



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00116
Dato: 18. november 2019

Klager: BioClin BV
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:
Elisabeth Ohm, Anne Cathrine Haug-Hustad og Martin Berggreen Rove
har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 17. juli 2019, hvor det kombinerte merket MULTI-GYN, med søknadsnummer 201708639,



ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 3: Såper; bad- og dusjpreparater; kosmetikk; kosmetiske kremer, geléer og lotions; ikkemedisinske kremer, geléer og lotions; deodoranter; kosmetiske produkter for personlig hygiene; kosmetiske produkter til intimpleie; rense- og vaskemidler til intimpleie.

Klasse 5: Preparater for farmasøytisk og medisinsk bruk, også for behandling av gynekologiske lidelser; homøopatiske og fytoterapeutiske medisiner; hygieniske og desinfiserende produkter; bandasjeringsmaterialer; femininhygieneprodukter; hygieniske preparater for medisinsk bruk; hygieniske preparater for personlig hygiene; vaginale rensemidler; vaginale smøremidler; vaginale vaskemidler; vaginale fuktighetskremer; vaginale antisoppmidler.

- 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.
- 4 Klage innkom 12. august 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 18. september 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket er beskrivende og mangler særpreg.
- Teksten MULTI-GYN, skrevet vertikalt i hvitt på en lilla bakgrunn langs merkets venstre side, består av et prefiks som betyr «mange» eller «fler(e)», og GYN som er en forkortelse for «gynecology» og er en forstavelse som betyr kvinne.
- Merket viser videre et stilisert omriss av kvinnekropp fra magen og ned til knærne.
- MULTI-GYN, brukt for «femininhygiene-produkter» eller «produkter til intimpleie», vil oppfattes som et kvinneprodukt som har flere gynekologiske egenskaper – for eksempel intimsåpen beskytter mot irritasjon og uttørkning av huden og behandler eventuelle plager.

- Patentstyret er enig med søker i at figuren er relativt stor og dominerende, men mener likevel ikke at figurutformingen tilfører merket særpreg. Den stiliserte kvinnekroppen angir kun at de aktuelle produktene er ment for kvinner.
- Det konkrete utsnittet av kroppen angir at det er snakk om intimhygiene og intimpleie, på lik linje som et ansikt eller en fot ville kunne angi at det er snakk om ansiktspleie eller fotpleie.
- Den lilla fargen fremhever merkets beskrivende tekst, og tilfører ikke merket ytterligere særpreg.
- Klagenemndas avgjørelser VM 17/00054 NORSKE GLEDER ISBILEN SIDEN 1962 og VM 17/00064 RØDVIG JURAMØRTEL, som søker viser til, anses ikke for å gi et fullstendig uttrykk for praksis for vurdering av merker som består av beskrivende tekst og figurative elementer.
- Patentstyrets vurdering i denne saken samsvarer med EU-retten og Klagenemndas syn på beskrivende tekst og figurative elementer. Det vises til EU-rettens saker T-42717 ALPINEWELTEN og T-333/18 MARRY ME, og Klagenemndas saker VM 18/00067 RIBERA DEL DUERO og VM 19/00026 BIOCOOL.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager mener at Patentstyrets avgjørelse er et utslag av en for streng særpregsvurdering.
- Til tross for en markant heving av «særpregsterskelen» gjennom de siste 10-15 årene, er det stadig slik at kravet til særpreg må praktiseres nokså lempelig. Det vises til Borgarting lagmannsretts dom LB-2014-95107 (Tretorn).
- Det er ikke gitt at GYN vil oppfattes som en forkortelse for gynekologi, og det er ikke slik, selv om gjennomsnittsførbrukeren skulle oppfatte GYN på denne måten, at betydningen «Multi Gynekologi» forteller omsetningskretsen at produktene har «flere gynekologiske egenskaper».
- Hvis GYN oppfattes som gynekologi er det nærliggende å tenke at dette vil skape assosiasjoner til gynekologisk undersøkelse og/eller gynekologisk personell. Det kreves et tankeprang å komme seg fra et slikt forestillingsbilde til den beskrivende betydningen Patentstyret har tillagt merket, noe som gjør at MULTI-GYN kvalifiserer til et minimum av iboende særpreg.
- Det vises til Klagenemndas sak VM 17/00055 SMARTSHIELD, hvor Klagenemnda anførte at Patentstyrets begrunnelse for hvorfor merket er beskrivende «er for avledet og fjerntliggende», noe som har overføringsverdi til foreliggende sak. Det vises også til Oslo tingretts dom 18-122322TVI-OTIR/02 NEVER STOP EXPLORING.

- Ordmerket MULTI-GYN er registrert som iboende særpreget i Australia, Serbia, Russland, Tyrkia, Sveits og EU. I ovennevnte tingrettsdom uttaler retten at «hvor de utenlandske registreringene er gjort» og om det er «holdepunkter for at den norske omsetningskretsen skiller seg nevneverdig fra omsetningskretsen i de landene det er snakk om», er momenter i vurderingen av hvilken betydning utenlandske registreringer skal ha for vurderingen i Norge.
- Det skal heller ikke stilles høye krav til særpreget av et merkes figurelementer. Dette kommer tydelig frem i Borgarting lagmannsretts dom LB-2017-105565 (Trådkors), hvor tingretten og lagmannsretten anså figurmerket som særpreget til tross for nektelser fra både Patentstyret og Klagenemnda.
- At det konkrete utsnittet av en kvinnekropp skal umiddelbart kommunisere intimpleie er etter klagers syn like søkt som om et ansikt skulle angi at det var snakk om ansiktspleie.
- Et utsnitt av en kvinnekropp kan nemlig skape en rekke assosiasjoner, på samme måte som et stilisert ansikt kan skape assosiasjoner til mye annet enn ansiktspleie.
- Merket som helhet oppviser et tilstrekkelig minimum av iboende særpreg. Klagenemndas vurdering og resultat i sakene VM 17/00054 NORSKE GLEDER ISBILEN SIDEN 1962 og VM 17/00064 RØDVIK JURAMØRTEL er til støtte for dette. Disse sakene bør legge klare føringer for utfallet i foreliggende sak, da sakene er høyst sammenlignbare.
- Klager kan ikke se at EU-rettens saker T-42717 ALPINEWELTEN og T-333/18 MARRY ME, og Klagenemndas saker VM 18/00067 RIBERA DEL DUERO og VM 19/00026 BIOCOOL, som vist til av Patentstyret, har større overføringsverdi enn de ovennevnte sakene VM 17/00054 NORSKE GLEDER ISBILEN SIDEN 1962 og VM 17/00064 RØDVIK JURAMØRTEL.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke med merketeksten MULTI-GYN. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 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 Hva gjelder den nærmere grensedragningen som må foretas mellom hva som har tilstrekkelig særpreg og ikke, viser Klagenemnda til uttalelse i sak 19/00061 om betydningen av arbeidet i EUIPO med en vanlig, felles praksis for kravene til registrering av figurmerker som inneholder beskrivende ord (CP3), se avsnitt 21-22. Med henvisning til prosjektets formål og de hensyn som gjør seg gjeldende i EU og i Norge, vil Klagenemnda bemerke at det ved fastleggingen av den norske distinktivitetsnormen ikke nødvendigvis er de samme hensyn som gjør seg gjeldende når det gjelder registrerbarhetsvurderingen av figurmerker med beskrivende ordelementer i Norge som i EU. I alle tilfeller vil en helhetsvurdering være avgjørende.
- 14 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.
- 15 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 3 og 5 vil både være private sluttforbrukere som kjøper produktene fra utsalgsstedet, og profesjonelle forbrukere, som vil kunne være grossister og detaljister, men også medisinsk personell. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 16 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.
- 17 I helhetsvurderingen av merket har utvalget delt seg i et flertall og mindretall. Klagenemndas flertall, bestående av Elisabeth Ohm og Anne Cathrine Haug-Hustad, har kommet til at merket som helhet ikke innehar tilstrekkelig særpreg. Utvalgets mindretall, Martin

Berggreen Rove, har kommet til at merket etter en helhetsvurdering innehar det nødvendige særpreg for å kunne registreres.

- 18 Selv om det er merket som helhet som skal vurderes, og ikke merkets enkeltelementer hver for seg, ser Klagenemnda det som hensiktsmessig først å kommentere merkets enkeltelementer.
- 19 MULTI er et vanlig brukt prefiks for å indikere «mange», «fler(e)». For varer som «såper; bad- og dusjpreparater» og «kosmetiske produkter til intimpleie» i klasse 3, og «preparater for farmasøytisk og medisinsk bruk, også for behandling av gynekologiske lidelser», «femininhygieneprodukter», «hygieniske preparater for medisinsk bruk», «hygieniske preparater for personlig hygiene», «vaginale rensemidler» og «vaginale smøremidler», som brukes i forbindelse med gynekologiske undersøkelser eller til intimpleie for kvinner, mener Klagenemnda at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merkeelementet GYN som en forkortelse for «gynekologi». Sammenstillingen MULTI-GYN angir således formål og bruksområde for varene, nemlig at det er snakk om gynekologitilknyttede produkter med et flerbruksformål.
- 20 Klagenemndas flertall anser ikke at den grafiske utformingen tilfører merket tilstrekkelig særpreg som helhet, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i sak C-37/03P, BioID, avsnitt 29, og EU-rettens avgjørelse i sak T-552/14 EXTRA, avsnitt 15-20.
- 21 Den figurative utformingen består av MULTI-GYN skrevet i kursiv og i hvitt i en standard skrifttype, plassert inni en lillafarget og rektangulær logo. Logoer er plassert langs en stilisert utforming av kvinnekropp, gjengitt med sort strek mot en hvit bakgrunn. Klagenemndas flertall mener merkets grafiske utforming underbygger merketekstens beskrivende meningsinnhold. Utformingen av den stiliserte kvinnekroppen er ordinær og gjennomsnittsforbrukeren vil ikke oppfatte figurelementet som noe annet enn ren informasjon om varenes formål og bruksområde. Den lillafargede logoen fremstår også som ordinær. Flertallet kan ikke se at merket inneholder noe som gjennomsnittsforbrukeren kan feste seg ved, og som gjør merket egnet til å angi kommersiell opprinnelse.
- 22 Det foreligger dermed etter flertallets syn en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom ordelementet MULTI-GYN, og de konkrete varene i klasse 3 og 5. Det søkte merket må derfor nektes registrering etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 23 For de aktuelle varene vil merket på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, som er underbygget av merkets figurative elementer, heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merkets ordelement i kombinasjon med figurutforming, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 24 Klager har vist til at ordmerket MULTI-GYN er ansett som særpreget i Australia, Serbia, Russland, Tyrkia, Sveits og EU. 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 gjennomsnittsforsbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.

- 25 Det kan 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.
- 26 På denne bakgrunn er Klagenemndas flertall kommet til at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- 27 Mindretallet er enig med flertallet i de rettslige utgangspunktene, slik de fremkommer ovenfor.
- 28 Hva gjelder ordelementet MULTI-GYN, deler mindretallet også flertallets vurdering om at ordelementet i seg selv neppe har tilstrekkelig grad av særpreg til å registreres som varemerke for de relevante varene. At ordmerket MULTI-GYN er registrert i flere jurisdiksjoner og der ikke er ansett fullstendig blottet for særpreg, er likevel ikke helt uten betydning for mindretallet i helhetsvurderingen av det aktuelle merket.
- 29 Ved vurderingen av hvorvidt de figurative elementene og den figurative utformingen av merket gjør at merket vurdert som helhet har tilstrekkelig særpreg, har mindretallet også lagt vekt på nyere norsk rettspraksis, EUIPOs sist oppdaterte retningslinjer (inkludert arbeidet i EUIPO med en felles praksis for kravene til registrering av figurmerker som inneholder beskrivende ord (CP3)) og en viss vekt på utenlandsk registreringspraksis. I HR-2016-1993-A PANGEA, gis det anvisning på at EUIPOs retningslinjer «*tillegges vekt ved anvendelsen av de norske kjennetegnsreglene.*»
- 30 I EUIPOs retningslinjer fremgår det: «*In general, when a figurative element that is distinctive on its own is added to a descriptive and/or non-distinctive word element, then the mark is registrable, provided that said figurative element is, due to its size and position, clearly recognisable in the sign.*»
- 31 Videre fremgår det i retningslinjene: «*A figurative element is considered to be descriptive and/or devoid of distinctive character whenever:*

- — *it is a true-to-life portrayal of the goods and services;*
- — *it is a symbolic/stylised — portrayal of the goods and services that does not*

depart significantly from the common representation of said goods and services.»

- 32 Enn videre fremgår det: *«A figurative element that does not represent the goods and services but has a direct link with the characteristics of the goods and services will not render the sign distinctive, unless it is sufficiently stylised».... «In general, figurative elements that are commonly used or customary in trade in relation to the goods and/or services claimed do not add distinctive character to the mark as a whole.»*
- 33 Endelig fremgår det: *«In general, a combination of figurative and word elements, which if considered individually are devoid of distinctive character, does not give rise to a distinctive mark. Nevertheless, a combination of such elements when considered as a whole could be perceived as a badge of origin due to the presentation and composition of the sign. This will be the case when the combination results in an overall impression that is sufficiently far removed from the descriptive/non-distinctive message conveyed by the word element.»*
- 34 I helhetsvurderingen inngår en vurdering av enkeltelementene i merket, men avgjørende vekt legges på hvordan merket som helhet vil fremstå for og møte omsetningskretsen.
- 35 Verken plasseringen av ordelementet, skrifttypen eller den lilla bakgrunnen bidrar til særlig økt grad av særpreg. Disse elementene isolert sett, vil etter mindretallets vurdering ikke gi tilstrekkelig grad av særpreg til å kunne registreres.
- 36 Mindretallet er imidlertid av den oppfatning at den figurative utformingen – kombinasjonen av det lilla feltet som fremstår som en merkelapp og det som fremstår som en skisse av deler av en kvinnekropp – gir merket som helhet tilstrekkelig grad av særpreg til å kunne registreres. Dersom ordelementet tenkes bort, er det mindretallets mening at merket også da vil passere grensen for tilstrekkelig særpreg og være registrerbart. At ordelementet fremstår som beskrivende og ikke tilstrekkelig sæpreget, innebærer imidlertid ikke at den figurative utformingen fratras sitt særpreg.
- 37 Oppsummert er det mindretallets vurdering at de figurative elementene verken er helt ubetydelige i utforming, plassering eller størrelse eller er en særlig virkelighetsnær gjengivelse av en kvinnekropp. Mindretallet mener at den figurative utformingen av deler av en kvinnekropp kombinert med det lilla feltet som fremstår som en merkelapp, tilfører merket tilstrekkelig særpreg, slik at det ikke, som helhet, utelukkende eller med bare uvesentlige endringer eller tillegg består av tegn eller angivelser som angir varens art, formål eller andre egenskaper ved varene etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 38 Som det fremkommer av mindretallets merknader ovenfor, anses det konkrete merket som helhet å ha tilstrekkelig særpreg. Hvor omfattende vernet vil være utover det, tar ikke mindretallet stilling til.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Søknadsnummer 201708639, det kombinerte merket MULTI-GYN, nektes registrert for varene i klasse 3 og 5.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)