



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00096
Dato: 15. september 2020

Klager: Smiths Medical ASD, Inc.
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Martin Berggreen Rove og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 **Kort fremstilling av saken:**

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 17. april 2020, hvor ordmerket HEMODRAW, med søknadsnummer 201713534, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter; apparater og utstyr for blodprøvetaking; beskyttende apparater og -utstyr ved håndtering av blod; medisinske slanger, rør og rørsystemer; væskereservoarer; infusjonsslangeutganger og -porter for blodprøvetaking; kanyler og katetre; og deler, tilbehør og utstyr for alle de forannevnte varer.

- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at merket ble ansett å være beskrivende for varene i klasse 10, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg for samtlige varer, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 4 Klage innkom 17. juni 2020. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 8. juli 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Patentstyret kom etter en helhetsvurdering til at ordmerket HEMODRAW er beskrivende for de aktuelle varene i klasse 10 og at merket ikke er egnet til å skille søkerens varer fra andres, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og første ledd andre punktum.
- Gjennomsnittsførbrukeren for de aktuelle varene i klasse 10 vil i all hovedsak være profesjonell, typisk en helsefaglig utdannet person, som for eksempel en sykepleier, lege, tannlege eller helsesekretær, eller en profesjonell innkjøper for disse yrkesgruppene.
- HEMO- er en forstavelse som betyr blod, mens DRAW kan bety dra, trekke eller tappe. Ordet brukes også for det å ta blodprøver. Sammenstillingen HEMODRAW vil derfor oppfattes som bloduttrekk, blodprøvetakning eller liknende. Gjennomsnittsførbrukeren vil umiddelbart kjenne igjen de to elementene som merket er satt sammen av og samtidig forstå betydningen av dem.
- Når HEMODRAW brukes på varer som apparater og utstyr for blodprøvetaking og kanyler, vil det kun bli oppfattet som en angivelse av at varene er til å ta blodprøver med. Merket er dermed beskrivende for arten eller formålet med varene. Siden merket er beskrivende, vil det også være uten særpreg.
- Det er ikke grunnlag for å hevde at distinktivitetserskelen skal senkes siden varene retter seg mot helsepersonell og profesjonelle avtakere. Det er ikke slik at en omsetningskrets med høyt oppmerksomhetsnivå lettere oppfatter ikke-distinktive merker som en angivelse av kommersiell opprinnelse.

- Det kan ikke tillegges avgjørende betydning at merket er godkjent i EU, Sveits, USA, Australia, New Zealand, Kina, og Hong Kong.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse påklages, og det anføres at nektelsen er et utslag av en for streng distinktivitetsbedømmelse. Merket bør anerkjennes som registrerbart for alle de søkte varer i klasse 10 etter varemerkeloven § 14.
- For de aktuelle varene må det legges til grunn at omsetningskretsen vil bestå av en forholdsvis snever omsetningskrets, bestående av medisinske eksperter, fagpersoner og spesialiserte brukere.
- Det foreligger ikke noen direkte og spesifikk forbindelse mellom merket og varene som vil sette omsetningskretsen i stand til umiddelbart og utvetydig å utlede noe beskrivende av merket.
- HEMODRAW er i sin kontekst et uvanlig og originalt uttrykk som klager har kommet opp med, og det er ingen naturlig forbindelse mellom HEMO på den ene siden og DRAW på den andre siden. Merket er satt sammen av den greske forstavelsen HEMO- og det engelske ordet DRAW, og resultatet er en fantasimessig ordkobling som evner å tiltrekke seg oppmerksomhet, fremkalle undring og feste seg i omsetningskretsens bevissthet.
- For den norske gjennomsnittsfbrukeren vil HEMO fremstå å stamme fra et fjernt språk, samtidig som det eksisterer andre mer nærliggende ord for det samme, nemlig det norske BLOD eller det engelske BLOOD. I tillegg er syntaksen uvanlig.
- Patentstyrets tilnærming fremstår teoretisk og det er ikke slik at man skal lete etter beskrivende eller på annen måte ikke-distinktive trekk ved et merke, og man skal ikke legge inn forutsetninger om nærmere analyser av et merke når spørsmål om særpreg skal bestemmes.
- Merket er godkjent i EU, Sveits, USA, Australia, New Zealand, Kina, Canada og Hong Kong. Klager kan ikke se noen grunn til å anta at relevant norsk omsetningskrets skal oppfatte det søkte merket annerledes enn de tilsvarende omsetningskretser i en rekke av de ovennevnte jurisdiksjoner, særlig EU og Sveits.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av merketeksten HEMODRAW.

10 I vurderingen av om sammenstillingen 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. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 10 vil i hovedsak omfatte profesjonelle aktører som jobber med medisinsk utstyr, herunder utstyr relatert til blodprøver, -overføringer og lignende, slik som leger, sykepleiere og profesjonelle innkjøpere for disse yrkesgruppene. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96, Gut Springenheide.
- 14 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.
- 15 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. Det er således merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Det følger imidlertid av EU-domstolen at det er nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. C-329/02, Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også er beskrivende med mindre det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene, eksempelvis fordi helheten er så uvanlig at den etterlater et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P, Color Edition, avsnitt 61, jf. også T-704/16, Scatter Slots, avsnitt 25.

- 16 Klagenemnda legger til grunn at merketeksten vil bli oppfattet som en sammenstilling av HEMO og DRAW, og at den norske gjennomsnittsforbrukeren må anses å ha gode engelskkunnskaper. Når merket anvendes på varene i klasse 10, slik som apparater og utstyr for blodprøvetaking og beskyttende apparater og utstyr ved håndtering av blod, er Klagenemnda av den oppfatning at den relevante gjennomsnittsforbrukeren uten videre vil oppfatte HEMO i betydningen blod eller som relaterer seg til blod. Ordet DRAW vil på sin side oppfattes i betydningen trekke eller tappe, og er alminnelig brukt for det å ta blodprøve.
- 17 Anvendt på de konkrete varene vil den relevante gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart oppfatte sammenstillingen som noe som har med å trekke blod ut av kroppen. Sammenstillingen vil i så måte kun fremstå som en angivelse av varens art og formål, nemlig at dette er utstyr som er ment for å trekke blod ut av kroppen, eksempelvis blodtapping (årelating), blodprøver, -overføringer og lignende. Klagenemnda bemerker i denne sammenheng at det er mer sannsynlig at en særlig oppmerksom gjennomsnittsforbruker lettere vil kunne knytte merkets beskrivende betydning opp mot de aktuelle varene, som er tilfellet for de konkrete varene som er knyttet opp mot et spesialisert område hvor gjennomsnittsforbrukeren må anses å ha særlig kjennskap til, jf. Klagenemnda i VM 16/00031, Welltech Fluid Imager, avsnitt 20.
- 18 Klagenemnda er av den oppfatning at sammenstillingen ikke tilfører helheten noe utover summen av de enkelte beskrivende elementene HEMO og DRAW. Merket fremstår ikke med en uvanlig syntaks ved at DRAW er plassert sist, når det står etter HEMO- som en forstavelse. Det er heller ikke avgjørende at merketeksten utgjør en nydannelse, slik klager anfører, når sammenstillingen har et meningsinnhold som uten videre kunne vært brukt til å beskrive varene i den alminnelige omsetningen, jf. C- 191/01, Doublemint. Klagenemnda er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren vil forstå merkets elementer og oppfatte sammenstillingen som en angivelse av varens art og formål, og at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom ordsammenstillingen HEMODRAW og de aktuelle varene i klasse 10, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a
- 19 På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, vil ordsammenstillingen heller ikke være egnet til å skille klagers varer i klasse 10 fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil dermed ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra selve ordsammenstillingen, slik at merket ikke oppfyller garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 20 Klager har vist til at merket er registrert i EU, Sveits, USA, Australia, New Zealand, Kina, Canada og Hong Kong. Klagenemnda er enig i at registreringer i andre jurisdiksjoner kan være relevante, men dette kan ikke tillegges avgjørende vekt. 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 vil også vise til Høyesteretts avgjørelse i 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 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 Klagenemnda har etter dette kommet til at merket må nektes registrert i Norge for varene i klasse 10, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, og Patentstyrets avgjørelse må opprettholdes. Klagen blir dermed å forkaste.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)