



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00055
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 2. februar 2017, hvor ordmerket SMARTSHIELD, internasjonal registrering nr. 1253561 med søknadsnummer 201507960, 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 27. mars 2017 og Patentstyret har den 24. april 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». Sammenstillingen SMARTSHIELD er egnet til å oppfattes som «lurt vern» eller «intelligent beskyttelse».
- Når SMARTSHIELD brukes for kontaktlinser, vil gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte merketeksten som en angivelse av egenskaper ved varene, nemlig at de har en intelligent eller lur løsning som skal beskytte brukeren mot ytre påvirkning av øyet, for eksempel som en beskyttelse mot UV-stråler, støv eller pollen.
- Patentstyret er ikke enig i anførselen om at ordet SHIELD kun gir anvisning på et fysisk skjold eller en fysisk skjerm, og at dette ordet ikke kan karakterisere kontaktlinser, da disse er tynne og føyelige.
- Sammenstillingen SMARTSHIELD gir ikke et utydelig meningsinnhold og fremstår ikke som et uvanlig uttrykk. Betydningen av elementene SMART og SHIELD beholdes i

sammenstillingen, og merkets helhet gir et meningsinnhold som uten videre kan brukes til å beskrive de nevnte varer i den alminnelige omsetningen.

- Den internasjonale registreringen har heller ikke tilstrekkelig varemerkerettslig særpreg. Merket er ikke egnet til å oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse som kan skille innehavers 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.
- Patentstyrets betraktninger er «teoretiske» og fjerner seg fra de oppfatninger som det med rimelighet kan påregnes at forbrukere vil gjøre seg i ordinære kjøpsituasjoner når man støter på SMARTSHIELD i relasjon til «kontaktlinser».
- Merket angir ingen bestemte eller konkrete beskrivende forhold ved varene. SMARTSHIELD fremstår som et uvanlig og originalt uttrykk for de aktuelle varene.
- Den umiddelbare oppfatningen i en norsk omsetningskrets er sannsynligvis «smartskjold», noe som fremstår fantasimessig og særegent.
- En gjennomsnittsforbruker vil velge kontaktlinser utelukkende med det formål å se bedre, uten å tenk på om linsen sitter tett på øyet og derved hindrer støv på øyet e.l. Patentstyrets uttalelser om beskyttelse mot UV-stråling, støv og pollen fremstår som en iherdig leting etter noe som kan begrunne mangel på særpreg.
- For det tilfellet at merket skulle fremkalle tanker i visse retninger hos publikum, vil dette kun dreie seg om løse assosiasjoner. Når SMARTSHIELD brukes på kontaktlinser, får merket en uklarhet ved seg, med den virkning at forbrukerne lett vil feste seg ved merket og undres. Dette tilsier at merket har en suggestiv karakter.
- Merket er godkjent til registrering 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 ordmerke som består av sammenstillingen SMARTSHIELD.
- 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 varemerkelovens § 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 deler ikke Patentstyrets oppfatning om at gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart vil oppfatte merket SMARTSHIELD som beskrivende for de aktuelle varene.
- 17 Varefortegnelsen omfatter utelukkende «kontaktlinser» hvis primærfunksjonen er å korrigere brukerens syn. Det utelukkes ikke at kontaktlinser kan ha andre egenskaper som også er viktige for forbrukeren, men Klagenemnda er av den oppfatning at sammenstillingen av SMART og SHIELD fremstår som en unaturlig angivelse av egenskaper for kontaktlinser. Til tross for at ordet er sammensatt av kjente språkelementer må disse vurderes konkret mot de varer merket er søkt registrert for. Klagenemnda finner det ikke sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart vil oppfatte merket 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 viser til. Etter Klagenemndas syn må gjennomsnittsforbrukeren fortolke og gjennomgå en flerleddet tankeprosess for å oppfatte merketeksten slik Patentstyret angir. Klagenemnda finner at betydningen som Patentstyret har lagt til grunn for avslaget er for avledet og fjerntliggende.
- 18 Klagenemnda har under noe tvil kommet til at varemerket SMARTSHIELD er registrerbart, fordi ordet oppfattes mer som en antydning om, enn som en betegnelse for varenes art eller egenskaper. Merket anses suggestivt, men på grensen mot det deskriptive.
- 19 Klagenemnda kan heller ikke se at det foreligger et friholdelsesbehov for den konkrete sammenstillingen som vil forhindre konkurranse mellom ulike tilbydere av kontaktlinser.
- 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. 1253561, ordmerket SMARTSHIELD, gis virkning i Norge.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)