



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

ÅEAVGJØRELSE

Sak: 22/00106
Dato: 13. mars 2023

Klager: ARKRAY Inc.
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Amund Grimstad og Thomas Frydendahl

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 16. mai 2022 hvor ordmerket THE LAB, internasjonal registrering nummer 1501510, med søknadsnummer 201916169, ble nekta virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 5: Pharmaceutical preparations and other preparations for destroying vermin, fungicides, herbicides; diagnostic agents, preparations and substances for medical or veterinary purposes; diagnostic reagents for medical or veterinary purposes; reagents for medical purposes; clinical diagnostic reagents; chemico-pharmaceutical preparations for medical purposes; diagnostic reagents in the shape of kits or chips; medical diagnostic test strips; reagent paper for medical purposes; reagent paper for veterinary purposes; reagent kits for immunodiagnosis comprising gene and protein for medical and veterinary use; diagnostic reagents for urine analysis; diagnostic reagents for blood analysis; diagnostic reagents for analyzing electrolyte in body fluid; diagnostic reagents for immunoassay analysis; diagnostic reagents for measuring glucose; diagnostic reagents for measuring glycohemoglobin; diagnostic reagents for measuring ammonia.

Klasse 10: Medical apparatus and instruments and their parts and fittings; apparatus for use in medical analysis and their parts and fittings; diagnostic apparatus for medical purposes and their parts and fittings; blood analyzers for medical purposes and their parts and fittings; automated biochemical analyzers for medical purposes and their parts and fittings; diagnostic apparatus for urine analysis and their parts and fittings; medical apparatus for measuring glycated hemoglobin and their parts and fittings; medical apparatus for determining osmotic pressure and their parts and fittings; blood gas analyzers for medical purposes and their parts and fittings; blood glucose meters and their parts and fittings; sensors for monitoring blood glucose level as part of blood glucose meters.

- 3 Varemerket ble nekta virkning fordi det ble ansett beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage innkom 4. juli 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble deretter den 19. juli 2022 oversendt Klagenemnda for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Ordet LAB er en vanlig forkortelse for «laboratorium» og merketeksten THE LAB kan derfor oversettes til «laboratoriet».

- De aktuelle medisinske varene i klasse 5 og 10 kan framstilles eller brukes i et laboratorium. Derfor foreligger det en åpenbar forbindelse mellom merketeksten og varene. Gjennomsnittsfbrukeren vil umiddelbart og direkte oppfatte merketeksten som en angivelse av varenes formål og egenskaper, nemlig at disse er framstilt i et laboratorium eller kan benyttes i et laboratorium, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler også det nødvendige særpreg for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Den internasjonale registreringen kan dermed ikke gis virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 70 tredje ledd.
- Klager har trukket fram flere tidligere registrerte merker som inkluderer ordet LAB. Patentstyret mener at disse ikke kan få avgjørende betydning for utfallet i denne saken. De består av andre ordelementer i tillegg til LAB, videre gjelder de for andre varer.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i andre jurisdiksjoner.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- I særpregsvurderingen må det vurderes om merket har en direkte og spesifikk forbindelse til de aktuelle varene. Klager mener at en fortolkning må til for å anse merket THE LAB som beskrivende for de aktuelle varene. Varene er ikke et laboratorium, og LAB kan heller ikke brukes til å beskrive egenskaper ved varene.
- Klager viser i denne forbindelse til klagesakene VM 15/076 QUIKDECK og VM 15/029 CLUMP DEFY, hvor Klagenemnda kom til at en slik forbindelse ikke forelå. Gjennomsnittsfbrukeren måtte utføre et tankeprang og en fortolkning for å forstå merkene slik Patentstyret la til grunn for sine avslag, disse merkene ble derfor ansett som særprega.
- Merket THE LAB vil gi assosiasjoner til et fysisk rom eller en bygning. Det kan ikke være slik at merket mangler særpreg for alle gjenstander i et laboratorium. De fleste varer kan framstilles eller benyttes på et laboratorium, men teksten THE LAB er fyndig og uvanlig for slike varer.
- Patentstyret har tidligere registrert merkene FITNESS LABS, MAGIC LABS, DIGILAB, LABORIE, HEALTH LAB og OSLO SKIN LAB. Det er nettopp bruken av merkedelen LAB som gir disse merkene særpreg, fordi det ikke gjelder faktiske laboratorier.
- På denne bakgrunnen mener klager at omsetningskretsen vil måtte gjennomgå en kognitiv prosess, eventuelt et tankeprang og en fortolkning for å komme til den slutning at det søkte merket har det betydningsinnhold som er lagt til grunn i Patentstyrets avslag.
- Videre er merket registrert i en lang rekke jurisdiksjoner, herunder Storbritannia, New Zealand, USA og Japan. Klager kan ikke se at det foreligger språklige forskjeller mellom den norske og, for eksempel, den britiske omsetningskretsen. Nyere rettspraksis legger til grunn

at internasjonale registreringer skal ha en viss betydning for registreringspraksis også i Norge.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten THE LAB.
- 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, 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 (2008/95/EU) 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 11, 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.
- 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 for de aktuelle varene 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.
- 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 I denne saken har Klagenemnda kommet til at merket er beskrivende og mangler særpreg.
- 17 Merket er et ordmerke som består at teksten THE LAB. Både på engelsk og norsk er LAB en vanlig forkortelse for «laboratorium», og merketeksten kan derfor oversettes til «laboratoriet» i bestemt form. Klagenemnda legger til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart forstår betydningen av merketeksten.
- 18 De aktuelle varene gjelder farmasøytiske preparater og stoffer i klasse 5 – for «eksempel clinical diagnostic reagents», «chemico-pharmaceutical preparations for medical purposes» og «diagnostic reagents for measuring glucose» – og medisinske instrumenter og apparater i klasse 10 – for eksempel «medical apparatus and instruments and their parts and fittings», «blood analyzers for medical purposes and their parts and fittings» og «medical apparatus for determining osmotic pressure and their parts and fittings». Når det gjelder varene i klasse 5 kan farmasøytiske preparater framstilles på et laboratorium, og videre kan reagenser benyttes i laboratoriearbeid. Når det gjelder varene i klasse 10 kan medisinske apparater, som blodanalyseapparater, brukes på laboratoriet, for eksempel til å analysere blodprøver. I likhet med Patentstyret anser Klagenemnda det åpenbart at det aktuelle merket angir hvor varene brukes og hvor de framstilles, nemlig på laboratoriet.
- 19 Klagenemnda har etter en konkret vurdering kommet til at det aktuelle merket ikke har tilstrekkelige særpreg for registrering. THE LAB har et meningsinnhold som uten videre kan benyttes til å beskrive bruks- og framstillingssted for varene, jf. EU-domstolens sak i C 191/01, Doublemint. Betydninga framgår direkte og umiddelbart, og uten at forbrukeren må gjennomgå en flerleddet tankeprosess for å komme fram til at merketeksten er beskrivende. Merket er beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 20 Ettersom Klagenemnda finner at omsetningskretsen vil oppfatte merket som en opplysning om hvor varene brukes og framstilles, vil merket heller ikke oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Gjennomsnittsforbrukeren vil naturlig anse THE LAB som informasjon om at dette er produkter som er framstilt på et laboratorium eller ment for bruk på et laboratorium. Merket er derfor ikke egna til å skille klagers varer fra andre virksomheters varer, og det oppfyller ikke garantifunksjonen. Merket mangler dermed også særpreg for de aktuelle varene i klasse 5 og 10, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 21 Klager har vist til sakene VM 15/076 QUIKDECK og VM 15/029 CLUMP DEFY, hvor Klagenemnda kom til at varemerkene var registrerbare. Klagenemnda finner ikke at denne anførselen kan føre fram, da et lignende tankesprang eller fortolkning ikke er nødvendig å utføre for å relatere THE LAB til de aktuelle varene. Sakene som klager har vist til består av helt andre ordsammenstillinger og har derfor ikke noen direkte overføringsverdi til den foreliggende saken.
- 22 Videre kan Klagenemnda ikke legge avgjørende vekt på at det eksisterer merker med kombinasjoner av ordet LAB i Patentstyrets register. Klagenemndas vurdering må basere seg på hvordan den konkrete kombinasjonen, THE LAB, relaterer seg til de aktuelle varene.

- 23 Klager har vist til at merket THE LAB er funnet særprega i flere andre jurisdiksjoner, herunder Storbritannia, New Zeeland, USA og Japan. Klagenemnda er enig i at registreringer i utlandet kan være relevante, men registrerbarhetsvurderingen i Norge må likevel ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne framstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 24 Klagenemnda viser ellers til HR-2001- 1049 GOD MORGON, hvor førstvoterende slutta 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 framkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C218/01 P Henkel, avsnitt 61-64, og er bekrefta i Høyesteretts avgjørelse av HR-2016- 2239-A ROUTE 66 avsnitt 52. 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.
- 25 På denne bakgrunn stadfestes Patentstyrets avgjørelse. Merket i utpekningen kan ikke gis virkning i Norge for de aktuelle varene i klasse 5 og 10, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Thomas Frydendahl
(sign.)