



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00094
Dato: 28. oktober 2021

Klager: bioMérieux
Representert ved: Bryan Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark og Martin Berggreen Rove

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 7. juni 2021, hvor ordmerket DIAGNOSTICS IS POWER, internasjonal registrering nr. 1472247, med søknadsnummer 201908059, ble nektet virkning:

Klasse 1: Chemical, biochemical and biological preparations for use in industry, science and research; in-vitro diagnostic reagents for use in industry, science and research; reagents and media for control, detection, diagnosis and analysis of contaminants in industrial, agri-food, cosmetic and pharmaceutical products.

Klasse 5: Reagents and media for medical and veterinary diagnostic purposes; diagnostic products for pharmaceutical, medical and veterinary use; chemical, biochemical and biological preparations for use in the pharmaceutical, medical and veterinary fields.

Klasse 9: Scientific apparatus and instruments; measuring apparatus; monitoring apparatus; laboratory and scientific research apparatus and instruments; scientific apparatus and instruments for the control, detection, diagnosis and analysis of contaminants in industrial, agri-food, cosmetic and pharmaceutical products; diagnostic apparatus and instruments not for medical use; software; downloadable software and applications for mobile phones, tablets and other electronic mobile devices.

Klasse 10: Medical and veterinary apparatus, devices, equipment and instruments; Apparatus and instruments for medical and veterinary diagnostic purposes.

Klasse 35: Database management; computer compilation and processing, namely compilation and systematization of data and scientific and technical documents in computer databases; updating and correction of scientific and technical documents and data; advice with respect to cost reduction, namely, personnel management assistance services, administrative assistance services for inventory management, product supply and cost control, inventory monitoring, reduction of waste and inefficiency areas; all these services dedicated to scientific, medical, veterinary, diagnostic fields and the field of laboratory and research techniques.

Klasse 37: Installation, servicing, repair and maintenance of scientific, diagnostic instruments and laboratory instruments.

Klasse 41: Training; teaching and education; organization and conducting of exhibitions, colloquiums, conferences, congresses, seminars, symposiums, forums and other events for cultural or educational purposes; editing and publishing of books and journals, electronic publication of online books and journals; all the aforesaid services provided exclusively in the scientific, medical, veterinary, diagnostic fields and in the field of laboratory and research techniques.

Klasse 42: Research and development in the scientific, medical, veterinary, diagnostic fields, in the field of laboratory and research techniques and in the sector of research and data processing; consultancy services in the sectors of science and technology, diagnostics and laboratory techniques (engineering services); scientific and technical consulting and technical support for customers buying scientific, technological, laboratory and

diagnostic apparatus; providing scientific information via Internet portals; providing information in the sector of laboratory technology; technical and scientific services of a laboratory and health center; laboratory services; scientific laboratory services; laboratory work; development, design, installation, maintenance, repair, updating, technical support and rental of computer systems and software dedicated to scientific, technological, diagnostic fields and laboratory techniques; software-service (SaaS), namely, providing a software platform enabling inter-connectivity and data exchange between scientific, technological, diagnostic and laboratory apparatus and instruments for the transfer of data, pictures, messages, audio, visual and audio-visual data; assistance and technical consultancy for connecting computer, electronic and digital systems in a laboratory; technical project studies for installing scientific, technological, diagnostic and laboratory apparatus and instruments, consultancy relating to laboratory interior design, especially the design and optimization of space, technical advice and the implementation of scientific systems or scientific, technological, diagnostic and laboratory combinations of systems adapted to customer requirements; assistance in quality policy in relation to regulations, standards and current directives, namely assistance and consultancy services for quality control for qualifying systems, implementing protocols for the validation of methods, the validation of methods and parameters for laboratory accreditation; establishment or improvement of the quality management system, namely, establishment or improvement of a system for testing, authenticating and controlling the quality of operational procedures, working methods and performance monitoring indicators (engineering works); support services for the traceability of laboratory products, namely, establishment of operational procedures and systems enabling the monitoring, recognition, sorting, selection, reading, analysis of laboratory products (engineering works); research, advice, auditing and technical consultancy with respect to automation and optimization of industrial and scientific laboratory procedures; data storage for others; rental of scientific, technological and laboratory apparatus, instruments and equipment; services provided by consultants and scientific and industrial researchers, in particular in the fields of human and veterinary medicine, pharmacology, biology, biotechnology, agri-food, cosmetic, pharmaceutical products and environmental technology (scientific and medical research services); updating of software and drivers of scientific, diagnostic and laboratory instruments.

Klasse 44: Medical and veterinary consultancy; medical services of a laboratory or health center; medical consulting and assistance (medical help) for customers buying scientific, technological, diagnostic and laboratory apparatus and instruments; providing medical and veterinary information; medical diagnosis and analysis for diagnostics, clinical research and industrial applications; rental of medical, diagnostic apparatus, instruments and equipment; medical, veterinary and hospital services.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 21. juli 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 4. august 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.
- 5 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**
 - Patentstyret finner at ordmerket DIAGNOSTICS IS POWER mangler særpreg for varene og tjenestene i klasse 1, 5, 9, 10, 35, 37, 41, 42 og 44, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.

- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene vil i hovedsak være profesjonelle aktører. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- For at et flerordsmerke skal kunne gis virkning etter varemerkeloven, må merket besitte en viss originalitet eller rikholdig betydningsinnhold som utløser en tankeprosess hos gjennomsnittsforbrukeren, som igjen gjør at merket vil oppfattes som en kommersiell opprinnelse.
- Merketeksten DIAGNOSTICS IS POWER vil forstås som «diagnostikk er makt/styrke/kompetanse» på norsk. Samtlige varer og tjenester i klasse 1, 5, 9, 10, 35, 37, 41, 42 og 44 knytter seg til diagnostikk eller kan knytte seg til diagnostikk. Når DIAGNOSTICS IS POWER brukes for varene og tjenestene, vil merketeksten utelukkende oppfattes som en rosende og salgsfremmende ytring om at innehaver har en sterk posisjon i markedet innenfor diagnostikk, eller at kjøp av varene og tjenestene er fordelaktig ved at det gir kjøperen et konkurransefortrinn gjennom økte kunnskaper eller evner innen diagnostikk. Merkets betydningsinnhold krever ingen nærmere fortolkning eller kognitiv prosess hos gjennomsnittsforbrukeren.
- Ordet DIAGNOSTICS knytter seg direkte til varene og tjenestenes bruksområde eller formål, mens det rosende og kvalitetsangivende ordet POWER står til ordet DIAGNOSTICS gjennom verbet IS. Merket gir på denne måten uttrykk for noe fordelaktig og rosende ved at det som er i kjernen for varene og tjenestene, nemlig diagnostikk, gir kvaliteter eller fordeler. Merket mangler slike egenskaper som gjør at det er egnet til å feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet som uttrykk for kommersiell opprinnelse.
- Det er ikke noe syntaktisk feil ved merket. Gjennomsnittsforbrukeren forventes å kjenne til betydningen av det engelskspråklige merket, som attpåtil er satt sammen på en grammatikalsk riktig måte. Omsetningskretsen er eksempelvis kjent med lignende uttrykk som «kunnskap er makt» eller «knowledge is power» på engelsk.
- DIAGNOSTICS IS POWER har ikke et slikt suggestivt betydningsinnhold som NEVER STOP EXPLORING ble ansett å ha av Borgarting lagmannsrett i sak LB-2019-54145.
- Det tillegges ikke vekt at merket har blitt ansett særpreget i andre jurisdiksjoner, blant annet i EU.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager stiller seg uforstående til Patentstyrets vurdering og konklusjon, og anser merket som særpreget for de omsøkte varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14.
- DIAGNOSTICS IS POWER er ikke noe mer salgsuttrykk enn NEVER STOP EXPLORING, jf. Borgarting lagmannsretts sak LB-2019-54145, og har heller ikke mindre grad av særpreg enn VORSPRUNG DURCH TECHNIK, jf. EU-domstolens sak C-398/08 P. Særpregsvurderingen etter varemerkeloven § 14 er den samme for alle typer varemerker. I dette ligger at det ikke

stilles strengere krav til særpreg for slagord enn for andre varemerker, jf. C-64/02 Das Prinzip Der Bequemlichkeit, avsnitt 32, og C-398/08 P, Vorsprung Durch Technik, avsnitt 36. Dette utgangspunktet bekreftes også i NEVER STOP EXPLORING.

- Utgangspunktet er at kravet til særpreg – også for slagord eller flerordsmerker – skal settes temmelig lavt. Videre kan det ikke stilles krav til originalitet eller fantasifullhet, og det spiller ingen rolle om merket samtidig kan fremstå som et salgsfremmende uttrykk.
- Uttrykket DIAGNOSTICS IS POWER vil bli oppfattet som et slagord og forstås med betydningen «diagnostikk er kraft/styrke» på norsk. Teksten gir positive assosiasjoner, som fremkommer gjennom uttrykket IS POWER. Patentstyret har vektlagt at uttrykket ligner på det engelske uttrykket «knowledge is power». I så fall, vil en slik referanse øke merkets blikkfang og gjøre det egnet til å fange forbrukerens oppmerksomhet og interesse.
- Den internasjonale registreringen gjelder for varer og tjenester relatert til forskning, utvikling og utførelse av blant annet medisinske og veterinære diagnoser. Ordelementet DIAGNOSTICS har for slike varer og tjenester en lavere grad av særpreg, da ordet henspiller på kvalitet eller formål til enkelte av varene og tjenestene. Merket består likevel også av ordene IS POWER. POWER har ingen relevans til varene og tjenestenes formål. Det vises til Klagenemnda vurdering av POWER i sak VM 20/00014, POWER FOR A BETTER WORLD. DIAGNOSTICS IS POWER har som dette merket, en åpen og vid betydning som inviterer til en nærmere refleksjon hos gjennomsnittsforbrukeren. Heller ikke i sak VM 19/00136, CREATE A BETTER TOMORROW, TONIGHT, anså Klagenemnda at det forelå en åpenbar forbindelse mellom merkets ytring og varene.
- Å legge avgjørende vekt på at ordelementet DIAGNOSTICS henspiller på varene og tjenestenes formål, innebærer en dissekering av merkets bestanddeler, og medfører at man mister av syne den suggestiviteten som skapes ved inkluderingen av ordene IS POWER. Uttrykket IS POWER er ikke en objektiv eller direkte beskrivelse av varene og tjenestene. POWER er heller ikke noe man får eller oppnår ved å utføre en diagnose. Det eneste innholdet som uttrykket objektivt sett gir, er at diagnostikk i seg selv er kraftig eller sterk. Dette er imidlertid et meningsinnhold som hverken direkte eller indirekte beskriver varene eller tjenestene.
- Slagordet DIAGNOSTICS IS POWER er dermed egnet til å skape en viss undring, fordi ordet POWER ikke angir en egenskap man vanligvis tillegger diagnostikk, som *per se* ikke kan være mektig eller kraftig.
- At merket formidler at klager har en sterk posisjon i markedet innenfor diagnostikk, eller at kjøp av varene og tjenestene er fordelaktig ved at det gir kjøperen et konkurransefortrinn gjennom økte kunnskaper eller evner innen diagnostikk, slik Patentstyret hevder, må forbrukeren gjennom en fortolkningsprosess for å komme frem til. Merketeksten har sånn sett en åpen og vid relevans knyttet til varene og tjenestene, slik som i POWER FOR A BETTER WORLD.

- Patentstyrets anførsel om at DIAGNOSTICS IS POWER gir «utrykk for noe fordelaktig og rosende ved at det som er i kjernen for varene og tjenestene, nemlig diagnostikk, gir kvaliteter eller fordeler», er videre ikke korrekt. Det minnes om at merket ikke er nektet etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, kun etter bestemmelsens første ledd.
- Akkurat som at ordet EXPLORING kunne gi assosiasjoner til «opdagelsesreiser og fysisk utfoldelse i naturen» i NEVER STOP EXPLORING, kan ordet DIAGNOSTICS gi assosiasjoner til diagnostikktjenester. Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig for å slå fast den nødvendige og umiddelbare koblingen til de mange og nokså forskjellige varene og tjenestene som merket gjelder for. På samme måte som NEVER STOP EXPLORING, fremstår DIAGNOSTICS IS POWER «som kraftfullt og direkte»; merkets helhet gjør det egnet til å feste seg i hukommelsen hos dem som møter det i handelen.
- Det må også tillegges noe vekt at merket er et engelsk slagord med syntaktisk feil; det finnes ikke språklig belegg for å hevde at diagnostikk *er* makt. Merket spiller naturlig nok på at god diagnostikk skaper en fordel som i tur kan være effektiv og ha virking i bekjempelse av sykdom. Følgelig er det en vesensforskjell mellom DIAGNOSTICS IS POWER og det tenkte alternativet DIAGNOSTICS GIVE POWER.
- Merket er funnet registrerbart i en rekke jurisdiksjoner, blant annet i EU. Det er ingen omstendigheter som tilsier at vurderingen av merket i Norge skal falle annerledes ut i Norge enn i EU, eller i andre ikke-engelsk-språklige land som Norge kan sammenligne seg med.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten DIAGNOSTICS IS POWER.
- 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 gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 1, 5, 9, 10, 35, 37, 41, 42 og 44 vil i hovedsak være profesjonelle og spesialiserte forbrukere innen medisin og forskning, men kan også rette seg mot private sluttforbrukere; dette er eksempelvis tilfellet for de generelle tjenesteangivelsene «medical and veterinary consultancy» og «medical, veterinary and hospital services» i klasse 44. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Kravet til særpreg må ses i lys av varemerkelovens formål, som er å være et individualiseringsmiddel som angir produktenes kommersielle opprinnelse. Særpregs-vurderingen etter varemerkeloven § 14 første ledd er den samme for alle typer varemerker. I dette ligger at det ikke stilles strengere krav til særpreg for flerordsmerker enn for andre varemerker, jf. eksempelvis EU domstolens avgjørelser i C-64/02, Das Prinzip Der Bequemlichkeit, avsnitt 32, og C-398/08 P, Vorsprung Durch Technik, avsnitt 36. Den konkrete vurderingen av om et flerordsmerke kan godtas for registrering, kan ifølge EU-domstolen likevel bli annerledes enn for tradisjonelle ordmerker. Ifølge EU-domstolen har ikke gjennomsnittsforbrukeren for vane å utlede varer og tjenesters kommersielle opprinnelse fra denne typen merker, jf. EU-domstolens sak C-311/11 P, Wir Machen Das Besondere Einfach, avsnitt 26.
- 16 Flerordsmerker har ofte karakter av å være en sammenstilling av salgsfremmende utsagn og/eller rosende ytringer. Denne kategorien av flerordsmerker har i praksis, både i Norge og EU, ofte blitt ansett for å mangle særpreg fordi merket etter en konkret vurdering blir funnet å ikke være egnet til å identifisere en kommersiell opprinnelse og skille de aktuelle varene og tjenestene fra varene og tjenestene til andre virksomheter. Imidlertid er det i praksis fra EU-organene også eksempler på at et flerordsmerke, til tross for at det kan oppfattes som salgsfremmende og/eller rosende, kan ha særpreg dersom det anses å ville bli oppfattet som egnet til å angi produktets kommersielle opprinnelse, se eksempelvis EU-rettsens sak T-305/16, Love To Lounge avsnitt 89, som bekrefter EU-domstolens C-398/08 P, Vorsprung Durch Technik, avsnitt 45. I denne vurderingen vil det være av betydning å se hen til blant annet graden av originalitet, hvorvidt det er nødvendig med en nærmere fortolkning for å oppfatte merkets betydningsinnhold, eller om merket igangsetter en kognitiv prosess hos forbrukeren, jf. C-398/08 P Vorsprung Durch Technik, avsnitt 57.

- 17 Det angjeldende merket består av teksten DIAGNOSTICS IS POWER, som kan oversettes til «diagnostikk er makt». Den norske gjennomsnittsforbrukeren av varene og tjenestene i klasse 1, 5, 9, 10, 35, 37, 41, 42 og 44 omfatter i hovedsak kyndige spesialister innen diagnostikk, medisin og forskning, jf. avsnitt 14, med svært god kjennskap til engelsk, særlig innen det medisinske fagområdet. I tilknytning til varene og tjenestene, som i det vesentlige er relatert til diagnostikk, vil merketeksten derfor oppfattes som at brukeren/pasienten gis en bedre stilling enn man før hadde, gjennom diagnostiseringen. En slik betydning innehar ikke en viss originalitet, og det kreves ingen fortolkningsinnsats og kognitiv prosess av gjennomsnittsforbrukeren for å forstå merkets betydningsinnhold. Merket vil snarere kun oppfattes som et generelt reklameutsagn med et positivt og rent salgsfremmende meningsinnhold, for varer og tjenester som har diagnostisering som formål og innhold.
- 18 Hvorvidt elementet IS POWER, og særlig ordet POWER, er «urelatert til varene og tjenestenes formål», slik klager hevder, er først og fremst relevant for vurderingen av om merket er beskrivende etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, *ikke* for om merketeksten blir å nekte som et rosende og salgsfremmende uttrykk etter bestemmelsens første ledd. I denne vurderingen er det relevante i hvilken grad merket evner å oppfattes som et individualiseringsmiddel, som angir varene og tjenestenes kommersielle opprinnelse.
- 19 Flerordsmerket DIAGNOSTICS IS POWER er etter dette uten evne til å feste seg i forbrukerens erindring som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Gjennomsnittsforbrukeren vil i møte med merket lete videre etter indikatoren på den kommersielle opprinnelsen bak varene og tjenestene, og vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra den aktuelle ordsammenstillingen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 20 Klager viser til at flerordsmerket NEVER STOP EXPLORING ble ansett særpreget av Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Klager gjør også gjeldende at Klagenemndas vurdering i POWER FOR A BETTER WORLD, VM 20/00014, og CREATE A BETTER TOMORROW, TONIGHT, VM 19/00136, er sammenlignbar. Klagenemnda er ikke enig i dette. Blant annet var det faktiske grunnlag ulikt i sakene som klager refererer til. Ethvert flerordsmerke vil ikke være sammenlignbart; dette må vurderes konkret fra sak til sak. De skjønsmessige vurderingskriteriene som rettspraksis har lagt til grunn at bør være til stede for at et flerordsmerke skal anses særpreget, er uansett heller ikke til stede i foreliggende sak, jf. vurderingen over.
- 21 Klager har også vist til at DIAGNOSTICS IS POWER er gitt virkning i flere jurisdiksjoner, deriblant EU, og at dette må tillegges vekt i vurderingen av merkets særpreg. Klagenemnda er enig i at registreringer i utlandet kan være relevante, men registrerbarhetsvurderingen i Norge må likevel ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 22 Klagenemnda viser ellers 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 P, Henkel, avsnitt 61-64, 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.

- 23 På bakgrunn av dette er Klagenemnda kommet til at den internasjonale registreringen må nektes virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)