



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00104
Dato: 23.januar 2025

Klager: Luzmon Medical AS
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen, Thomas Frydendahl og Margrethe Lunde

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 8. oktober 2024, hvor ordmerket L-TRODE, med søknadsnummer 202206450, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 9: Apparater og instrumenter for måling; apparater og instrumenter for styring, fordeling, regulering eller kontrollering av distribusjonen eller bruken av elektrisitet; elektriske og elektroniske komponenter, nemlig elektroder.

Klasse 10: Elektroder og elektrodeputer for medisinsk bruk; elektroder og elektrodeputer til bruk med medisinske apparater; elektroder for oppfangning av biologiske parametere; elektroder for oppfangning av elektrofysiologiske parametere; elektroder og elektrodeputer til bruk med elektroniske muskelstimulatorer for medisinske formål og treningsapparater for terapeutiske formål.

- 3 Varemerket ble nektet registrert fordi det ble ansett å være beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg for varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre setning.
- 4 Klage kom inn 6. november 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 27. november 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket vil oppfattes beskrivende for varenes art og form. Merket mangler også det nødvendige særpreg.
- Merkeelementet TRODE vil bli oppfattet som en kortform for «electrode» («elektrode»). TRODE gir ikke treff med direkte relevans i ordbøker som Collins Dictionary, Merriam-Webster eller Oxford English Dictionary. På nettstedet OneLook fremgår det imidlertid at TRODE normalt betyr («usually means») «Electrode used in neurological studies». På nettstedet Wiktionary er TRODE definert som «Clipping of electrode».
- Resultater fra søk på nett indikerer tydelig at flere ulike markedsaktører innen medisinområdet benytter ordet TRODE generisk for å betegne elektroder eller elektrodeprodukter i varemerker, produktnavn, typebetegnelser eller modellangivelser.

- Treff i Patentstyrets varemerkeregister, EUIPOs varemerkeregister og søk via søkeverktøyet TMview etter varemerker som består av eller inneholder ordet «TRODE» viser at ordet er brukt av mange ulike kommersielle aktører som forklarende eller beskrivende ordelement i navngivning og presentasjon av elektrodeprodukter. Utbredelsen av TRODE indikerer tydelig at det er tale om et generisk ord (ordforkortelse) som enhver fritt kan benytte i sin navngivning av egne elektroder.
- Bokstaven L brukes av ulike markedsaktører for å indikere produktets utseende eller utforming.
- Merket vil oppfattes som beskrivende for varenes art og form, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- På grunn av merkets beskrivende betydningsinnhold oppfyller ikke merket kravet til særpreget i varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Merket vil kun bli oppfattet som informasjon om eller karakteristika for de aktuelle varene, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- Patentstyret har under saksbehandlingen frafalt sin opprinnelige begrunnelse for å nekte merket registrert. Denne gikk ut på at L-Trode er en uvesentlig endring av ordet «electrode» («elektrode»), og dermed angir varenes art.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merketeksten er ikke beskrivende, og merket som helhet har det nødvendige særpreget, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og § 14 første ledd andre punktum.
- Velkjente oppslagsverk gir ingen holdepunkter for at TRODE har beskrivende betydning. Det må vises forsiktighet med å legge til grunn «usually means»-betydningen av TRODE fra nettstedet Onelook.com. Det er ikke oppgitt noen kilde for denne betydningen. OneLook er ikke i seg selv et oppslagsverk, men en søkemotor for andre oppslagsverk. Patentstyrets henvisning til Wiktionary bygger ikke på et oppslagsverk, men siterer fra romanen «Neuromancer» (1984) av William Gibson.
- I Patentstyrets søkeresultater på internett, fremstår bruken av TRODE som varemerkebruk, og ikke som generisk bruk.
- Det er en rettsanvendelsesfeil når Patentstyret argumenterer med at det finnes mange registreringer som inneholder TRODE, og at dette viser at TRODE er brukt av flere på en generisk måte. En varemerkeregistrering krever at merket har særpreget. Derfor er det feil når Patentstyret uttaler at registreringer med TRODE tilsier at ordet er brukt forklarende eller beskrivende.

- Merket er registrert i jurisdiksjoner som EU, UK, Sveits, Island og Liechtenstein. Det er ikke reist innvendinger mot merkets særpreg i verken USA eller Canada. Selv om Patentstyret og KFIR ikke er bundet av vurderingen foretatt av utenlandske myndigheter, er det relevant at andre myndigheter – under den samme distinktivitetsnormen – har funnet merket særpreget, særlig dersom det kan være tvil om merkets særpreg.
- Det er heller ingen holdepunkter for å nekte merket med Patentstyrets opprinnelige begrunnelse, nemlig at L-TRODE er en uvesentlig omskriving av «elektrode».

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 9 Varemerket er et ordmerke som består av teksten L-TRODE.
- 10 For at et varemerke skal kunne registreres, må de alminnelige registreringsvilkårene i varemerkeloven være oppfylt. Et varemerke kan ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg angir egenskaper ved varene eller tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
- 11 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets ((EU) 2015/2436) ordlyd og formål, praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (2017/1001). Høyesterett har uttalt dette i HR-2001-1049 GOD MORGON, og i senere avgjørelser HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 16, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, særlig 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.
- 13 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.

- 14 Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende.
- 15 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.
- 16 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.
- 17 Klagenemnda har kommet til at L-TRODE ikke er direkte beskrivende, og har det nødvendige særpreg for de aktuelle varene i klasse 9 og 10.
- 18 Merket består av bokstaven L, forbundet med en bindestrek til ordet TRODE.
- 19 Klagenemnda finner det ikke påvist at TRODE vil oppfattes som en generisk betegnelse av den norske omsetningskretsen. Treff i ordbøker og oppslagsverk gir etter Klagenemndas syn ikke tilstrekkelige holdepunkter for at TRODE vil forstås som «electrode» (engelsk) eller «elektrode» (norsk). TRODE gir ingen relevante treff i anerkjente ordbøker som Stor norsk ordbok, Stor Engelsk – norsk ordbok og Medisinsk ordbok fra Gyldendal. Ordbøker som Oxford English Dictionary og Merriam-Webster

tilsier heller ikke at TRODE er noen vanlig forkortelse for «electrode» i det engelske språket. Selv om oppslagsverkene Urban Dictionary og Wictionary.org riktignok viser at TRODE kan være slang eller kortform for «electrode», anses ikke disse kildene egnet til å sannsynliggjøre en slik oppfattelse av ordet TRODE her i landet.

- 20 På nettstedene Patentstyret viser til, ser vi ordsammenstillinger som eksempelvis V-Trode, TenderTrode og ZimmerTrode. Etter Klagenemndas syn fremstår ikke dette umiddelbart som generisk bruk av TRODE, men heller som varemerkebruk. De engelskspråklige nettstedene retter seg ikke spesifikt mot den norske omsetningskretsen. Treffene har således begrenset bevisverdi for å illustrere den norske gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av TRODE.
- 21 Klagenemnda konkluderer med at TRODE vil oppfattes som et fantasiord eller som en suggestiv hentydning til «elektrode» eller «electrode».
- 22 Etter Klagenemndas syn er det uklart om den innledende bokstaven L vil gi noe direkte og umiddelbart meningsinnhold for omsetningskretsen. Det kan ikke utelukkes at noen vil oppfatte bokstaven som en henvisning til produktenes form. Patentstyret har fremlagt eksempler som støtter dette. Klagenemnda har videre vurdert om bokstaven L kan oppfattes som størrelsen «large» eller forkortelsen «el» for «elektrisk/elektronisk». Ifølge Klagenemndas undersøkelser er det vanlig å angi størrelsen på elektroder i antall centimeter og millimeter, og derfor fremstår ikke L som en størrelsesangivelse for de konkrete varene. Det fremstår som usikkert om gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte L som en forkortelse for «el» i denne konkrete sammenstillingen. Klagenemnda har kommet til at sammenstillingen L-TRODE uansett har tilstrekkelig særpreg på grunn av merkeelementet TRODE.
- 23 Klagenemnda bemerker avslutningsvis at teksten L-TRODE heller ikke fremstår som en uvesentlig omskriving av ordet «elektrode/electrode». Merket vil uttales «el-tro-de» eller «el-tråud». Bokstavene/lydene «EK» må legges til inne i ordet for å komme frem til det beskrivende ordet «elektrode» (norsk) eller «electrode» (engelsk). L-TRODE vil ikke direkte og umiddelbart bli forstått som «elektrode/electrode» av den norske omsetningskretsen. Forskjellen i skrivemåte er tilstrekkelig stor til at L-TRODE fremstår som et distinkt varemerke.

- 24 Klagenemnda er etter dette kommet til at merket ikke er direkte beskrivende for varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det er egnet til å feste seg i bevisstheten til gjennomsnittsforbrukeren som en angivelse av kommersiell opprinnelse, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 25 På denne bakgrunn opphever Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket har tilstrekkelig særpreg for de aktuelle varene i klasse 9 og 10, jf. varemerkeloven § 14.

Det avsies slik

Slutning

Klagen tas til følge.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Thomas Frydendahl
(sign.)

Margrethe Lunde
(sign.)