



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00111
Dato: 25. oktober 2019

Klager: Siemens Healthcare Diagnostics Inc
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Kaja von Hedenberg og Liv Turid Myrstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 18. juni 2019, hvor det kombinerte merket +AUTO-CHECKS, internasjonal registrering nr. 1318864, søknadsnummer 201613478



ble nektet registrert for samtlige varer og tjenester:

Klasse 5: Medical diagnostic test strip for the analysis of body fluids, namely, test strips to be used in the field of urinalysis.

Klasse 10: Medical diagnostic instruments for the analysis of body fluids.

- 2 Varemerket ble nektet virkning som følge av at merket ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 3 Klage innkom 19. august 2019 og Patentstyret har den 3. september 2019 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

4 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret kom til at det kombinerte merke +AUTO-CHECKS er beskrivende for egenskaper ved varene og tjenestene, og derfor også mangler det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, jf. første ledd.
- Merketeksten består av merketeksten +AUTO-CHECKS og flere figurative elementer.
- Patentstyret legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene vil kunne være både profesjonelle aktører og alminnelige sluttbrukere som kjøper diagnostikkinstrumentene og testremsene til hjemmebruk.
- Som helhet har teksten betydningen «pluss automatiske undersøkelser». Varene i klasse 5 og 10 brukes for undersøkelse og kontroll. Sammenstillingen av AUTO og CHECKS angir egenskaper ved varene ved at undersøkelsen skjer automatisk. Relatert til de medisinske varene i klasse 5 og 10 angir sammenstillingen AUTO-CHECKS at instrumentene og teststripene undersøker/kontrollerer kroppsvæskene uten at brukeren trenger å styre prosessen.

- Figurutformingen tilfører ikke særpreg. Plusstegnet «+» forstås som en kvalitetsangivelse, og figurelementet med de tre firkantene med forskjellig «fyll» fremstår som rent beskrivende for varene i klasse 5 og 10 som gjelder analyse og kontroll. Figurelementet og teksten i merket har en naturlig sammenheng som både understreker og utfyller hverandres budskap om at varene kan brukes til medisinsk analyse. Sammenstillingen av tegnene, ordene og figurelementet endrer ikke den beskrivende betydningen disse har hver for seg. Sammenstillingen tilfører derfor ikke merket som helhet særpreg.
- Patentstyret legger ikke avgjørende vekt på tidligere registreringer som inneholder elementet AUTO, og det legges heller ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i andre jurisdiksjoner.

5 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager bestrider at merket er beskrivende og uten særpreg, og hevder at Patentstyret har lagt en for streng distinktivitetsnorm til grunn.
- Gjennomsnittforbrukeren for varer i klasse 5 kan inkludere alminnelige sluttbrukere, mens for varer i klasse 10 vil nok omsetningskretsen bare bestå av profesjonelle aktører med sterkere evne til å skille mellom ulike varemerker og deres kommersielle opprinnelse.
- Gjennomsnittforbrukeren vil ikke umiddelbart oppfatte betydningsinnholdet i merket. Ordet AUTO kan i visse konkrete sammensetninger fungere som forkortelse for automatisk, men kan også bety «bil». Ordet CHECKS på sin side har mange betydninger. Når det er mange naturlige alternative forståelser og fortolkninger av ordelementene vil det lett forholde seg slik at forståelsen av et merke eller merkeelement blir uklar og vag.
- De figurative elementene i merket er iøynefallende og bidragende til at merket som helhet vil oppfattes som særpreget og opprinnelsesangivende. Det er helhetsinntrykket som er avgjørende, og når man tar i betraktning summen av enkeltelementene, herunder det figurative elementet med de tre firkantene som alle har forskjellig «fyll», mener vi at helhetsinntrykket av merket må anses tilstrekkelig distinkt til å kunne registreres.
- Det vises til Klagenemndas avgjørelse i sak VM 14/017, PRO TEC, som betyr «profesjonell teknologi, som kan indikere kvalitet. Klagenemnda fant likevel dette merket særpreget, selv med den enkle figurative utformingen. Det vises også til varemerkeregistrering nr. 293057, det kombinerte merket NAVIPLANNER, og til Oslo tingretts dom av 11. april 2017 i sak TOSLO-2016-13503.
- Merket er registrert i flere andre jurisdiksjoner. Klager kan ikke se at det foreligger noe grunnlag for å anføre at den norske omsetningskretsen for det søkte merket vil oppfatte dette mindre særpreget enn gjennomsnittforbrukeren i de andre landene.

6 Klagenemnda skal uttale:

7 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 8 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke som består av teksten +AUTO-CHECKS. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 9 I vurderingen av om merket kan 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.
- 10 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.
- 11 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.
- 12 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. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 5 og 10 vil bestå både av profesjonelle aktører innenfor medisin og alminnelige sluttbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96, Gut Springenheide.
- 13 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.
- 14 Varemerket saken gjelder er det kombinerte merket med teksten +AUTO-CHECKS. Klagenemnda legger til grunn at AUTO er en alminnelig forkortelse for «automatisk», og at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som dette. Klagenemnda er enige med klager at CHECKS kan ha flere ulike betydning. Dette medfører imidlertid ikke at tekstelementet

ikke er beskrivende av den grunn, jf. EU-domstolen i C- 191/01 P, Doublemint, hvor det slås fast at et merke må anses som beskrivende så lenge én mulig betydning av ordet direkte og umiddelbart kan oppfattes slik. En betydning av CHECKS er – slik klagers oversikt viser – «undersøkelse» (eller «undersøkelser» i flertall). Når merket anvendes på medisinske diagnoseprodukter og -instrumenter for analyse, er Klagenemnda av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren uten videre vil legge denne forståelsen til grunn, og at sammenstillingen AUTO-CHECKS vil oppfattes som «automatisk undersøkelse».

- 15 Når merket – med dette betydningsinnholdet – anvendes på de aktuelle varene, vil gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte det som at som diagnoseproduktene og -instrumentene utfører analysene (undersøkelsene) automatisk. I så måte vil merketeksten kun fremstå som en angivelse av varenes egenskap og formål. I den sammenheng kan ikke Klagenemnda se at det har betydning at omsetningskretsen består av profesjonelle med en høyere grad av oppmerksomhet. Selv om det kan legges til grunn at en profesjonell omsetningskrets har en høyere grad av oppmerksomhet, vil ikke dette nødvendigvis ha avgjørende betydning for særpregsvurderingen av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-311/11 P, Wir Machen Das Besondere Einfach, premiss 48, og Klagenemndas avgjørelse i sak VM 15/074, Well Cutter, avsnitt 21. For den profesjonelle delen av omsetningskretsen kan det være lettere å knytte den beskrivende betydningen opp mot varene.
- 16 Etter Klagenemndas vurdering foreligger det en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merketeksten +AUTO-CHECKS og de aktuelle varene og tjenestene. Merketeksten er dermed beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 første ledd bokstav a.
- 17 For at kombinerte merker med beskrivende tekst skal være registrerbare, må den figurative eller grafiske utformingen være egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10, Natural Beaty, avsnitt 25. Klagenemnda finner ikke at den figurative utformingen tilfører merket som helhet tilstrekkelig særpreg. Klagenemnda har i flere saker lagt til grunn at bruken av «+»-tegn ikke tilfører et merke særpreg, men snarere vil oppfattes som en angivelse av kvalitet, se eksempelvis VM 17/00032 og 17/00033, Juice Plus+, som ble stadfestet av Oslo tingrett i sak 17-123376TVI-OTIR/08 den 4. april 2018, og VM 19/00025, One+. Se også tilsvarende i EU-rettens sak T-497/09, Kompressor Plus. I den foreliggende saken vil dette kunne være at analysene er raskere eller mer presise enn hos andre leverandører. Når det gjelder figuren til høyre for merketeksten – boksene med et avhukingskryss – er Klagenemnda av den oppfatning at dette underbygger analyseprosessen med avhuking for resultat eller trinn i prosessen.
- 18 Helhetlig sett kan ikke Klagenemnda se at merket består av elementer som hver for seg, eller i samspill med andre elementer slik det konkrete merket er sammenstilt, tilfører det nødvendige særpreg. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra den konkrete sammenstillingen av merketekst og figur, og etter

Klagenemndas syn oppfyller ikke merket som helhet garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

- 19 Klagers henvisning til registrering av NAVIPLANNER er vurdert, men 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 det nevnte merket til vurdering og kan ikke kommentere nærmere hva som ligger bak beslutningen om å registrere dette merket. Klagenemnda kan ikke se at denne registreringen, eller avgjørelse i VM 14/017, PRO TEC og TOSLO-2016-13503, gir uttrykk for noen retningsgivende praksis som skulle trekke Klagenemndas avgjørelse i noen bestemt retning i foreliggende sak.
- 20 Klager har vist til at merket er registrert i andre jurisdiksjoner. Selv om registreringer av det aktuelle merket i andre jurisdiksjoner kan være relevante, kan ikke Klagenemnda se at disse registreringene kan få avgjørende betydning i denne saken. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 21 Klagenemnda viser for øvrig 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.
- 22 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nummer 1318864 gis ikke virkning i Norge.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)