



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00101
Dato: 12. november 2019

Klager: B. Braun Melsungen AG
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Torger Kielland og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 20. mai 2019, hvor ordmerket LIPOFLEX, med søknadsnummer 201615110, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 5: Medisinske infusjonsoppløsninger for parenteral føring.

Klasse 10: Kirurgiske, medisinske, dentale og veterinære apparater og instrumenter; beholdere, poser, vesker og lagringsinnretninger for medisinske og farmasøytiske oppløsninger.

3 Varemerket ble nektet registrert 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 17. juli 2019 og Patentstyret har den 5. august 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.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- De aktuelle varene retter seg i svært liten grad mot vanlige forbrukere. De vil i liten grad kunne kjøpes gjennom vanlige forretninger. Gjennomsnittsforbrukeren er godt over gjennomsnittet opplyst.
- Elementet «Lipo» er et velkjent prefiks som betyr eller står for «fett». «Lipo» er også en vanlig brukt forkortelse for «liposuction», det vil si «fettsuging».
- Elementet «Flex» vil kunne bli oppfattet som en forkortelse for «flexible». «Flex» er vanlig brukt både som prefiks og suffiks. Søker kan derfor ikke høres med at FLEX ikke har et kjent betydningsinnhold i det norske språk.
- Sammenstillingen LIPOFLEX vil kunne indikere for eksempelvis «poser for oppløsninger» i klasse 10, at varene passer til eller er særskilt tilpasset eller designet for flere ulike næringstyper eller fettyper.
- Siden LIPO også er en kortform for «fettsuging», vil merket være egnet til å oppfattes som en betegnelse for bøyelige (fleksible) slanger eller rør til bruk ved fettsuging.
- LIPOFLEX, i betydningen «fettfleksibel» eller lignende, vil kunne fungere som angivelse av sentrale egenskaper ved produktet, nemlig at det er mulig med individuell tilpasning av produktets sammensetning, blandingsforhold, og eventuelt også i hvilket tempo løsningen skal tilføres pasienten.

- LIPOFLEX kan således ikke anses som et nydannet ord, siden merketeksten har et betydningsinnhold som uten videre kan brukes til å beskrive varene. Se EU-domstolen C-191/01 DOUBLEMINT.
- Det at omsetningskretsen i det vesentlige består av spesialister, medfører ikke at særpregsterskelen burde senkes og at kravene til særpreg burde settes lavere enn for varemerker som retter seg mot alminnelige forbrukere. Merkets beskrivende meningsinnhold vil tvert imot oppfattes klarere av eksperter og fagpersoner enn vanlige forbrukere.
- Det foreligger et friholdelsesbehov for LIPOFLEX, og på grunn av sitt beskrivende meningsinnhold oppfyller ikke merket garantifunksjonen.
- Det at merket er akseptert i Sveits, Storbritannia, Danmark, Frankrike, Polen, Spania, Romania og Benelux kan ikke tillegges vekt.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager mener at LIPOFLEX bør passere miniumsterskelen for særpreg uten hinder av varemerkeloven § 14, og viser til at merket vil fungere som angivelse av kommersiell opprinnelse.
- LIPOFLEX er i sin kontekst et uvanlig og originalt uttrykk som klager har kommet opp med. Ordet er en fantasimessig ordkobling.
- Deler av omsetningskretsen må antas å oppfatte uttrykket som rent fantasimessig, og som distinkt. Selv for den delen av omsetningskretsen som vil splitte opp merket, vil en umiddelbar oppfatning av LIPOFLEX antagelig være «fettfleksibel» eller «fettfleksibilitet».
- Det er lite sannsynlig at en norsk omsetningskrets vil oppfatte LIPO i betydningen «fettsuging», til tross for at det engelske ordet for fettstuging er «liposuction».
- Uansett vil i så fall en umiddelbar oppfatning av merket være «fettsugingsfleksibel». Dette er en høyst uklar oppfatning, og er mer egnet til å vekke undring enn oppfattes som egenskapsangivende.
- Oppsplittelse av merket i enkeltelementer og nærmest overfortolkning av merket, slik Patentstyrets avgjørelse gir inntrykk av, blir for strengt i klagers disfavør. Man skal ikke lete etter en beskrivende mening – en eventuell beskrivende mening skal fremgå direkte og utvetydig.
- Hva angår Patentstyrets henvisning til Felleskatalogen og klagers produkt Lipoflex Peri, underbygger ikke dette at LIPOFLEX er beskrivende. Merket fremkommer som et kjennetegn, og LIPOFLEX er ingen alminnelig måte å beskrive produktet på.

- En henspilling på egenskaper gir ikke grunnlag for nektelse, og for dem i omsetningskretsen som måtte gjøre seg visse tanker i retning av noe som har med «fett» og «fleksibilitet» å gjøre, så gjør slike omstendigheter merket i høyden suggestivt.
- Det vises til Borgarting lagmannsrett og Tretorn-saken, og at for varer som retter seg mot en spesialisert omsetningskrets, «*vil kravet til særpreg settes lavere*». Det vises også til Borgarting lagmannsretts dom av 8. november 2018 «Nammo», som kommer med lignende betraktninger.
- Merket er registrert i en rekke EU-land. Dette må tillegges vekt, og retten uttaler i Borgarting lagmannsretts dom av 8. november 2018 «Nammo», at det ikke er holdepunkter for at den norske omsetningskretsen skiller seg nevneverdig fra omsetningskretsen for samme varer i andre europeiske land, noe som tilsier at en registrering i EU har større vekt enn hva som ellers ville ha vært tilfellet.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av LIPOFLEX.
- 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 i klasse 5 og 10 vil i hovedsak være profesjonelle aktører innen medisin. 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 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.
- 16 I vurderingen av merket er utvalget enig i at merket vil oppfattes som en sammensetning av to ord, nemlig LIPO og FLEX. LIPO er en vanlig brukt forstavelse for «fett/det som har med fett å gjøre», og er samtidig en vanlig brukt kortform for «liposuction», det vil si «fettsuging». Merkeelementet FLEX vil umiddelbart oppfattes som en kortform for «fleksibel». En naturlig språklig forståelse av FLEX vil være noe som er fleksibelt eller bøyelig, men kan også oppfattes som at varene har et fleksibelt bruksområde. Det vises her til blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-352/12 FLEXI, samt Klagenemndas avgjørelser i sakene VM 14/050 FLEXIDOME avsnitt 14 og VM 15/037 FLEXXORT avsnitt 17, hvor det legges til grunn at ordet FLEX/FLEXI forstås som «fleksibel». Samme betraktninger opprettholdes i de noe nyere avgjørelsene fra Klagenemnda, nemlig VM 19/00068 GREENFLEX og VM 19/00118 HYPERFLEX.
- 17 Når det gjelder det faktum at merket har oppnådd registreringsvern i andre jurisdiksjoner, finner utvalget at dette ikke får avgjørende betydning. Selv om registreringer av det aktuelle merket i andre jurisdiksjoner kan være relevante, må registrerbarhetsvurderingen i Norge ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor. Klagenemnda vil her vise til Høyesteretts avgjørelse i HR2001-1049 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.
- 18 I den konkrete vurderingen av merkets registrerbarhet (subsumsjonen) deler utvalget seg i seg i et flertall og mindretall.

- 19 Førstvoterende Lill Anita Grimstad, som er i mindretall, viser til at merkets ordelementer hver for seg beskriver egenskaper ved varene og deres bruksområde. Førstvoterende peker særskilt på den klare praksis fra Klagenemnda og EUIPO Guidelines¹ hva gjelder elementet FLEX sammenstilt med et annet beskrivende element. I avsnitt 16 ovenfor er det referert til praksis som førstvoterende slutter seg til. Særlig er den nylige avsatte avgjørelsen VM 19/00068 GREENFLEX sammenlignbar. I den saken kom Klagenemnda til at merkedelen GREEN var beskrivende i betydningen «miljøvennlig» for de aktuelle varene i klasse 1 og 17, mens FLEX ville kun angi at varene kunne bestå av et «fleksibelt materiale» eller ha et «fleksibelt bruksområde».
- 20 Å sammenstille to beskrivende ord - LIPO og FLEX - til ett ord, tilfører etter førstvoterendes vurdering ikke merket det nødvendige særpreg. Helhetsinntrykket av merket er at det forblir beskrivende. Det vises til EU-domstolen som i sak C-363/99 Postkantoor, avsnitt 98, hvor det uttales at en sammenstilling av to elementer som er beskrivende for egenskaper ved de aktuelle varene, normalt sett forblir beskrivende, også når de er sammenstilt. Unntaket vil være hvis sammenstillingen medfører en uvanlig variasjon i form av for eksempel syntaks eller betydning. Førstvoterende finner ingen holdepunkter for at sammenstillingen av elementene i det aktuelle merket kan anses verken uvanlig og original slik klager hevder.
- 21 For infusjonsoppløsningene i klasse 5, angir LIPOFLEX kun at oppløsningene inneholder fettsyrer som lett kan blandes sammen med for eksempel både aminosyrer og karbohydrater for å dekke et fullverdig næringsbehov. Infusjonsoppløsningene er «fettfleksibel» ved at de kan benyttes med andre infusjonsoppløsninger og således har et variert (fleksibelt) bruksområde. For varene «beholdere, poser, vesker og lagringsinnretninger for medisinske og farmasøytiske oppløsninger» i klasse 10, beskriver merketeksten at varene har fleksible egenskaper som gjør dem egnet til å oppbevare fettinnholdende infusjonsoppløsninger. Merket er dermed egenskapsangivende for slike varer.
- 22 Når det gjelder «medisinske og veterinære apparater og instrumenter» i klasse 10, som blant annet omfatter apparater og instrumenter til «fettsuging», anses merketeksten for å være arts- og egenskapsbeskrivende. Merket vil etter mindretallets mening for disse varene kun oppfattes som «fettsugingsapparater» med et fleksibelt bruksområde, for eksempel at de kan brukes til fettsuging av ansikt, mage eller lår.
- 23 Førstvoterende finner at merketeksten har et meningsinnhold som uten videre kan benyttes til å beskrive egenskaper ved varene, jf. EU-domstolens sak i C 191/01, Doublemint. Betydningen fremgår direkte og umiddelbart og uten at forbrukeren må gjennomgå en flerleddet tankeprosess for å komme frem til den beskrivende betydningen av merketeksten. Merket som helhet fremstår derfor ikke særpreget.

1

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2017/Part-B/04-part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal/part_B_examination_section_4_chapter_3/part_B_examination_section_4_chapter_3_Non-Distinctive_tm_en.pdf

- 24 Klagenemndas flertall, bestående av Torger Kielland og Amund Grimstad, finner at LIPOFLEX ikke er beskrivende og at det har tilstrekkelig særpreg.
- 25 EU-domstolen uttaler i sak C-363/99 Postkantoor, avsnitt 96 at det ikke er tilstrekkelig for at et ord i et merke skal anses som beskrivende at dette består av en sammensetning av flere ord som hver for seg er beskrivende, slik som merket POSTKANTOOR (norsk: «postkontor»). Det er en forutsetning at ordet i seg selv er beskrivende. Selv om en slik kombinasjon som hovedregel vil være beskrivende (avsnitt 98), er ikke dette nødvendigvis tilfellet dersom den skaper et inntrykk som ligger tilstrekkelig langt fra det inntrykket man får med utelukkende å sammenstille ordene (avsnitt 99). Dette innebærer ikke at kombinasjonen må være særlig uvanlig eller særlig original – det er tilstrekkelig at kombinasjonen i seg selv ikke er en sedvanlig betegnelse for eller gir en direkte assosiasjon til de aktuelle varene.
- 26 En direkte norsk oversettelse av LIPOFLEX vil være «fettfleksibel». Dette kan riktignok gi assosiasjoner til noe som har med fett eller fettsuging å gjøre og som er fleksibelt. «Infusjonsoppløsninger» i klasse 5 og «beholdere, poser, vesker og lagringsinnretninger for medisinske og farmasøytiske oppløsninger» i klasse 10 kan riktignok brukes til å oppbevare og tilføre pasienten fett. Denne assosiasjonen er imidlertid såpass vag og indirekte til at dette kan frata LIPOFLEX særpreg for disse varene.
- 27 Flertallet har vært noe mer i tvil hva angår «kirurgiske, medisinske, dentale og veterinære apparater og instrumenter» i klasse 10. Flertallet er enig i at LIPOFLEX kan gi assosiasjoner til utstyr som brukes til fettsuging, men har etter en helhetsvurdering kommet til at merket likevel har tilstrekkelig særpreg også for disse varene.
- 28 Dette gjør etter flertallets syn at LIPOFLEX vurdert som helhet har tilstrekkelig særpreg for de omsøkte varene i klasse 5 og 10.
- 29 Flertallet finner derfor at gjennomsnittsforbrukeren vil kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket. Det søkte merket rammes derfor ikke av bestemmelsen om manglende særpreg i varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, eller § 14 første ledd andre punktum.
- 30 På denne bakgrunn blir Patentstyrets avgjørelse å omgjøre, slik at ordmerket skal registreres uten hinder av nektelsesgrunnlagene i varemerkeloven § 14.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Søknadsnummer 201615110, ordmerket LIPOFLEX, registreres for samtlige varer i klasse 5 og 10.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)