



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 25/00032
Dato: 19.august 2025

Klager: SomaLogic Operating Co., Inc.
Representert ved: AWA Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Martin Berggreen Rove og Kari Anne Lang-Ree

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 3. mars 2025 hvor ordmerket SOMASCAN, internasjonal registrering nummer 1506730, med søknadsnummer 202204015, ble nektet virkning i Norge for følgende varer og tjenester:

Klasse 5: Kits comprising biological sample collection containers for use in analysis of biological samples for medical purposes.

Klasse 44: Health assessment services; providing health information; analysis of proteins in biological samples for medical purposes; providing health data analysis services and delivery of health information related thereto.

- 3 Varemerket ble nektet virkning fordi det ble ansett å være beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage kom inn den 1. april 2025. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 24. april 2025, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket er beskrivende og mangler særpreg for alle de aktuelle varer og tjenester i klasse 5 og 44.
- Oppmerksomhetsnivået vil ligge relativt høyt innen hele omsetningskretsen.
- Merket vil oppfattes som en sammentrekning av SOMA og SCAN.
- Det engelske ordet SCAN samsvarer godt med de norske ordene «skanne» og «skann». Skanning utføres vanligvis av apparater, men det kan ikke utelukkes at skanning også utføres av enkle produkter som inneholder eller gjør bruk av reagenser. Innenfor helse og medisin kan ordet følgelig brukes om å undersøke hele eller deler av kroppen ved bruk av tekniske apparater og instrumenter.
- Ordet SOMA kan brukes for å betegne «the body of an organism», «all of an organism except the germ cells» og «cell body». Fysisk helse omtales innen helsevesenet ofte som «somatikk», og ifølge NAOB kan det defineres som «del av medisinen som behandler kroppslige sykdommer». Ordet «somatisk» defineres som noe «som gjelder kroppen; kroppslig». SOMA kan dermed oppfattes som en kortform av det medisinske begrepet

«somatic» (norsk: «somatisk»); ettersom stammen i ordet nettopp bygger på betydningene av SOMA. Dette framstår nærliggende selv om ingen søketreff direkte angir denne forkortelsen. Hyppig bruk av SOMA som prefiks for medisinske varemerker indikerer at det er et svakt og beskrivende merkeelement. I det minste vil den profesjonelle delen av omsetningskretsen kjenne denne betydningen og bruken av «soma» og «somatic».

- SOMASCAN blir dermed å likestille med «somaskanning» eller «somatisk skanning», i betydningen kartlegging, gjennomgang eller undersøkelse av legemet/kroppen for å avdekke og/eller kartlegge relevante kroppslige plager.
- Tjenestene i klasse 44 er basert på kliniske undersøkelser, som røntgen, MR eller CT. Videre kan helsetjenester inkludere såkalt «body scan» ved bruk av såkalte «body scannere». Angivelsen «health assessment services» er generell og omfatter en rekke medisinske undersøkelser av kroppen, for eksempel røntgen og ultralyd. Merket angir at det er snakk om «en undersøkelse av kroppen», og vil følgelig være beskrivende for tjenestenes art, formål, tema og innhold. Når det gjelder de øvrige tjenestene kan disse relatere seg til medisinske undersøkelser av kroppen, og SOMASCAN er derfor beskrivende fordi det angir innholdet i tjenestene.
- Varene i klasse 5 kan inneholde «sensing devices», som kan brukes som ledd i en «scan» eller en «skanning» for å kartlegge eventuelle medisinske tilstander eller helseproblemer. Videre kan varene knyttes til å samle inn materialet som gir grunnlag for å gjennomføre og levere tjenestene i klasse 44.
- Ordsammenstillingen fordrer ingen fortolkningsprosess i kundens bevissthet for å kunne forstås. Merket er satt sammen av enkle ord (eller forkortelser), er grammatisk korrekt og har et meningsinnhold som gjennomsnittsforbrukeren vil knytte direkte til varene og tjenestene.
- Som en konsekvens av merkets beskrivende karakter, vil det utelukkende oppfattes som informasjon om varene og tjenestene. Merket oppfyller derfor ikke «garantifunksjonen», som er en av hovedoppgavene til et varemerke, jf. varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er akseptert for registrering i andre jurisdiksjoner.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merket er tilstrekkelig særpreget, og det bes om at den internasjonale registreringen besluttet gjeldende i Norge.

- Kjennetegn trenger verken å være oppfinnsomme, kreative eller originale, så lenge helheten er egnet til å skille søkerens varer fra andres. Det er kun et minimum av særpreg som kreves.
- Merket vil relativt klart oppfattes som et to-stavelsesord; SOMA-SCAN. De to elementene har opphav i forskjellige språk; «soma» med opprinnelse fra gresk, i betydningen «kropp», ref. eksempelvis «somatisk»; det som har med kroppen å gjøre. Innen biologi kan «soma» også forklares som «the whole of an organism, except its reproductive cells» (Cambridge Dictionary). Det mer gjenkjennbare engelske ordet «scan» vil på norsk i hovedsak forstås som skanne eller skanning. Merket vil oppfattes som «laget», med en viss grad av særpreg, og som et kjennetegn for søker.
- I nærværende sak foreligger det ikke et klart og tydelig forhold mellom merket og varene og tjenestene. Skanning forbindes gjerne med det å skanne et dokument, eller gjennomstråle et objekt for å «se» innsiden, så som ultralyd skanning, CT skanning o.l. Sammenligner man med søknadens «kits comprising biological sample collection containers», eller «health assessment services, providing health information, analysis of proteins in biological samples...» foregår det ingen skanning i ordets rette forstand, ei heller er det kroppen som sådan som er gjenstand for varenes bruk.
- I den til dels analoge saken om merket MICROSCAN fant Klagenemnda at kjennetegnet hadde særpreg for varer uten skanne-egenskaper eller -funksjoner, jf VM 23/00108 premiss 24. Tilsvarende gjør seg gjeldende i vår sak; verken varene eller tjenestene har som egenskap å skanne, varemerket gir ingen klar forestilling om varenes/tjenestenes art, formål, beskaffenhet, eller kvalitet, og kravet om særpreg må sies å være oppfylt.
- Merket er funnet tilstrekkelig særpreget i en rekke andre jurisdiksjoner, blant annet i EU, Sveits, og Island, og engelsktalende land som England, USA, Canada, og Australia.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda har kommet til et delvis annet resultat enn Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten SOMASCAN.
- 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.
- 11 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets ((EU) 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 16, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, særlig 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 avsnitt 28 og C-299/99 Philips/Remington avsnitt 30.
- 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.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene kan både være en privat sluttbruker som en pasient, og en profesjonell næringsdrivende som en medisinsk institusjon eller helsepersonell. 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, for at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel sak 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 sak C-265/00 Biomild avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse i sak 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 P Sat.1 v OHIM. 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 SOMASCAN er beskrivende og mangler særpreg for «health assesment services; providing health information» i klasse 44, og at vilkåret om særpreg er oppfylt for de aktuelle varene i klasse 5 og de resterende tjenestene i klasse 44.
- 18 Etter Klagenemndas syn vil merket umiddelbart oppfattes som en sammenstilling av ordene SOMA og SCAN. Ordet SOMA står oppført i Gyldendals Medisinsk ordbok med

betydninger som «kroppen, legemet», og forstavelse med betydningen «som har med kroppen å gjøre». Det engelske ordet SCAN kan bety «(IT) skanne», «(om røntgenbilde) avlese» og angir blant annet «(teknikk) skanning, av søking», jf. Gyldendals Stor engelsk-norsk ordbok. Det er derfor sannsynlig at den norske gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart oppfatter SOMASCAN i betydninger som «kroppsskann» eller «skanning av legemet». Merketeksten består av et ord som har et kjent meningsinnhold innenfor helse og et ord som er svært likt det tilsvarende ordet på norsk. I tillegg er merket grammatisk korrekt. På denne bakgrunn er Klagenemnda av den oppfatning at merketeksten som helhet formidler et kort og informativt budskap som er enkelt å forstå for den norske gjennomsnittsforbrukeren.

- 19 Den aktuelle tjenesteangivelsen «health assessment services» omfatter alle typer helsetjenester som går ut på å vurdere eller evaluere pasienters helsetilstand. Slike helseevalueringstjenester kan blant annet gjelde ulike typer skanninger av hele eller deler av menneskekroppen, for eksempel røntgen, MR, CT eller ultralyd for å avdekke sykdom og skader som benbrudd, svulster eller undersøke tilstanden på organer og bindevev. I relasjon til slike tjenester vil gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart og uten nærmere ettertanke oppfatte SOMASCAN som en angivelse av egenskaper ved tjenestene, nemlig at de gjelder skanning av kroppen. I relasjon til «providing health information», er Klagenemnda av det syn at merketeksten direkte og umiddelbart vil oppfattes som at tilveiebringelsen av helseinformasjon gjelder helseundersøkelser som baseres på skanning av kroppen. På denne bakgrunn er Klagenemnda av det syn at det ikke krever noen kognitiv prosess å forstå merkets beskrivende betydning for disse tjenestene.
- 20 Klagenemnda er etter dette av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom merketeksten og tjenestene «health assessment services» og «providing health information» i klasse 44. SOMASCAN har et meningsinnhold som uten videre kan benyttes til å beskrive egenskaper ved disse tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 21 Det får ikke avgjørende betydning at merketeksten kan framstå som «laget», og ikke er i bruk som en beskrivende betegnelse. EU-domstolen har slått fast at dette ikke er avgjørende for om nektelsesgrunnen om beskrivende merker får anvendelse, jf. C-191/01 Doublemint avsnitt 32. Det er tilstrekkelig at ordsammenstillingen kan brukes beskrivende, og et merke må derfor nektes registrert dersom minst én av betydningene er beskrivende, jf. avsnitt 32.
- 22 På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold for de to nevnte tjenestene i klasse 44, vil ordmerket SOMASCAN heller ikke være egnet til å skille klagers tjenester fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket, som dermed ikke oppfyller garantifunksjonen som er varemerkers hovedformål. Merket mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

- 23 Det at tilsvarende merker er tillatt registrert i EU og andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsfbrukeren oppfatter merket, og har kommet til at merket i denne saken vil oppfattes som beskrivende og uten særpreg. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer som er oppstilt i EU-/EØS-retten og norsk rett. Den skjønnsmessige vurderingen kan falle ulikt ut i forskjellige land, og det er ikke uten videre et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Det vises i denne forbindelse til Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop. 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 likt, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.
- 24 Med hensyn til de aktuelle varene i klasse 5, nemlig «kits comprising biological sample collection containers for use in analysis of biological samples for medical purposes», og de øvrige tjenestene i klasse 44, nemlig «analysis of proteins in biological samples for medical purposes; providing health data analysis services and delivery of health information related thereto», har Klagenemnda kommet til at merket oppfyller varemerkelovens krav om særpreg og derfor kan gis virkning i Norge. Klagenemnda kan ikke se at disse varene og tjenestene kan være en kroppsskanner, utfører skanning av kroppen eller at de formidler informasjon om skanning av kroppen eller lignende. Merketekstens betydning er dermed tilstrekkelig avledet for disse varene og tjenestene. Etter Klagenemndas syn er merket dermed egnet til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet og feste seg i erindringen som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- 25 På denne bakgrunn skal Patentstyrets avgjørelse delvis omgjøres. Merket i utpekningen kan ikke gis virkning i Norge for «health assessment services; providing health information» i klasse 44, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum. Merket i utpekningen kan imidlertid gis virkning i Norge for de øvrige angivelsene i klasse 44, og alle varene i klasse 5, uten hinder av registreringshindringene i varemerkeloven § 14.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas delvis til følge.
- 2 Internasjonal registrering nummer 1506730 kan gis virkning i Norge for følgende varer og tjenester:

Klasse 5: Kits comprising biological sample collection containers for use in analysis of biological samples for medical purposes.

Klasse 44: Analysis of proteins in biological samples for medical purposes; providing health data analysis services and delivery of health information related thereto.

- 3 Internasjonal registrering nummer 1506730 kan ikke gis virkning i Norge for følgende tjenester:

Klasse 44: Health assessment services; providing health information.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)