen fagfeltet «kropppsykoterapi», eventuelt med interesse for å bli sertifiserte utøvere av slike behandlingsmetoder, samt profesjonelle innen medisin, psykiatri og psykologi. Gjennomsnittsforsbrukeren 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 internasjonale registreringen er sammensatt av ordene SOMATIC og EXPERIENCING. Ordet SOMATIC, «somatisk», altså «kroppslig» eller «legemlig», sikter til den delen av medisinen som har med behandling av fysiske sykdommer å gjøre, til forskjell fra psykiske sykdommer og lidelser (psykoterapi). Sammenstilt med EXPERIENCING, vil ordsammenstillingen oppfattes som «kroppslig opplevelse» på norsk.
- 17 De aktuelle varene og tjenestene i klasse 9, 16 og 41 omfatter undervisningsmaterieell og publikasjoner knyttet til «maladaptive behavior, emotional stress, and organ dysfunction», samt undervisningsvirksomhet og bevisstgjøring i forbindelse med slike tema. De aktuelle tjenestene i klasse 44, for eksempel «alternative medicine services» og «mental health therapy services», omhandler alt av behandlingsformer knyttet til alternativ medisin og til psykoterapi. Klagenemnda mener at SOMATIC EXPERIENCING vil oppfattes som innholds- og formålsangivende for varene og tjenestene i klasse 9, 16 og 41, og som artsbeskrivende for tjenestene i klasse 44, nemlig som en lære og behandlingsform som tar utgangspunkt i erfaringer fra somatisk medisin og behandlingsformer, brukt innen psykoterapi.
- 18 Klager hevder at SOMATIC EXPERIENCING er et oppkonstruert begrep som brukes som varemerke på de aktuelle varene og tjenestene. Merket er ikke beskrivende, men viser i stedet til Dr. Levines særlige terapiform. Ifølge klager er det begrepet «kropppsykoterapi» som er beskrivende for varene og tjenestene. Klagenemnda skal bemerke at hvorvidt SOMATIC EXPERIENCING er en behandlingsmetode som er utviklet av Dr. Peter Levine eller ikke, er ikke avgjørende. Det avgjørende må være at den internasjonale registreringen direkte og umiddelbart er egnet til å bli oppfattet som en beskrivelse av varene og tjenestenes art, innhold og formål. Det er derfor uten betydning at kropppsykoterapi er det generiske begrepet på behandlingsmetoden som klager bruker sitt varemerke på. Klager har heller ikke sendt inn noe dokumentasjon i saken som kan belyse i hvilken grad klager har brukt merket SOMATIC EXPERIENCING på de aktuelle varene og tjenestene overfor den norske

omsetningskretsen. Uten at det har betydning for resultatet, nevnes det at Klagenemndas egen undersøkelse ved internettsøk på «somatic experiencin» viser at det er ganske mange tilbydere i Norge av behandlingsformen «somatic experiencin» og at disse har gjennomgått en spesifikk opplæring for å kunne tilby denne behandlingsformen. Man kunne på et vis si at kjennetegnet har mer preg av å være et fellesmerke enn et varemerke ettersom det ikke angir én spesifikk kommersiell opprinnelse, men anvendes av flere tilbydere.

- 19 Klager har anført at det høye oppmerksomhetsnivået hos omsetningskretsen vil kunne virke inn på hvorvidt SOMATIC EXPERIENCING er særpreget og egnet til å fungere som et varemerke for en bestemt leverandør/produsent. Klagenemnda er uenig i dette. Det er ikke slik at en omsetningskrets med høyt oppmerksomhetsnivå lettere oppfatter et ikke-distinkt merke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Selv om en profesjonell omsetningskrets per definisjon vil ha en høyere grad av oppmerksomhet, kan dette ikke ha avgjørende vekt når det kommer til vurderingen av et merkes særpreg, jf. EU-domstolens sak C-311/11 P *Wir Machen Das Besondere Einfach*, avsnitt 48. I en nyere avgjørelse, T-123/18 (*Hjertefigur*), avsagt den 14. februar 2019, viser EU-retten til nevnte avgjørelse fra EU-domstolen og uttaler i avsnitt 17 at et varemerke skal gjøre det mulig for omsetningskretsen å skille merkeinnhavers varer fra andres uten at omsetningskretsen skal måtte utvise særlig oppmerksomhet. Den grad av særpreg som er nødvendig for registrering av et varemerke, kan derfor ikke avhenge av omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå.
- 20 Klagenemnda finner etter dette at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom ordmerket SOMATIC EXPERIENCING og varene og tjenestene i klasse 9, 16, 41 og 44. Den internasjonale registreringen må derfor nektes virkning etter varemerkeloven § 14 første ledd bokstav a.
- 21 På grunn av merkets rent beskrivende meningsinnhold for de aktuelle varene og tjenestene, vil SOMATIC EXPERIENCING heller ikke være egnet til å skille klagers varer og tjenester fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket, og merket vil ikke oppfylle garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 22 Klager har vist til at merket er nylig blitt søkt i en rekke nye jurisdiksjoner, og har vært registrert i USA siden 1990. Merket er også godkjent i blant annet Canada, EU, Sveits, New Zealand, Russland, Italia, Østerrike, Danmark, Tyskland, Frankrike, Australia og UK. I tillegg til Norge, er søknaden fortsatt til behandling i Sør-Afrika, Tyrkia, Mexico, mv. Klager viser også til at Patentstyret i flere andre saker har fremhevet at distinktivitetsvurderingen sammenfaller med vurderingene gjort i for eksempel i Sveits og Danmark. Det vises også til LB-2017-105565 «Nammo» og til at det skal tillegges vekt at et merke er registrert i et større antall jurisdiksjoner.
- 23 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 merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.

- 24 Det kan heller ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser videre 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.
- 25 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1356600, med søknadsnummer 201709553, ordmerket SOMATIC EXPERIENCING, nektes virkning i Norge for varene og tjenestene i klasse 9, 16, 41 og 44.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)