



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 18/00055
Dato: 24. september 2018

Klager: Menicon Co., Ltd
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Thomas Strand-Utne

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 9. april 2018 hvor ordmerket SMART TOUCH med søknadsnummer 201606615 ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 5: Farmasøytiske preparater for kontaktlinser; farmasøytiske preparater; kontaktlinsevæsker.

Klasse 9: Kontaktlinser, og deler og tilbehør dertil.

Søker tilbød under saksbehandlingen å begrense varefortegnelsen til følgende varer:

Klasse 5: Farmasøytiske preparater for kontaktlinser; farmasøytiske preparater; kontaktlinsevæsker.

Klasse 9: Kontaktlinser; tilbehør til kontaktlinser, herunder, oppbevaringsbokser for kontaktlinser, etui for kontaktlinser og utstyr til å sette inn og fjerne kontaktlinser.

- 3 Varemerket ble av Patentstyret nektet som følge av at merket er beskrivende jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at merket mangler det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 4 Klage innkom 25. mai 2018 og Patentstyret har den 12. juni 2018 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:

- Det søkte ordmerket SMART TOUCH beskriver de aktuelle varene i klasse 5 og 9. Merket mangler også særpreg, og må dermed nektes registrert, jf. § 14 første og andre ledd.
- Varemerket består av ordene SMART og TOUCH. SMART kan bety «smart», «intelligent», «rask» og «lur», «snedig», mens TOUCH kan bety «berøre», «ta på» og «strefe». Sammenstillingen er egnet til å oppfattes i betydninger som «smart berøring», «rask ta på» og «intelligent berøring».
- Når ordet SMART brukes i forbindelse med varer av en viss teknisk karakter, slik som i foreliggende sak, er det nærliggende å oppfatte ordet SMART som et uttrykk for at varen har smarte/lure eller intelligente løsninger. Det vises til Annen avdelings avgjørelse i sak nr. 7283, ordmerket S.M.A.R.T
- Når sammenstillingen SMART TOUCH brukes for de aktuelle varene i klasse 5 og 9, vil den norske gjennomsnittsforkbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte merket som helhet som

en angivelse av kvaliteter og egenskaper ved varene ved at disse har en intelligent eller lur/smart løsning. Det kan være at kontaktlinsevæsken og det farmasøytiske har et produktinnhold som er spesielt velegnet for kontaktlinser og øynene til kontaktlinsebrukere ved at de rengjør på en smart og rask/effektiv måte, eller tilfører fukt på en smart og snedig måte. Eller at «kontaktlinser» og «utstyr til å sette inn og fjerne kontaktlinser» har en smart berøringsflate mot øyet eller mot fingeren eller flaten som kontaktlinsen kommer i berøring med. For «tilbehør til kontaktlinser, herunder oppbevaringsbokser for kontaktlinser, etui for kontaktlinser», kan det angi at disse har en smart touch-funksjon relatert til åpning og lukking av boksen/etuiet. Det er nok at én betydning av ordene/sammenstillingen er beskrivende til at merket skal nektes registrert.

- Det er ikke noe ved sammenstillingen som gjør at SMART TOUCH etterlater et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra ordenes betydning hver for seg. Merket innehar heller ingen sekundærbetydning som tilfører det som helhet det nødvendige særpreg.
- Som en konsekvens av merkets beskrivende karakter, vil det kun oppfattes som produktinformasjon og er ikke egnet til å skille søkers varer fra andres. Det søkte merket mangler gjenkjennelseeffekt som angivelse av kommersiell opprinnelse, og oppfyller derfor ikke garantifunksjonen.
- Det at det foreligger varierende grad av oppmerksomhetsnivå blant omsetningskretsen, er ikke avgjørende. Verken et lavt eller forhøyet oppmerksomhetsnivå tilsier at merket som helhet vil oppfattes på en annen måte enn som en ren kvalitetsangivelse, og dermed som et merke som mangler særpreg som kjennetegn.
- Det tillegges ikke avgjørende vekt at registreringsmyndighetene i Japan, Mexico og EU har ansett merket registrerbart.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager bestrider at merket er beskrivende for egenskaper ved varene, og det anføres at SMART TOUCH fyller vilkårene for registrering, jf. varemerkeloven § 14.
- Klager opprettholder tilbudet om å begrense varefortegnelsen, se avsnitt 2 over.
- Gjennomsnittforbrukeren for varene er både profesjonelle, særlig varene i klasse 5, samt alminnelige forbrukere, særlig varene i klasse 9. Gjennomsnittforbrukerens oppmerksomhetsnivå anføres å være noe forhøyet, da varene angår helsen til brukeren.
- Det bestrides ikke at ordet SMART kan bety «smart», «intelligent» eller «lur» eller at TOUCH kan bety «å berøre», «ta på» eller «strefe». SMART vil ikke kunne oppfattes som «rask» da dette ikke er en vanlig betydning av ordet og som gjennomsnittforbrukeren vil oppfatte.
- SMART i varemerket SMART TOUCH sier ikke noe om *hva* som er smart. Det må foretas undersøkelser, og da er merket ikke beskrivende.

- Det er uklart hva det vil si at kontaktlinsevæske tilfører fukt på en «smart eller snedig måte». Det er irrelevant for forbrukerne hvordan en væske tilfører fukt. Patentstyrets vurdering synes å være på det rent teoretiske plan.
- At «kontaktlinsevæsken og det farmasøytiske preparatet i klasse 5, har et produktinnhold som er spesielt velegnet for kontaktlinser og øynene til kontaktlinsebrukere» er selvsagt og gjør ikke varemerket beskrivende. Det ligger i sakens natur, og gjør derfor heller ikke SMART TOUCH til et beskrivende varemerke.
- For en kontaktlinsebruker er det klart at kontaktlinsen ikke kan ha en smart berøringsflate mot fingeren eller flaten som kontaktlinsen kommer i berøring med. En kontaktlinses utforming er bundet av dens funksjon. Den er krummet som et øye, og brukeren skal kunne se gjennom linsen. Dersom det utformes en særegen flate e.l. vil disse funksjonene forstyrres. Gjennomsnittsforbrukeren vil dermed heller ikke oppfatte varemerket på denne måten. Dersom dette er en tanke som forbrukeren får, vil det være helt uklart hva som ligger i det.
- Hva gjelder oppbevaringsbokser og etui for kontaktlinser vil disse være av en slik art at Patentstyrets vurdering om at det er koplet til åpning og lukking ikke vil fremstå som noe gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil forstå. Forbrukeren må gjennom en tankerekke for å knytte SMART TOUCH til åpning/lukking.
- Patentstyret synes å strekke forståelsen av varemerket svært langt for at det skal passe til konklusjonen om at det er beskrivende.
- Det vises til Klagenemnda sin avgjørelse vedørende varemerket SMARTSHIELD. Varemerket ble søkt for «kontaktlinser» og ble nektet registrert av Patentstyret med tilnærmet samme begrunnelse som i den foreliggende saken. Klagenemnda kom til motsatt resultat, og varemerket ble godtatt til registrering. Det anføres at vurderingen kan gjøres direkte gjeldende også i denne sak.
- Det vises til at varemerket er registret i en rekke andre jurisdiksjoner, deriblant EU, Japan, Mexico, Malaysia og Sveits.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten SMART TOUCH.

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), jf. også 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 9 vil være både profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttbrukere. 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 Klagenemnda er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart vil oppfatte det aktuelle merket i beskrivende betydning. Merketeksten er sammenstilt av de to alminnelige engelske ordene SMART og TOUCH, og Klagenemnda legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren kjenner betydningen av disse ordene. Når merket benyttes på «kontaktlinser» og «utstyr til å sette inn og fjerne kontaktlinser» er Klagenemnda av den oppfatning at merket er egnet til å oppfattes som at varene har en smart løsning eller grep som gjør dem enkle å sette inn uten at det kommer smuss, fingeravtrykk eller annen ytre påvirkning på linsene. For varer som «oppbevaringsbokser for kontaktlinser», «etui for kontaktlinser» er merket egnet til oppfattes som en angivelse av at disse kan åpnes og lukkes på en smart måte slik at linsene kan påføres. «Farmasøytiske preparater» i klasse 5 er et vidt begrep som omfatter et bredt spekter av varer, blant annet medisinske plastre som avgir nikotin eller som gir en medisinsk behandling. Dersom varemerket benyttes på disse varene,

er merket egnet til å oppfattes som at de er enkle å sette på og ta av. Klager påpeker at «smart» ikke vil oppfattes i betydningen «rask» slik Patentstyret har anført som en av flere mulige betydninger av ordet, men Klagenemnda kan ikke se at det har betydning for vurderingen når sammenstillingen har et meningsinnhold som uten videre kan benyttes til å beskrive egenskaper ved varene, jf. EU-domstolens sak i C 191/01, Doublemint.

- 17 Klager har vist til Klagenemndas vurdering i sak 17/00055 der utvalget under tvil kom til at ordmerket SMARTSHIELD hadde det tilstrekkelige særpreg for registrering for «kontaktlinser». I den nevnte saken kom Klagenemnda til at gjennomsnittsforbrukeren ville måtte fortolke og gjennomgå en flerleddet tankeprosess for å oppfatte merketeksten som beskrivende. Klagenemnda kan ikke se at det samme gjør seg gjeldende med tanke på det foreliggende merke. Merket oppfattes som direkte beskrivende for de aktuelle varene uten noen suggestiv karakter ved at det består av en vag eller indirekte referanse til egenskaper ved varene.
- 18 Klagenemnda er således av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom ordmerket SMART TOUCH og de omsøkte varene i klasse 5 og 9. Den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merketeksten som en angivelse av egenskaper ved varene. Merket må derfor nektes registrering etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 19 Klagenemnda kan ikke se at merket SMART TOUCH er direkte beskrivende for «kontaktlinsevæsker» i klasse 5, men varen er så nært forbundet med selve kontaktlinsene og ikke minst beholdere for kontaktlinser, at merket ikke kan anses særpreget for denne varen. Varene selges fra samme utsalgssteder og er laget for å benyttes sammen, og denne forbindelsen er tilstrekkelig til at merket ikke vil oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- 20 For samtlige av de aktuelle varene i klasse 5 og 9 vil ordmerket SMART TOUCH ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 21 Klager har vist til at merket er registrert i blant annet EU, Japan, Mexico, Malaysia og Sveits. 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 beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 22 Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda vil her vise til Høyesteretts avgjørelse i 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 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.

- 23 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Søknadsnummer 201606615, ordmerket SMART TOUCH, nektes registrert.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)