



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00060
Dato: 5. januar 2023

Klager: UROMED Kurt Drews KG
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Gunhild Giske Skyberg, Ulla Wennermark og Tore Lunde

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 3. februar 2022 hvor ordmerket UROMED, med internasjonalt registreringsnummer 672732 og søknadsnummer 201915927, ble nektet virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 10: Urological instruments and apparatus, not electric.

- 3 Varemerket ble nektet virkning fordi det ble ansett beskrivende og mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage innkom 4. april 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter den 22. april 2022 oversendt Klagenemnda for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i korte trekk begrunnet slik:

- Merket UROMED beskriver egenskaper ved varene i klasse 10, og mangler særpreg for disse.
- URO er en forstavelse som kan bety «urin» og som også brukes i relasjon til urinveiene og urinorganer. MED er en vanlig forkortelse for «medisin» eller «medisinsk». Sammenstillingen UROMED kan forstås som eksempelvis «urinmedisin».
- Omsetningskretsen vil ha et relativt høyt oppmerksomhetsnivå, da varene typisk er rettet mot medisinsk helsepersonell. Selv om URO ikke er en forkortelse for urologi, vil den spesialiserte omsetningskretsen kjenne til at urologi er læren om nyrene, urinveiene og de mannlige kjønnsorganene og at varene gjelder innen dette feltet.
- Merket vil oppfattes beskrivende for varenes art, egenskaper og formål, nemlig at det dreier seg om medisinske apparater og instrumenter som relaterer seg til urin, urinveiene og urinorganer og behandling innen dette feltet. Sammensetningen av URO og MED vil oppfattes beskrivende både sammen og hver for seg. Merketeksten har et forståelig betydningsinnhold og krever ingen fortolkningsinnsats. Merket er dermed heller ikke egnet til å skille varene fra andres og oppfyller ikke garantifunksjonen.
- Patentstyret må foreta en konkret vurdering i den enkelte sak. Fullmektigens anførte registreringer som inneholder enten URO eller MED kan ikke gis avgjørende betydning. For eksempel er internasjonal registrering nr. 1054757, ordmerket UROVISION, funnet særpreget fordi «urinsyn» ikke gir noen direkte mening.
- Det kan ikke tillegges avgjørende vekt at den internasjonale registreringen er godkjent blant annet i EU, Benelux, Frankrike, Italia, Spania, UK, New Zealand og Australia.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merket UROMED oppfyller registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14.
- Merket vil ikke oppfattes beskrivende av en norsk gjennomsnittsforbruker. Varene vil i all hovedsak brukes av profesjonelle aktører innenfor urologi. Selv om den spesialiserte omsetningskretsen vet hva URO og MED betyr hver for seg, så vet han/hun at UROMED ikke er et vanlig ord som benyttes om varene.
- Merket vil ikke oppfattes som produktinformasjon. Elementet URO kan relateres til urin eller noe som relaterer seg til urinveiene, men er ikke et selvstendig ord. Ord som «urologi, urolog, urologisk, urogenitalorgan, urogenitalsystem» er beskrivende, og her er URO benyttet i relasjon til «urinveiene». UROMED er imidlertid ikke et slik beskrivende ord, men er sammensatt av noe som relaterer seg til urinveiene og til noe medisinsk, men som ikke er beskrivende da elementet URO ikke gir direkte mening alene. Det vil derfor heller ikke være vanlig eller naturlig å benytte en sammensetning av URO og MED som produktinformasjon. Det naturlige vil være å bruke «urologisk medisinske apparater og instrumenter» for å beskrive slike varer.
- Klager er ikke enig med Patentstyret i at merket er beskrivende i betydningen «urinmedisin». Klager mener at «urinmedisin» synes å være en medisin til å behandle urinveissykdommer, og at merket dermed ikke har en direkte mening for apparater og instrumenter som relaterer seg til urin, urinveiene og urinorganene og behandling innen dette felt. Merket gjelder ikke for varer i klasse 5, men for varer i klasse 10. Derfor må gjennomsnittsforbrukeren foreta en viss fortolkning, og merket er suggestivt. Merket innehar det minimum av distinktivitet som kreves, og oppfyller garantifunksjonen.
- Patentstyret har registrert merkene UROVISION, UROMAX, UROFORCE, UROSPHERE, UROMATIC, UROGARD, INSUMED og FLEXIMED for klasse 10 og AKTIMED, BLUEMED NATURAL, TEKNIMED og CURAMED for klasse 5, og ONEMED for klasse 5 og 10. UROMED er like distinktivt som de eldre merkene. Det er ingen grunn til å vurdere UROMED på en annen måte enn det Patentstyret har gjort i de tidligere sakene.
- Merket er sammensatt av to elementer som er lett forståelige og vil oppfattes likt på mange språk. Det er derfor relevant å se hen til at merket er godkjent under IR No. 672732 i Benelux, Frankrike, Italia, Spania, Storbritannia, Sverige, Østerrike og i det etterutpekte New Zealand. Merket er også registrert i Brasil, Sveits, Sør-Afrika og i EU. Det er ingen grunn til å tro at en norsk gjennomsnittsforbruker vil oppfatte merket annerledes og det må vektlegges at merket er registrert i disse landene som det er naturlig å sammenligne seg med. Hensynet til rettsenhet taler for at en EU-registrering «tillegges en viss vekt» så lenge «det er ingen særlige forhold som tilsier at merket vil bli oppfattet annerledes i Norge enn i EU», jf. Borgarting lagmannsretts dom i Tretorn-saken av 1. juni 2015.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten UROMED.
- 10 For at et varemerke skal kunne registreres, må de alminnelige registreringsvilkårene i varemerkeloven være oppfylt. Et varemerke kan ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg angir egenskaper ved varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd andre punktum.
- 11 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95/EF og 2015/2436) ordlyd og formål, praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (2017/1001). Høyesterett har uttalt dette i HR-2001-1049 GOD MORGON, og i senere avgjørelser 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, blant annet er å sikre varemerkets «garantifunksjon». Et varemerke skal fungere som garanti for kommersiell opprinnelse, 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, og utfra gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech. C-273/05 P Celltech.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. Klagenemnda er av den oppfatning at varene «urological instruments and apparatus, not electric» i klasse 10, i hovedsak retter seg mot profesjonelle og spesialiserte aktører med høy fagkunnskap innen urologi og behandling av urologiske plager. Gjennomsnittsforbrukeren må i tillegg anses å ha høyt oppmerksomhetsnivå. Patentstyret og klager fremstår å være enige om dette utgangspunktet.
- 15 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene, slik at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er det ikke nok at elementene hver for seg er beskrivende; også sammensetningen må oppfattes som 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 Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Likevel kan det være nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. EU-domstolens avgjørelse C-329/02, Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende. Merket kan likevel være tilstrekkelig særpreget hvis det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene. For eksempel kan helheten være så uvanlig at den oppleves tilstrekkelig fjern fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P, Color Edition, avsnitt 61, jf. også T-704/16, Scatter Slots, avsnitt 25.
- 17 Klagenemnda har kommet til at merket er beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det mangler iboende særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 18 Klagenemnda legger til grunn at den medisinsk spesialiserte omsetningskretsen har gode engelskkunnskaper og høy kunnskap om norske og engelske medisinske uttrykk og ordforkortelser. Det er derfor sannsynlig at merket umiddelbart vil oppfattes som en sammenstilling av de to lettfattelige, medisinske ordforkortelsene URO og MED.
- 19 Bestanddelen URO er en engelsk forstavelse som betyr «urin-, urinveis-», og er i tillegg en alminnelig brukt forstavelse innenfor det urologiske fagfeltet for å betegne noe som relaterer seg til urin og urinorganene, jf. Engelsk-norsk medisinsk ordbok og Oxford Dictionary of English. Klager har selv fremhevet flere slike uttrykk, nemlig «urologi, urolog, urologisk, urogenitalorgan, urogenitalsystem». Når det gjelder MED er dette og varianten «med.» en vanlig forkortelse for «medical» og «medicine; medication», jf. Oxford Dictionary of English og Stor engelsk-norsk ordbok, og «medisin» og «medisin(sk)», jf. Medisinsk ordbok og Bokmålsordbok. Etter Klagenemndas syn vil derfor MED oppfattes i betydninger som «medical» og «medicine», se EU-rettens tilsvarende vurdering av bestanddelen MED i T-166/06 POWDERMED, avsnitt 27. På norsk kan «medical» oversettes til «medisinsk», jf. Stor engelsk-norsk ordbok. Uttrykket «medicine» kan forstås som en betegnelse for legemidler, men er også en betegnelse for «legekunst, legevitenskap, læren om forebygging, diagnostikk og behandling av sykdom», jf. Engelsk-norsk medisinsk ordbok. Se ordnett.no. Klagenemnda er etter dette av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte ordmerket UROMED i betydninger som «uromedical», «urinmedisinsk» og «urinveismedisinsk».
- 20 Varene «urological instruments and apparatus, not electric» i klasse 10, må anses å dekke medisinske apparater og instrumenter som kan anvendes til å undersøke urin, urinveier og urinorganer og behandle urologiske plager. Klagenemnda er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte sammenstillingen UROMED som en angivelse av varenes egenskaper og anvendelsesområde, nemlig at varene er tilpasset og kan anvendes for undersøkelser og behandlinger innenfor det urologisk medisinske området, for eksempel undersøkelser av pasienters urin og urinveier. Det er dermed en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom

ordmerket UROMED og varene i klasse 10, slik at merket er beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

- 21 Etter Klagenemndas vurdering er UROMED en neologisme som består av to kjente forkortelser, hvor sammenstillingen har en struktur som følger engelske leksikalske og syntaktiske regler og reflekterer en betydning som ikke er uvanlig, se til dette EU-rettens tilsvarende vurdering av merket POWDERMED i T-166/06, avsnitt 24. Etter en konkret vurdering kan Klagenemnda ikke se at det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene. Merketekstens beskrivende betydning fremgår direkte og umiddelbart og uten at gjennomsnittsforbrukeren må gjennomgå en tankeprosess for å komme frem til denne. Det at URO er en forstavelse og ikke et selvstendig ord, endrer ikke dette. Etter Klagenemndas vurdering har sammenstillingen et meningsinnhold som uten videre kan benyttes til å beskrive egenskaper ved varene. Det at UROMED ikke er et vanlig ord som benyttes om varene slik klager anfører, er dermed heller ikke avgjørende. Se til dette EU-domstolens uttalelse i C-191/01 P Doublemint, avsnitt 32.
- 22 Klagers anførsel om at merket i betydningen «urinmedisin» synes å være en medisin til å behandle urinveissykdommer, og at merket dermed ikke har en direkte mening for varene i klasse 10, kan etter Klagenemndas syn ikke føre frem. MED betyr ikke bare «medisin» i betydningen legemiddel, men kan også vise til noe som brukes innenfor det medisinske området eller innen medisinsk behandling, jf. avsnitt 19 ovenfor. I Doublemint-avgjørelsen slo EU-domstolen fast at et merke må anses beskrivende så lenge én mulig betydning av ordet direkte og umiddelbart kan oppfattes slik, noe som er tilfelle i foreliggende sak, se C-191/01 P, avsnitt 32.
- 23 Som en følge av at merket umiddelbart vil oppfattes beskrivende, vil det ikke feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Uten at særpreg oppnås gjennom bruk, er merket ikke egnet til å skille klagers varer fra andres. Merket mangler det minimum av særpreg som kreves for registrering og oppfyller ikke garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 24 De eldre registreringene fra Patentstyret som klager viser til, endrer ikke sakens utfall. Det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av det foreliggende merket sett hen til de aktuelle varene, som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Klagenemnda har ikke hatt de eldre merkene til vurdering og kan ikke kommentere nærmere hva som ligger bak beslutningene om å registrere disse. Rent umiddelbart fremstår imidlertid sammenstillinger som UROVISION («urinsyn») å ha en mindre direkte og umiddelbar sammenheng med varene som dette merket er gitt virkning for i klasse 10, enn hva som er tilfelle for UROMED i relasjon til varene i klasse 10.
- 25 Klagenemnda er enig med klager i at registreringene i Benelux, Frankrike, Italia, Spania, Storbritannia, Sverige, Østerrike, New Zealand, Brasil, Sveits, Sør-Afrika og EU kan være et relevant hensyn i helhetsvurderingen. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må likevel ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår ordmerket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.

Klagenemnda viser her til Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON, hvor førstvoterende slutter 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 HR-2016-2239-A ROUTE 66, se avsnitt 52. 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 de andre jurisdiksjonene ikke tillegges avgjørende betydning.

Klagenemnda har kommet til at internasjonal registrering nr. 672732, ordmerket UROMED, ikke kan gis virkning i Norge, fordi merket er beskrivende og mangler særpreg for varene i klasse 10, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Merket kan ikke gis virkning i Norge for varene i klasse 10.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)