



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00145
Dato: 11. april 2022

Klager: Baxter International Inc.
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Martin Berggreen Rove og Torger Kielland

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 1. oktober 2021 hvor ordmerket PROFAST, med søknadsnummer 201912198, ble nektet registrert:

Klasse 5: Legemidler og medisinske preparater, nemlig intravenøse anestetika og sedativer.

- 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. november 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 6. desember 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret kom til at ordmerket PROFAST er beskrivende og mangler særpreg for varene og tjenestene i klasse 5, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene er profesjonelle i form av helsepersonell eller næringsdrivende innen legemiddelindustrien.
- Både PRO og FAST kan ha en rekke betydninger i ulike sammenhenger. I denne saken er det utelukkende snakk om varer som brukes av en profesjonell gjennomsnittsforbruker med god kjennskap til varene. Når gjennomsnittsforbrukeren møter PROFAST på «intravenøse anestetika og sedativer», er det i denne konteksten merketeksten vil bli lest.
- Behovet for å faste eller ikke i forkant av bruk av anestetika og sedativer er essensielt. Det å «faste» vil være en svært nærliggende og relevant tolkning av FAST i møte med PROFAST på de aktuelle varene. Det vil ikke være naturlig å reflektere over om det handler om noe «vaskeekte», «trofast» eller «lettsindig», som vist til av søker.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil i møtet med PROFAST, på anestetika og sedativer, umiddelbart oppfatte merket som «føraste», det vil si at legemidlene krever at pasienten har fastet i forkant, at produktene krever en føraste. I forbindelse med narkose må pasienten faste i forkant for å unngå alvorlige komplikasjoner. Det er likevel ikke slik at alle former for sedasjon og anestesi krever faste i forkant, selv om de skal gis intravenøst.
- PROFAST, i betydningen føraste, vil derfor oppfattes som en beskrivende opplysning om at de aktuelle preparatene krever faste før bruk.

- Selv om det kan legges til grunn at en profesjonell omsetningskrets har en høyere grad av oppmerksomhet, vil ikke dette ha avgjørende betydning for særpregsvurderingen av merket. Tvert imot er det sannsynlig at en særlig oppmerksom gjennomsnittsforbruker lettere vil kunne knytte merkets beskrivende betydning opp mot de aktuelle varene.
- Det tillegges ikke vekt at merket er registrert i EU.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er av den oppfatning at Patentstyrets avgjørelse er basert på feil faktum og feil anvendelse av varemerkeloven § 14.
- Det fremgår av varefortegnelsen at de aktuelle varene i klasse 5 ikke er legemidler og medisinske preparater i sin alminnelighet, men anestetika og sedativer, som gis intravenøst. Intravenøse legemidler er reseptbelagte og selges ikke som hyllevare. Den relevante omsetningskretsen er altså profesjonelle innkjøpere og profesjonelle brukere av legemidler og medisinske preparater, herunder slike som brukes til å legge pasienter i narkose.
- Den relevante omsetningskretsen tillegger ikke varen egenskaper utfra dens navn, men forholder seg til godkjent preparatomtale og annen lovpålagt dokumentasjon i valg av legemiddel. I den grad man fester seg ved det konkrete produktnavnet i et slikt marked, er omsetningskretsen uansett vant til å forholde seg til at legemidler benytter elementet «PRO» i første del av navnet.
- Som det fremgår av klagers henvisning at inntatte oversikt over legemidler fra Felleskatalogen.no, benytter en rekke legemidler med markedsføringstillatelse i Norge seg av forstavelsen PRO. For 10 av disse legemidlene er PRO en del av navnet også på virkestoffet/generikanavnet, mens for de øvrige 12 legemidlene har PRO ingen språklig korrelasjon med navnet på virkestoffet/generikanavnet.
- Det er derfor ikke naturlig å tolke bruken av PRO som at navnet henspiller på «før», «forut» eller lignende, eller at det er en annen logisk sammenheng mellom PRO og hvordan legemiddelet skal brukes.
- Når det gjelder det søkte ordmerket PROFAST, er ikke dette en vanlig brukt eller generisk betegnelse på produktene merket er søkt for. Det aktuelle legemiddelets generiske navn er Propofol. Ifølge Wikipedia er Propofol «et korttidsvirkende intravenøst anestesimiddel beregnet på narkose (innsovning) under kirurgiske inngrep og som sedativ på intensivavdelinger, i kombinasjon med mekanisk ventilering (pustehjelp)».
- På bakgrunn av den lite ensartede bruken av PRO for andre legemidler, må sammenhengen mellom PRO i ordmerket og i legemiddelets generiske navn anses som tilfeldig.
- Det samme gjelder Patentstyrets anførte forståelse av elementet FAST, som Patentstyret finner at vil oppfattes som «faste», «før faste». En slik konklusjon fremstår som en meningsløs og ikke-beskrivende betydning for de søkte varene. Det er høyst utenkelig at den

relevante omsetningskretsen for intravenøse anestetika og sedativer vil oppfatte elementet FAST som «avstå fra mat og drikke», siden man hverken tar intravenøse anestetika eller sedativer før faste, eller finner et sykehus som gir anestetika til mennesker som skal faste.

- Klager tar så og viser til hvordan en rekke ordlister og oppslagsverk forklarer elementene «pro» og «fast».
- PROFAST har blitt godkjent som EU-varemerke, med registreringsnummer 018126214, som er vedlagt som eget bilag. I registreringen hos EUIPO fremgår det at merket ikke ble godkjent som følge av innarbeidelse, noe som betyr at merket ble ansett å ha iboende særpreg.
- Det faktum at merket er godkjent for registrering i EU må tillegges vekt også i vurderingen av registrering i Norge, særlig når praksis viser at Norge er i utakt med ellers sammenlignbare jurisdiksjoner. Vi viser i den sammenheng til Borgarting lagmannsretts dom, Tretorn, LB-2014-95107. Også i Høyesteretts avgjørelse HR-2016-1993, Pangea, ble det også tillagt vekt at EUs retningslinjer (Guidelines) er relevant for norsk registreringspraksis. I stedet har Patentstyret i utallige saker lagt til grunn en strengere distinktivitetsnorm enn det som praktiseres i EU.

7 **Klagenemnda skal uttale:**

8 **Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret, men med en annen begrunnelse.**

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten PROFAST.
- 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 er svært spesialisert, det vil si helsepersonell med svært god kjennskap til anestetika og sedativer, herunder deres virkestoffer og virkninger. 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.
- 16 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 dermed 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 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.
- 17 Det aktuelle merket, PROFAST, er søkt for «legemidler og medisinske preparater, nemlig intravenøse anestetika og sedativer» i klasse 5. Som også vist til av klager, er det aktuelle virkestoffet i slike legemidler propofol. Klagenemnda er enig med klager i at PRO kan ha flere betydninger. I tilknytning til de omsøkte varene, og i sammenstillingen PROFAST, vil likevel PRO forstås som et prefiks eller kortform for varenes virkestoff, propofol. Dette gjelder særlig ettersom merketekstens påfølgende ord, FAST, «rask», beskriver en sentral egenskap ved intravenøse anestetika og sedativer. Av Store norske leksikon, <https://sml.sn.no/propofol>, følger det nemlig at propofol «er et kortvirkende søvnmiddel med raskt innsettende effekt (20-40 sekunder). Middelet (...) blandes (...) i en fettholdig suspensjon (hvit farge) som må gis direkte inn i blodårene (intravenøst).» I lys av dette, finner Klagenemnda at gjennomsnittsforbrukeren, som her er svært spesialisert og kyndig, direkte og umiddelbart, vil oppfatte PROFAST i betydningen «propofol som virker raskt».

- 18 PROFAST består etter dette av to ordelementer med en klar språklig betydning. Sammensetningen er hverken uvanlig eller overraskende, og tilfører ingen nye betydninger. Virkningen av sammensetningen er at den vil oppfattes som beskrivende for art og egenskaper ved de omsøkte varene i klasse 5. Merket blir derfor å nekte etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 19 Gjennomsnittsforbrukeren vil som en følge av merkets beskrivende betydning sett hen til varene, heller ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra PROFAST. Det søkte merket oppfyller derfor ikke garantifunksjonen for de omsøkte varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 20 Klager har vist til at merket er registrert i EU, med registreringsnummer 018126214. At merket er godkjent for registrering i EU må tillegges vekt også i vurderingen av registrering i Norge, særlig når praksis viser at Norge er i utakt med ellers sammenlignbare jurisdiksjoner. Dette understøttes av Borgarting lagmannsretts dom, Tretorn, LB-2014-95107, og av Høyesteretts avgjørelse HR-2016-1993, PANGEA, hvor det blant annet også ble tillagt vekt at EUs retningslinjer (Guidelines) er relevant for norsk registreringspraksis.
- 21 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 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, avsnitt 51-52. Sistnevnte avgjørelse fra Høyesterett er av nyere dato enn PANGEA-avgjørelsen, og tydeliggjør hvilken betydning utenlandske registreringer av merket får for vurderingen av merket i Norge. 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 denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at PROFAST må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)