



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 17/00188
Dato: 7. november 2017

Klager: Abbott Medical Optics Inc.
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Martin Berggreen Rove

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 15. juni 2017 hvor det følgende figurmerket, søknad nummer 201507211, ble nektet registrert:



Klasse 10: Oftalmiske kirurgiske maskiner for bruk under katarakt kirurgi og vitrektomi; oftalmiske kirurgiske kniver, blader, nåler, aspirasjons- og utskyllings spisser, munnstykker og tuber; medisinske og kirurgiske væskepakkninger, håndholdte innretninger, fotpedaler, skjermer, brett, dreneringsposer, hansker og votter, for medisinsk bruk.

- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å mangle særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd.
- 4 Klage innkom 15. august 2017 og Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 4. september 2017, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Figurmerket mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene i klasse 10, og merket må dermed nektes registrert.
- Merket er et rent figurmerke som består av to buede, parallelle, svarte linjer. Den nederste linjen er kortere enn den øverste.
- De to linjene vil ikke oppfattes som et særskilt kjennetegn som kan skille søkers varer fra andres. Figuren er så enkel at den ikke vil feste seg i bevisstheten som et varemerke. Omsetningskretsen vil ikke kunne identifisere én bestemt kommersiell aktør ut fra figuren, men snarere oppfatte de buede linjene som dekorative.
- Det avvises at det kan legges særlig vekt på Patentstyrets tidligere registreringer som søker har vist til. Det vises til at det finnes flere eksempler på buede linjer som er nektet for varer i klasse 10, blant annet int. reg. 1282910 og 1214831.
- Det henvises til EU-retten sak T-291/16 og sak 16/00170 fra KFIR som begge er nektet og som anses analoge med merket i den foreliggende saken.
- Det legges ikke vekt på søkers anførsel om at kjøperne av disse varene i klasse 10 er mer bevisste enn kjøperne av andre produkter. Det er ikke slik at en omsetningskrets med høyt oppmerksomhetsnivå lettere oppfatter et ikke-distinktivt merke som en angivelse av

kommersiell opprinnelse. Selv om en profesjonell omsetningskrets vil ha en høyere grad av oppmerksomhet, kan ikke dette ha avgjørende vekt når det kommer til vurderingen av et merkes særpreg.

- Patentstyret har tatt hensyn til at merket er registrert i EU og i flere enkeltstående jurisdiksjoner som Sveits, Australia, Japan, Mexico og New Zealand, men legger ikke avgjørende på disse.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det anføres at Patentstyrets avgjørelse er et utslag av en for streng distinktivitetsvurderingen, og det bes om en fornyet prøving av varemerkets registrerbarhet.
- Merket fremstår som et originalt særpregede varemerke for de aktuelle varer. Det er feil at det kjøpende publikum kun vil oppfatte merket som en dekorasjon på de produktene søknaden dekker.
- Kjøperne av de aktuelle varene er fagfolk med en spesiell kunnskap om både produkter og behandling av pasienter, og vil være mer bevisste enn kjøperne av andre produkter.
- Det er stor forskjell på hva som er vanlig kjennetegnbruk innenfor denne sektor, og for de aktuelle varer er det søkte merket både overraskende, fantasifullt og særpregede.
- Det avvises at de to sakene som Patentstyret har vist til, EU-rettens sak T-291/16 og sak 16/00170 fra KFIR, er sammenlignbare da begge gjaldt klær og sko, ikke varer i klasse 10.
- Det vises til en rekke merker som er registrert av Patentstyret og som hevdes å være sammenlignbare, deriblant de internasjonale registreringene nr. 959947, 981765, 1214178, 918161, 1113273 og 1168049, samt nasjonal registrering nr. 270532.
- Det vises til at EU-retten i 2016 i de forente sakene T-678/15 og T-679/15, kom frem til at en enkel c-format figur var særpregede og registrerbar, både i sort/hvit utforming og i en farget utgave. Figurmerket er også besluttet registrert i Norge under reg. nr. 1276574 for varer i klasse 5
- Det samme varemerket som i foreliggende sak er registrert i EU, Australia, New Zealand, Sveits, Filippinene, Tyrkia, Japan, Taiwan og Mexico. Det presiseres at merket i disse land er blitt akseptert til registrering uten dokumentasjon for tidligere bruk. Registreringsbevis er vedlagt klagen.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et figurmerke som er gjengitt under avsnitt 2.

- 10 I vurderingen av om figurmerket 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 annet 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).
- 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 10 vil fortrinnsvis være profesjonelle aktører i helsebransjen. Varene er svært spesialiserte, og omsetningskretsen anses å være relativt liten og ha en nokså høy grad av oppmerksomhet. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Det aktuelle figurmerket består av to horisontale, buede, svarte linjer. Den øverste linjen er omtrent dobbelt så lang som den nederste. Videre er linjene smalest i begynnelsen og blir gradvis tykkere før de igjen smalner.
- 16 Det er på det rene at figurmerket ikke angir egenskaper ved de aktuelle varene eller at det på annen måte kan knyttes en beskrivende betydning av merket opp mot de aktuelle varer, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 17 Spørsmålet Klagenemnda må ta stilling til, er dermed om det aktuelle merket er særpreget for de aktuelle varene og tjenestene og således oppfyller varemerkets garantifunksjon, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 18 Det oppstilles ikke et strengere krav til distinktivitet for rene figurmerker enn for andre typer varemerker. I vurderingen av om figurmerket innehar tilstrekkelig særpreg, er det således

ikke et krav om at merket må være spesielt kreativt eller fantasifullt. Et minimum av særpreg er tilstrekkelig dersom det gjør gjennomsnittsforbrukeren i stand til å identifisere varenes kommersielle opprinnelse og skille dem fra andre tilbyderes varer. EU-retten har fastslått at et merke som kun består av en enkel geometrisk figur, slik som en linje, en sirkel eller en firkant, ikke vil være egnet til å umiddelbart huskes av gjennomsnittsforbrukeren og således ikke vil være egnet til å oppfattes som en indikasjon på kommersiell opprinnelse med mindre det har innarbeidet særpreg gjennom bruk, jf. T-304/05 avsnitt 22 – figurmerke av et pentagram. Det er likevel ikke nok å fastslå at merket er noe mer enn enkel geometrisk figur, for å fastslå at merket er særpreget, jf. EU-rettens avgjørelser T-678/15 og T-679/15 avsnitt 40.

- 19 Patentstyret har i sin avgjørelse blant annet lagt vekt på at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte de buede linjene som dekorativ pynt på de aktuelle varene. Klagenemnda bemerker at det ikke er noe i veien for at et merke både kan være dekorativt og samtidig være et distinktivt varemerke hvis det gjør det mulig for gjennomsnittsforbrukeren å gjenkalle merket som kjennetegnet til én kommersiell tilbyder. Et kjennetegn som oppfyller andre funksjoner enn et varemerke i begrepets tradisjonelle forstand, er distinktivt hvis det oppfattes som en indikasjon på varenes kommersielle opprinnelse. Dette innebærer at den relevante omsetningskretsen vil kunne skille varemerkeinnhaverens varer fra de varene som har en annen kommersiell opprinnelse, jf. T-139/08.
- 20 Klager har vist til EU-rettens saker T-678/15 og T-679/15, der det klager kaller «en enkel c-formet figur» ble funnet særpreget og registreringsnektelsen fra EUIPO Board of Appeal ble omgjort. Det anføres at merket i den foreliggende saken, i lys av EU-rettens avgjørelser, også bør vurderes som særpreget.
- 21 Klagenemnda kan ikke ta stilling til hvorvidt EU-rettens oppfatning og vurdering av de nevnte merkenes distinktivitet er korrekt eller ikke, men Klagenemnda registrerer at EU-retten i de aktuelle sakene la vekt på at merket kunne minne om både en halvmåne og bokstaven C, samt at de ulike fargesjatteringene ga et spill mellom lys og skygge. Det ble også lagt vekt på at linjene varierte i tykkelse og hadde en liten vridning slik at merket som helhet ble vurdert å inneha det tilstrekkelige særpreg for registrering.
- 22 Klagenemnda kan ikke se at EU-rettens betraktninger i den nevnte saken har noen overføringsverdi til merket som skal vurderes i den foreliggende saken. Klagenemnda anser at det ikke er noe ved merket som gjennomsnittsforbrukeren vil kunne feste seg ved og enkelt og umiddelbart oppfatte som en indikasjon på kommersiell opprinnelse. Merket har ingen iøynefallende elementer, og de to svært enkelt utformede buede linjene vil ikke huskes og gjenkjennes og vil således ikke være egnet til å indikere varenes kommersielle opprinnelse. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke være i stand til å skille klagers varer fra andre produsenters varer, og merket som helhet oppfyller ikke garantifunksjonen.
- 23 Klager har anført at omsetningskretsen består av fagfolk med en spesiell kunnskap om både produkter og behandling av pasienter, og har et forhøyet oppmerksomhetsnivå som vil kunne virke inn på hvorvidt figurmerket vil oppfattes som særpreget. Klagenemnda finner

ikke å legge avgjørende vekt på dette. Det er ikke slik at en omsetningskrets med et høyt oppmerksomhetsnivå lettere oppfatter et ikke-distinkt figurmerke 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 vekt når det kommer til vurderingen av et merkes særpreg, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-311/11 P WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, avsnitt 48.

- 24 Når det gjelder klagers anførsel om at merket vil oppfattes som både overraskende, fantasifullt og særpreget fordi det skiller seg fra det som er vanlig kjennetegnbruk innenfor sektoren, kan heller ikke denne anførselen føre frem. Det er ikke fremlagt noen dokumentasjon som tilsier at merket skiller seg vesentlig fra det en gjennomsnittsforbruker av de aktuelle varene kan forvente. Det er således ingenting som tilsier at to bølgede enkle linjer vil bli oppfattet som overraskende eller fantasifullt når det benyttes for varene i klasse 10 som omfattet av søknaden.
- 25 Videre finner Klagenemnda at de registreringer fra Patentstyret som klager har vist til, ikke endrer 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 de nevnte merkene til vurdering og kan ikke kommentere nærmere hva som ligger bak hver enkelt beslutning for å registrere merkene som klager har henvist til. Klagenemnda kan ikke se at avgjørelsene gir uttrykk for noen retningsgivende praksis som skulle trekke Klagenemndas avgjørelse i noen bestemt retning i foreliggende sak.
- 26 Klager har vist til at merket er godkjent for registrering i en rekke andre jurisdiksjoner, deriblant i EU, Australia, New Zealand, Sveits, Filippinene, Tyrkia, Japan, Taiwan og Mexico. Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser videre 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 skjønsmessige 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 likt, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.
- 27 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Søknad nummer 201507211 nektes registrert.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)