



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00117
Dato: 31. mars 2023

Klager: Bayer Aktiengesellschaft
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Thomas Strand-Utne og Anders F. Wilhelmsen

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1. Kort fremstilling av saken:

2. Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 21. juni 2022 hvor ordmerket FLOWCYCLO, internasjonal registrering nummer 1534400, med søknadsnummer 202007240, ble nektet virkning i Norge for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Software in the form of a mobile application to provide information on pharmaceuticals, medicines, medical devices, health and healthy lifestyle in the gynaecological area.

Klasse 10: Medical devices.

Klasse 44: Medical services in the area of gynaecology and related areas.

3. Varemerket ble nektet virkning fordi det ble ansett å være beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
4. Klage kom inn 22. august 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 31. august 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5. Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket er beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og mangler det nødvendige særpreg for disse tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Den internasjonale registreringen kan dermed ikke gis virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 70 tredje ledd.
- Ordmerket FLOWCYCLO fremstår som en sammenstilling av de engelske ordene FLOW og CYCLO.
- Ordet FLOW kan bety «flyt», men ordet kan også ha mer spesifikke betydninger som for eksempel «menstruasjon». Den norske omsetningskretsen, som generelt antas å ha gode engelskkunnskaper, kjenner til denne betydningen av ordet FLOW. Det er vanlig å snakke om «menstrual flow» eller «aunt flow» på engelsk. Det må også tas i betraktning at de aktuelle varene og tjenestene er eller kan være knyttet til det gynekologiske området. Dette øker sannsynligheten for at FLOW vil bli oppfattet på denne måten.
- Ordet CYCLO, som tilsvarer det norske «syklo-», er et prefiks som i sammenstilling med andre ord viser til noe som er sirkulært eller syklisk. Ordet ligner mye på det engelske ordet «cycle», som betyr «syklus» på norsk.

- Som helhet vil merket bli oppfattet i betydningen «menstruasjonsyklus».
- Samtlige av varene og tjenestene kan være knyttet til kvinnehelse generelt, herunder menstruasjon spesielt.
- Når sammenstillingen FLOWCYCLO brukes for varene i klassene 9 og 10, vil den umiddelbart og direkte bli oppfattet som beskrivende for varenes formål eller egenskaper, nemlig at varene er til bruk i forbindelse med menstruasjonsyklusen. Varene i klasse 9 kan være mobilapplikasjoner som gir informasjon og oversikt over brukerens menstruasjonsyklus. De medisinske innretningene i klasse 10 kan være apparater til bruk for å måle menstruasjonsyklusen, for eksempel forventet tidspunkt for eggløsning. Når FLOWCYCLO brukes for de medisinske tjenestene innen det gynekologiske området i klasse 44, vil det bli oppfattet som en beskrivende angivelse av at tjenestene spesielt gjelder helseutfordringer knyttet til menstruasjonsyklusen.
- Den profesjonelle delen av omsetningskretsen forventes å ha særlig kjennskap til de medisinske sidene ved menstruasjon og hvilke verktøy, innretninger og behandlinger som kan benyttes i tilknytning til dette. En særlig oppmerksom gjennomsnittsforbruker, slik som en lege eller gynekolog, vil lettere kunne knytte merkets beskrivende betydning opp mot de aktuelle varene og tjenestene.
- Merket fremstår ikke som helt korrekt rent grammatikalsk, siden prefikset CYCLO er plassert til sist i merket. Dette får imidlertid ikke noen stor betydning for måten merket som helhet vil bli oppfattet på. Ordnes betydning endres ikke ved at disse stilles sammen til en helhet, og merkets betydning vil direkte og umiddelbart bli oppfattet som beskrivende i relasjon til innehavers varer og tjenester.
- Fullmektigen har vist til to saker fra Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR), nemlig sak VM 19/00101, ordmerket LIPOFLEX, og sak VM 13/147, ordmerket EASYSTRIPPER, samt Patentstyrets annen avdeling sak nr. 7787 vedrørende ordmerket BEAUTY BLOTTERS. Disse merkene ble etter en konkret vurdering ansett for å oppfylle kravet til særpreg. Vi kan ikke se at disse sakene er relevante for vurderingen av merket i foreliggende sak.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i EU, Storbritannia og Sveits.

6. Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det er ikke mange norske forbrukere som vil oppfatte FLOW som «menstruasjon». Uansett fremstår merket som suggestivt.
- Merkedelen CYCLO fremstår heller ikke med noe konkret betydningsinnhold. I den grad man overhodet skulle gjøre seg noen tanker om betydningsinnhold, er det mest naturlig å oppfatte CYCLO som noe sirkulært. Det er ikke nærliggende for forbrukere å konkretisere ordet i slik grad som Patentstyret har lagt opp til.

- Selv om en bestanddel i et varemerke finnes i oppslagsverk, og har en leksikalsk betydning, innebærer ikke dette nødvendigvis at ordet vil forstås av en norsk gjennomsnittsforbruker. Den konkrete sammenhengen kan gi merket distinktiv karakter. Klager viser her til PS-2009-7787 BEAUTY BLOTTERS, hvor Annen avdeling anså merket særpreget og opphevet Patentstyrets nektelse.
- Umiddelbare tanker som kan fremkalles av ordet FLOWCYCLO er typisk flytsirkulær eller flytsirkler. Merket inneholder ikke noe som trekker i retning av menstruasjonssyklus. Patentstyret har lagt opp til en altfor stor grad av oppfatningsevne hos publikum her.
- Klager er uenig i at den profesjonelle delen av omsetningskretsen lettere vil få en oppfatning i retning av beskrivende karakter. Tvert om vil profesjonelle avtakere umiddelbart forstå at merket har en løselig og indirekte fremtoning uten direkte å angi varenes eller tjenestenes art eller beskaffenhet, eller liknende.
- Klager viser til at merket er godtatt for registrering i mange andre land, og fremhever særlig at merket er akseptert i EU, Storbritannia og Sveits. Klager kan ikke se at merket vil oppfattes annerledes i Norge enn i tilsvarende omsetningskretser i andre land.

7. Klagenemnda skal uttale:

8. Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

9. Saken gjelder spørsmålet om ordmerket FLOWCYCLO oppfyller registreringsvilkårene i varemerkeloven. Et varemerke kan ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg angir egenskaper ved varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
10. Norsk varemerkerett er i stor grad harmonisert med EU-retten gjennom EØS-avtalen, og registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14 må tolkes i samsvar med varemerkedirektivets ((EU) 2015/2436) ordlyd og formål. Ved tolkningen av varemerkeloven er derfor praksis fra EU-domstolen rundt forståelsen av direktivet en «helt sentral rettskilde», jf. HR-2021-2480-A STORTORVETS GJÆSTGIVERI. EU-domstolens rettspraksis knyttet til tolkningen av varemerkeforordningens tilsvarende bestemmelser veier også tungt i vurderingen, jf. HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
11. Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 16, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, blant annet er å sikre varemerkets «garantifunksjon». Et varemerke skal fungere som garanti for kommersiell opprinnelse, 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 avsnitt 28 og C-299/99 Philips/Remington avsnitt 30.

12. Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og utfra gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.
13. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. 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, for at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel sak T-19/04 Paperlab avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er det ikke nok at elementene hver for seg er beskrivende; også sammensetningen må oppfattes som direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i sak C-265/00 Biomild avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse i sak T-486/08 Superskin avsnitt 25 og 26.
15. Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Likevel kan det være nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. EU-domstolens avgjørelse C-329/02 Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende. Merket kan likevel være tilstrekkelig særpreget hvis det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene. For eksempel kan helheten være så uvanlig at den oppleves tilstrekkelig fjern 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 har kommet til at kjennetegnet FLOWCYCLO ikke er direkte beskrivende og har tilstrekkelig distinktiv evne, jf. varemerkeloven § 14 første og annet ledd.
17. Etter Klagenemndas syn fremstår sammenstillingen som et nydannet ord uten noen umiddelbar beskrivende betydning. Gjennomsnittsforbrukeren må gjennomgå en tankeprosess for å kunne utlede et meningsinnhold av merketeksten.
18. Klagenemnda anser at begge merkeelementer har et vagt meningsinnhold hver for seg. FLOW er en medisinsk betegnelse for «blodstrøm». Dette følger av medisinsk ordbok. I relasjon til de aktuelle varene, kan FLOW fremstå som menstruasjons*blødning* eller menstruasjons*flyt*, men det er ikke nærliggende å forstå ordet som menstruasjon alene. Merkedelen CYCLO, skrevet med en O til slutt, er et nokså uvanlig engelsk ord som ikke gir et umiddelbart meningsinnhold for den norske omsetningskretsen. CYCLO er ikke et presist synonym til «syklus», men det kan bety sirkulær eller syklisk. Dette fremgår av Oxford Dictionary:

cyclo- /'saɪkləʊ/

combining form

1 circular: *cyclorama*.

2 relating to a cycle or cycling: *cyclo-cross*.

3 cyclic: *cycloalkane*.

– ORIGIN from Greek *kuklos* 'circle', or directly from ► [cycle](#) or ► [cyclic](#).

☆ Merk som favoritt Send kommentar

Oxford Dictionary of English

19. Helhetsinntrykket av merket fremstår som uklart og vagt. Brukt for varer og tjenester relatert til kvinnehelse/gynekologi, kan sammenstillingen FLOWCYCLO oppfattes som eksempelvis «menstruasjonsblødning-syklisk» eller «blodstrøm-sirkulær». Det at prefikset CYCLO er plassert til slutt, medfører at merketeksten er syntaktisk ukorrekt. Selv om dette ikke er et avgjørende argument i seg selv, bidrar det til å skape vaghet i denne konkrete sammenhengen.
20. Klagenemnda har kommet til at både den alminnelige og den profesjonelle gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte FLOWCYCLO slik at det henspiller på menstruasjonsblødning og syklus, men at merkets meningsinnhold er tilstrekkelig vagt til at det vil feste seg i bevisstheten som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Kjennetegnet er suggestivt med tilstrekkelig grad av særpreg og oppfyller dermed garantifunksjonen.
21. På denne bakgrunn omgjør Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket i utpekningen kan gis virkning i Norge for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9, 10 og 44 uten hinder av registreringshindringene i varemerkeloven § 14.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen tas til følge.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)

Anders F. Wilhelmsen
(sign.)