



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00125
Dato: 1. februar 2022

Klager: Biomark, Inc.
Representert ved: Advokatfirmaet Thommessen AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark og Kari Anne Lang-Ree

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 18. juni 2021, hvor internasjonal registrering nr. 1412806, det kombinerte merket BIOMARK, med søknadsnummer 201809404, ble nektet virkning:



Klasse 9: Electronic fish monitoring systems and devices comprising transponders, scanners, monitors, detectors and ID tags for use in electronic tracking, all sold individually as well as together as a unit; biomass systems, namely, electronic devices comprised of an antenna, reader, scanner and electronic device that scans the outside of an animal and software that produces the weight of the animal in real-time incorporated into the device.

- 3 Varemerket ble nektet virkning 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, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 9. august 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 21. september 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene i klasse 9, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Omsetningskretsen for varene i klasse 9 gjengitt *før* semikolon er relativt ensartet, og består av profesjonelle næringsdrivende innen ulike deler av sjømatbransjen. Hva gjelder varene som er gjengitt *etter* semikolon, det vil si «biomass systems», omfatter disse blant annet husdyrbønder.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene er spesialisert, med et høyt oppmerksomhetsnivå. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- Merketeksten vil forstås som en sammenstilling av de lett gjenkjennelige ordelementene BIO og MARK. Førstnevnte ord brukes blant annet som en forkortelse for «biologisk», «økologisk» og/eller «miljøvennlig», mens MARK i den konkrete produktkontekst vil kunne forstås i betydningen «merke». BIOMARK vil kunne forstås som «biologisk merke», eventuelt «økologisk» eller «miljøvennlig» «merke».

- BIOMARK kan angi art, kvalitet og særlige egenskaper for ID-merker for fisk og dyr. Det vil si at ID-merkene er biologiske/miljøvennlige og uskadelige/ufarlige for andre dyr når merkene etter hvert frigjøres/løsner eller når det merkede dyret blir spist av andre dyr.
- BIOMARK kan også forstås som kortform for blant annet «biographical mark» («biografisk merke»), «biometric» og «biomarker».
- At BIOMARK er et nydannet ord, får ikke avgjørende betydning da det har et meningsinnhold som uten videre kunne vært brukt til å beskrive varene i omsetningen. Gjennomsnittsforbrukeren vil her oppfatte merketeksten som formåls- og egenskapsangivende for at varene i klasse 9, blant annet gjøre det mulig å følge med på fiskens bevegelser, helsetilstand, størrelse og vekt.
- Merkets figurative utforming tilfører ikke helheten tilstrekkelig særpreg. Fisken i merket fremstår som relativt naturtro, og er gjengitt mot en forglemmelig sirkelrund bakgrunn. Figuren underbygger kun merketekstens beskrivende meningsinnhold.
- Tidligere registreringer som det vises til, tillegges ikke vekt.
- At merket er akseptert i andre jurisdiksjoner, deriblant Australia, USA, Storbritannia og EU, tillegges heller ikke vekt.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering og begrunnelse om at det kombinerte merket vil oppfattes som en angivelse av egenskaper ved de aktuelle varene i klasse 9, jf. varemerkeloven § 14.
- Det fremstår som uklart hvorfor Patentstyret mener de aktuelle varene omfatter «fisketellere». Klager tilbyr en omfattende produktlinje i tilknytning til varene som opplistet i den aktuelle vareangivelsen i klasse 9. For eksempel tilbyr klager systemer for aktivitetsmåling og løsninger for innhenting av vevsprøver, sikring av dyrs identitet og sporbarhet hvilket gir verdifulle fakta om helse, velferd og produktivitet.
- Videre er omsetningskretsen spesialisert, som innebærer at gjennomsnittsforbrukeren vil ha et relativt høyt oppmerksomhetsnivå. Etter rettspraksis er det fastslått at hvis varetypen retter seg mot en spesialisert omsetningskrets med særlig høy oppmerksomhet, vil kravet til særpreg settes lavere jf. Rt. 2002 s. 391 på s. 397 (GOD MORGON). Kravet til særpreg må her settes lavere enn ved særpreghetsvurderingen av alminnelige forbrukervarer, da de aktuelle varene er svært spesialiserte og komplekse.
- Patentstyret presenterer flere tolkninger av ordsammenstillingen BIOMARK, og tekstelementene «bio» og «mark» isolert. Til tross for at BIOMARK er sammensatt av kjente språkelementer, må disse vurderes konkret mot de omsøkte varer. Det er ikke sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart vil oppfatte merket som:

- 1) «Biologisk merke», som kan brukes til å angi art, kvalitet og særlige egenskaper for ID-merker for fisk og dyr.
 - 2) «Biographical mark», som kan si noe om egenskaper ved merket, for eksempel at varene muliggjør at man kan samle inn og lagre data, som igjen kan fortelle noe om livsløpet til fisken som bærer merket.
 - 3) «Biometric mark», det vil si en angivelse av (d)en identifikasjonsmetode(n) som utstyret er ment brukt for.
 - 4) «Biological marker», som kan oppfattes som en arts- og formålsangivelse for varer som brukes for bedømming av kondisjon og helsetilstand basert på «biologiske kjennetegn»; for eksempel digitale kameraer, dataanalyse-verktøy og kunstig intelligens-systemer.
- Etter klagers syn må gjennomsnittsforbrukeren fortolke og gjennomgå en flerleddet tankeprosess for å oppfatte merketeksten slik Patentstyret har lagt til grunn i disse fire ulike alternative betydningene. Patentstyrets betraktninger er teoretiske og fjerner seg fra oppfatninger som det med rimelighet kan påregnes at gjennomsnittsforbrukeren vil få i møte med BIOMARK i tilknytning til varene. For disse fremstår BIOMARK som et uvanlig og originalt uttrykk.
 - For det tilfellet at merket skulle fremkalle tanker i visse retninger hos publikum, dreier dette seg kun om løse assosiasjoner. BIOMARK har en syntaktisk uriktig stavemåte, som gir ordet et uklart meningsinnhold, være seg på norsk eller engelsk. For blant annet elektroniske systemer for overvåkning av fisk, dyreliv og biomassesystemer, får merket en uklarhet ved seg, som gjør at gjennomsnittsforbrukeren lett vil feste seg ved merket og undres. Dette gir merket suggestiv karakter.
 - I sin vurdering har Patentstyret lagt for stor betydning på merkets enkeltstående elementer, og mistet synet av helheten. Patentstyret har dermed feilaktig konkludert med at merket er uten særpreg.
 - Videre er BIOMARK, som er dominerende i merket, skrevet med en font som minner om en tradisjonell skrifttype. Til høyre for BIOMARK, er det inntatt en sort sirkel med en stilisert buet fisk i hvit og grå sjattering. Størrelsen på fisken er bevisst større enn sirkelen, og bidrar til å skape liv i merket ved at halefinnen så vidt stikker utenfor den sorte sirkelen. Bruken av en stilisert fisk øker merkets suggestive karakter, ettersom klagers produkter i vareklasse 9 brukes i forbindelse med alt dyreliv. Dersom ordelementet BIOMARK tenkes borte, vil figuren i seg selv passere grensen for tilstrekkelig særpreg for de aktuelle varene.
 - Bruken av det suggestive elementet, skrifttypen, skriftstørrelsen, skyggebruk og selve oppsettet av de ulike elementene, gjør at merket har et preg som gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte og gjenkjenne som noens særlige kjennetegn.
 - Merket er godkjent for registrering i EU, England og Island, som er jurisdiksjoner det er naturlig for Norge å sammenligne seg med. Den samlede mengden av registreringer viser at

Patentstyrets avgjørelse er truffet på tvers av en klar og entydig registreringspraksis fra utlandet. Dette bør tillegges stor vekt i Klagenemndas vurdering.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Merket som skal vurderes er det kombinerte merket BIOMARK, gjengitt i avsnitt 2.
- 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 9 er spesialisert, med inngående kunnskap om de aktuelle varenes bruksområde og egenskaper. 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 Angjeldende merke består av teksten BIOMARK, skrevet i svart og mot en hvit bakgrunn. Merketeksten er gjengitt i store og små bokstaver i en ordinær skrifttype. Til høyre for merketeksten gjenfinnes en stilisert gjengivelse av en fisk i hvite og grå sjatteringer, som «spreller», plassert inne i en sirkel med svart bakgrunn.
- 17 Tekstelementet BIOMARK vil ifølge klager ikke direkte og umiddelbart oppfattes som beskrivende for varene. Dette gjelder til tross for at BIOMARK er sammensatt av kjente språkelementer. BIOMARK får ifølge klager i relasjon til blant annet elektroniske systemer for overvåkning av fisk, dyreliv og biomassesystemer en uklarhet ved seg, som medfører at gjennomsnittsforbrukeren lett vil «feste» seg ved merket og undres. Merket må derfor etter klagers syn anses å ha suggestiv karakter.
- 18 Det angjeldende merket gjelder blant annet for «electronic fish monitoring systems and devices comprising transponders, scanners, monitors, detectors and ID tags for use in electronic tracking» og «biomass systems, namely, electronic devices comprised of an antenna, reader, scanner and electronic device that scans the outside of an animal and software that produces the weight of the animal in real-time incorporated into the device» i klasse 9. I fiskehandelen, som i det vesentlige omfatter omsetningskretsen for disse varene, er det vanlig med overvåkning av fisk gjennom merking og skanning som gir oversikt over fiskens bevegelser, hvor den kommer fra, hvor den ble fanget, når den ble fanget, eventuelt hvor den selges mv. Merketeksten BIOMARK vil i tilknytning til ovennevnte varer forstås som «bio-merking», evt. merking av fisk på en økologisk/miljøvennlig og bærekraftig måte. Merketeksten er derfor egenskapsangivende for at blant annet «ID-merker», for eksempel at «ID-merkene» fremstilles av miljøvennlig/økologisk materiale, som ikke er skadelige for fisken eller miljøet når de frigjøres/løsner fra fisken, eller for andre dyr. BIOMARK angir også formål og egenskaper ved øvrige varer i varefortegnelsen som er nødvendig for gjennomføringen av «bio-merking» og overvåkning av fisk, det vil si at merkingen og overvåkningen gjennomføres på en bærekraftig/miljøvennlig måte, som legger til rette for økologiske vekst- og levekår for fisken og dennes omgivelser.
- 19 Sammensetningen BIOMARK er etter dette hverken uvanlig eller overraskende, og tilfører ingen nye betydninger. Virkningen av sammensetningen er at den vil oppfattes som beskrivende for formål og egenskaper ved de omsøkte varene i klasse 9. Etter Klagenemndas syn angir BIOMARK et meningsinnhold som uten videre kunne vært brukt til å beskrive varene i den alminnelige omsetningen, jf. C- 191/01, Doublemint. Det er for øvrig tilstrekkelig at én betydning vil oppfattes som beskrivende. Klagenemnda anser det derfor ikke som nødvendig å kommentere nærmere rundt de øvrige mulige beskrivende betydningene av BIOMARK, som anført av Patentstyret, og som for Klagenemnda er imøtegått av klager.

- 20 Klagenemnda er videre uenig med klager i at kravet til særpreg kan settes lavere for en spesialisert omsetningskrets, som her, enn for en omsetningskrets bestående av vanlige sluttbrukere. De juridiske prinsippene, som brukes ved vurderingen av særpreg er alltid de samme. Det er også slik, at en omsetningskrets med høyt oppmerksomhetsnivå normalt lettere oppfatter et ikke-distinktivt budskap i et merke og dermed ikke oppfatter merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Selv om en profesjonell omsetningskrets per definisjon vil ha en høyere grad av oppmerksomhet, kan dette ikke ha avgjørende betydning for de juridiske kriteriene som brukes ved vurderingen av et merkes særpreg, jf. EU-domstolens sak C-311/11 P *Wir Machen Das Besondere Einfach*, avsnitt 48. I en nyere avgjørelse, T-123/18 (*Hjertefigur*), avsagt den 14. februar 2019, viser EU-retten til nevnte avgjørelse fra EU-domstolen og uttaler i avsnitt 17 at et varemerke skal gjøre det mulig for omsetningskretsen å skille merkeinnhavers varer fra andres uten at omsetningskretsen skal måtte utvise særlig oppmerksomhet. Den grad av særpreg som er nødvendig for registrering av et varemerke, kan derfor ikke avhenge av omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå.
- 21 Sitatet som klager viser til fra HR-2001-1049 *GOD MORGON* inngår i følgende samlede uttalelse fra retten:
- «Videre skal vurderingen ta utgangspunkt i hvorvidt en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velunderrettet gjennomsnittsforbruker vil oppfatte merket som distinktivt i den nevnte betydning. I EF-organenes praksis er det lagt til grunn at forbrukere av dagligvarer, som det er spørsmål om i vår sak, gjennomgående har et relativt lavt bevissthetsnivå mht. slike forhold. Dette innebærer at et merke må ha større særpreg for å ha distinktiv evne for forbruksvarer enn for varer som henvender seg til en mer spesialisert kundekrets».
- 22 Nevnte Høyesterettsavgjørelse ble avsagt i 2002. EU-domstolens avgjørelse C-311/11 P og EU-rettens avgjørelse T-123/18 er av langt nyere dato og mer nyanserte som en følge av dette. Etter Klagenemndas syn må disse avgjørelsene anses for å gi uttrykk for gjeldende rett hva gjelder betydningen av omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå i en særpregsvurdering, og er egnet til å nyansere Høyesteretts betraktninger i *GOD MORGON*-dommen.
- 23 I lys av avsnitt 20 over, vil en kyndig spesialist i fiskehandelsnæringen ha vel så gode forutsetninger for å oppfatte og forstå den beskrivende betydningen som *BIOMARK* har for varene i klasse 9, som forbrukere uten slik spesialisert fagkunnskap.
- 24 Den grafiske utformingen anses heller ikke for å tilføre merket tilstrekkelig særpreg som helhet, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i sak C-37/03 P, *BioID*, avsnitt 29, og EU-rettens avgjørelse i sak T-552/14, *EXTRA*, avsnitt 15-20. Merketeksten, som er gjengitt i en helt ordinær font og i små og store bokstaver, har en begrenset innvirkning på merkets helhetsinntrykk, og evner ikke å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens beskrivende meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10, *Natural Beauty*, avsnitt 25. Det samme gjelder figurelementet, som utgjør en nokså naturtro gjengivelse av en fisk som «spreller». Figurelementet underbygger og

forsterker sånn sett merketekstens beskrivende meningsinnhold, gjennom å angi at de elektroniske innretningene i klasse 9 nettopp skal brukes i relasjon til fisk, herunder til overvåkning eller biomerking av fisk, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse T-361/18, Sir Basmati Rice, avsnitt 64-66. Klagenemnda kan etter en helhetlig vurdering ikke se at den figurative utformingen tilfører merket tilstrekkelig særpreg.

- 25 Klagenemnda er dermed av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merketeksten og figurelementet, som underbygger merkets beskrivende betydning, og varene i klasse 9. Merket blir derfor å nekte for de aktuelle varene etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 26 Klagenemnda kan heller ikke se at BIOMARK oppfyller garantifunksjonen for noen av de omsøkte varene, all den tid merket er direkte beskrivende for varene, hvilket understøttes av merkets figur. Gjennomsnittsforbrukeren vil på bakgrunn av dette ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra den internasjonale registreringen for noen av de omsøkte varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 27 Klager har vist til at merket er gitt virkning i blant annet EU, Storbritannia og Island, som etter klagers syn må tillegges vekt, ettersom dette er jurisdiksjoner det er naturlig for Norge å sammenligne seg med.
- 28 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 beskrivende og/eller uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor. 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.
- 29 På bakgrunn av dette er Klagenemnda kommet til at den internasjonale registreringen må nektes virkning for samtlige varer i klasse 9, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)