



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00122
Dato: 22. oktober 2020

Klager: Aidian Oy
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Martin Berggreen Rove og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 **Kort fremstilling av saken:**

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 4. august 2020, hvor ordmerket QUIKREAD CLICK, med internasjonalt registreringsnummer 1307579 og norsk søknadsnummer 201609804, ble nektet virkning for samtlige varer:

Klasse 5: Diagnostic preparations, medical diagnostic reagents, substances and test strips.

Klasse 10: Medical diagnostic equipment, apparatus and instruments.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, samt at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 1. september 2020. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 30. september 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- 6 Etter en helhetsvurdering anses ordmerket QUIKREAD CLICK beskrivende for varene i klasse 5 og 10, og uten særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, jf. første ledd andre setning. Merket nektes derfor virkning i Norge.
- 7 Omsetningskretsen vil ikke kun bestå av profesjonelle aktører, men vil også omfatte alminnelige sluttbrukere. Testapparater til medisinsk bruk benyttes ikke kun av helseforetak, men kan også benyttes til privat bruk. Eksempelvis vil en diabetiker selv teste blodsukkernivået ved hjelp av et blodsukkerapparat, som gjerne brukes med teststrimler til privat bruk.
- 8 Det at det mangler en C i ordet QUIK er en uvesentlig endring av ordet som gjennomsnittsfbrukeren ikke vil feste seg ved. Merket vil oppfattes som en sammenstilling av de engelske ordene quick, read og click, og vil som helhet bli forstått som «rask avlesning, klikk».
- Formålet med de aktuelle varene er blant annet å stille en diagnose eller å måle verdier i kroppen ved hjelp av tester. Det er hensiktsmessig og svært vanlig at testresultatet kommer umiddelbart eller kort tid etter at testen er fullført. Det er også svært vanlig at tester utføres ved hjelp av et klikk på en knapp eller at testresultatet blir synlig når brukeren klikker på en bestemt knapp.
 - Når QUIKREAD CLICK brukes for de aktuelle varene i klasse 5 og 10, vil gjennomsnittsfbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte merketeksten som en angivelse av to sentrale

egenskaper ved varene i klasse 5 og 10, nemlig at testresultatet kan leses raskt av etter at testen er tatt og da kun ved å trykke/klikke på en knapp.

- Det er ikke avgjørende at merket ikke er en komplett setning som ikke er bygget opp grammatikalsk riktig. Merket angir to egenskaper ved varene, og det er ikke nødvendig at disse settes i en grammatikalsk riktig og fullstendig setning for at merket skal forstås på den anførte måten. Merket har en klar beskrivende betydning for varene.
- De eldre registreringene med QUIK/QUICK kan ikke tillegges vekt. Merkets registrerbarhet må vurderes ut fra de konkrete forhold og ut fra hvordan dagens gjennomsnittsforbrukere vil oppfatte merket. Registreringen av merket, og variasjoner av dette, i EU og andre jurisdiksjoner, kan heller ikke tillegges avgjørende vekt.

9 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering og påklager avgjørelsen. Klager anfører at Patentstyrets betraktninger fjerner seg fra hva omsetningskretsen kan påregnes å ville oppfatte.
- Merket fremstår som ubestemt uten umiddelbar og konkret mening for de relevante varene. Ordene «QuikRead» og «Click» har i utgangspunktet ikke noen naturlig eller nærliggende sammenheng, og selve ordkoblingen fremstår dermed som noe utenom det vanlige. Ordene etterlater seg en uklarhet når de står sammen.
- Elementet QUIK er feilskrevet, og merket har ikke noen normal betydning på engelsk. Merketeksten er ikke grammatikalsk riktig, og det vil være unaturlig for andre å «gripe til» denne frasen i dagligtalen eller i sin markedsføring.
- Omsetningskretsen må gjennom en flerleddet tankeprosess for å komme frem til den betydning som Patentstyret anfører. Merketeksten krever en fortolkningsprosess som gjør at det er egnet til å feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet som et varemerke.
- Klager viser videre til tidligere registreringer som inneholder QUIK/QUICK som må anses sammenlignbar, og klager kan ikke se at disse registreringene innehar en særpregsgrad som skiller seg nevneverdig fra det aktuelle merket.
- Merket er registrert i EU, Australia, Sveits, Kina, Japan og USA, og det er ingen grunn til at den relevante norske omsetningskretsen for de aktuelle produkter skal oppfatte det søkte merket annerledes enn de tilsvarende omsetningskretsene i de ovennevnte jurisdiksjonene.

10 Klagenemnda skal uttale:

- 11 **Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**
- 12 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av merketeksten QUIKREAD CLICK.
- 13 I vurderingen av om merket kan 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.
- 14 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.
- 15 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.
- 16 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.
- 17 Gjennomsnittsforbrukeren for diagnoseutstyret omfattet av merket i klasse 5 og 10 vil være profesjonelle næringsdrivende, slik som helseforetak og apotek, men vil også omfatte private sluttbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96, Gut Springenheide.
- 18 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.
- 19 Det er 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.

- 20 Tekstelementet QUIKREAD vil oppfattes som en sammenstilling av ordene QUIK og READ. Førstnevnte vil oppfattes som en uvesentlig endring av det engelske ordet quick, i betydningen hurtig/rask. Dette har Klagenemnda slått fast i flere saker, se VM 15/076, QUIKDECK, og VM 19/00124, QUIKCLOT CONTROL+. Elementet READ vil i denne sammenheng, sett hen til varene, oppfattes i betydningen avlesning. Ordet CLICK vil uten videre oppfattes som klikk/trykk. Merket gjelder medisinsk diagnoseutstyr og -preparater. Når gjennomsnittsforbrukeren møter merket på slike varer, vil QUIKREAD CLICK som helhet oppfattes som en angivelse av to egenskaper med diagnoseproduktene ved at de fungerer med et klikk/trykk, og at man hurtig får testresultatet / kan foreta en rask avlesning av testresultatet.
- 21 Klagenemnda er av den oppfatning at sammenstillingen ikke tilfører helheten noe utover summen av de beskrivende enkeltelementene QUIKREAD og CLICK. Ordlyden i varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a rammer direkte uvesentlige endringer, og Klagenemnda har lagt til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte at merketeksten angir to beskrivende egenskaper, og det er således ikke avgjørende at sammenstillingen av QUIKREAD og CLICK ikke er grammatikalsk korrekt. Klagenemnda kan ikke se at gjennomsnittsforbrukeren må igjennom en flerleddet tankeprosess for å komme til merkets beskrivende betydning, eller at det er noe ellers ved sammenstillingen som gjør at merketeksten er egnet til å vekke undring. For brukere av slike varer, vil det at diagnostikkproduktet er enkelt i bruk, eksempelvis ved et trykk/klikk i fingeren for å ta en blodprøve og at resultatet kan avleses hurtig, være vesentlige egenskaper ved produktet. Den norske gjennomsnittsforbrukeren må anses å ha gode engelskkunnskaper, og Klagenemnda er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil forstå merkets elementer og oppfatte sammenstillingen som en angivelse av to sentrale egenskaper ved varene, og at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merketeksten QUIKREAD QUICK og de aktuelle varene i klasse 5 og 10, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd.
- 22 På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, vil ordsammenstillingen heller ikke være egnet til å skille klagers varer i klasse 5 og 10 fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil dermed ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra selve ordsammenstillingen, slik at merket ikke oppfyller garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 23 Klager har vist til flere eldre registreringer fra Patentstyret som inneholder QUIK/QUICK, og anfører at disse må anses sammenlignbare med nærværende merke. Klagenemnda kan imidlertid ikke se at disse registreringene endrer saken. Det at merker som inneholder QUIK/QUICK tidligere er registrert, betyr ikke at dette er et element som normalt tilfører særpreg. Eksempelvis har Klagenemnda tidligere nektet QUIKCLOT CONTROL+, jf. sak VM 19/00124. 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 heller ikke se at avgjørelsene gir uttrykk for noen retningsgivende praksis som skulle trekke Klagenemndas avgjørelse i noen bestemt retning i foreliggende sak.

- 24 Klager har også vist til at merket er registrert i Storbritannia, EU, Japan og USA. Klagenemnda er enig i at registreringer i andre jurisdiksjoner kan være relevante, men dette kan ikke tillegges avgjørende vekt. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket for de konkrete varer og tjenester det er søkt for, og for denne fremstår merket QUIKREAD CLICK som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 25 Allerede i C-363/99, Postkantoor, premiss 44, slo EU-domstolen fast at det at et merke er registrert i ett medlemsland ikke skal være utslagsgivende for registrerbarheten i et annet. Dette må forstås slik at heller ikke praksis fra land utenfor EU er avgjørende for registrerbarheten i Norge. Dette er fulgt opp i rettspraksis både fra EU-retten og -domstolen, og i C-488/16, Neuschwanstein, avsnitt 72-73 med videre henvisninger, understreker domstolen at «the EU trade mark system is an autonomous system (...) it applies independently of any national system. (...) It follows that the General Court was not required to take the order of the Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice) of 8 March 2012 into consideration. Therefore, the second part of the second ground of appeal must be rejected as unfounded». Det var derfor uten betydningen for EU-domstolens vurdering av ordmerket Neuschwanstein, at registrering var blitt avslått i Tyskland.
- 26 Klagenemnda vil også 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 skjønnsmessige 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.
- 27 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.
- 28 Klagenemnda har etter dette kommet til at den internasjonale registreringen, ordmerket QUIKREAD CLICK, må nektes virkning i Norge for varene i klasse 5 og 10, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, og Patentstyrets avgjørelse må opprettholdes. Klagen blir dermed å forkaste.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)