



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 16/00215
Dato: 23. februar 2017

Klager: Life Technologies Corporation
Representert ved: Oslo Patentkontor AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Tore Lunde og Martin Berggreen Rove

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 20. september 2016, hvor ordmerket INVITROGEN, søknad nummer 201412954, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 5: Biologiske og mikrobiologiske kultur media, animalske blod sera, celler av pattedyr og insekter, dyrkningsmedia og - reagenser for celler fra pattedyr og insekter, alle for medisinsk diagnose laboratoriebruk; dyrkningsmedia og - reagenser for celler fra pattedyr og insekter; farmasøytiske preparater og blandinger for terapeutisk bruk, nemlig for ekspansjon, seleksjon og fjerning av celler tilhørende immunsystemet; preparater og blandinger for terapeutisk bruk, nemlig for aktivering av celler tilhørende immunsystemet; farmasøytiske preparater til bruk ved behandling av kreft, smittsomme sykdommer og immunmangler; antistoff-konjugerte kuler, antistoffkonjugerte mikrokuler og antistoff-konjugerte mikrosfærer for å fremme terapeutisk effekt i kroppen; kjemiske reagenser for medisinske formål.

- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, samt at merket ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 4 Klage innkom 21. november 2016. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda den 15. desember 2016 for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket beskriver de aktuelle varene i klasse 5 eller sentrale egenskaper. Merket mangler også det nødvendige særpreg og må nektes registrert.
- Merket er et ordmerke i standard font som består av bestanddelene IN VITRO, som er latinsk og betyr «på glass», og GEN som er et annet ord for «arveanlegg». Sammenstillingen er egnet til å oppfattes som «arvestoff dyrket på glass» eller «gen dyrket utenom organismen».
- Omsetningskretsen for de aktuelle varene vil stort sett være profesjonelle, fagkyndige, eksempelvis forskere og leger.
- Et søk på IN+VITRO+GENE på Google gir over 60 millioner treff. Antall treff viser at det ikke er uvanlig å sette sammen IN VITRO og GEN(E) i betydningen arveanlegg. Treffene viser også at det er vanlig å bruke uttrykk som «in vitro gene therapy» og «in vitro gene cloning».

- Det er svært vanlig å bruke latinske uttrykk innen medisin. Sammenstillingen av to språk bidrar i dette tilfellet ikke til å skape slik undring eller uklarhet som etter forholdene kunne tilført merket særpreg.
- Betydningsinnholdet «arvestoff dyrket på glass» er direkte og umiddelbart beskrivende for art og formål ved varer som eksempelvis «dyrkningsmedia og -reagenser for celler fra pattedyr og insekter», og «kjemiske reagenser for medisinske formål» i klasse 9.
- Brukt for varer som «farmasøytiske preparater (...)», vil INVITROGEN oppfattes som at preparatet brukes i forbindelse med genforskning i reagensrør.
- Det foreligger et friholdelsesbehov for merketeksten.
- Det avvises at saken er analog med tidligere registreringer som inneholder elementet INVITROGEN. Det vises til at registrering nr. 278031, ordmerket INVITROGEN, ble registrert på bakgrunn av innarbeidelse for varer i klasse 1 og 9. Registrering nr. 281938 er et kombinert merke med teksten INVITROGEN og en figurativ logo som ble ansett å tilføre særpreg. Når det gjelder registrering nr. 274972, ordmerket INVITROGEN, ble merket registrert for varer og tjenester som merketeksten ikke anses beskrivende for, eksempelvis «kjemiske produkter til fotografiske formål» i klasse 1, «kassaapparater» i klasse 9 og «design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer» i klasse 42.
- Det bemerkes med hensyn til registrering nr. 275554, ordmerket INVITROGEN MOLECULAR PROBES, at sammenstillingen ble funnet registrerbar etter en konkret skjønnsmessig vurdering.
- Det kan ikke legges vekt på innarbeidelsesdokumentasjon som er sendt inn i tilknytning til en annen sak, og i relasjon til andre varer.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Kjennetegnet er nektet ut i fra en feilaktig oppfatning av særpreg og evne til å utpeke kommersiell opprinnelse. Merket innehar, og/eller har ervervet gjennom bruk, en slik grad av særpreg at grensen for registrering er passert.
- Klager har redegjort nærmere for sin virksomhet og tilknytning til kjennetegnet. De opplyser at det finnes 6-8 aktører på markedet for sine produkter og at de er markedsledende innen de fleste produktkategorier.
- Produktene benyttes i det alt vesentlige innen forskning og utvikling og av høyt kvalifisert personell. Markedssituasjonen er gjennomsliktig – med god bransje- og produktoversikt hos de respektive brukere. Det er vedlagt en liste over noen av de største norske kundene.
- Varene er av spesifikk og begrenset art.

- Det vises til at et søk på hjemmesiden til UiO gir 68 treff på «invitrogen». Utskrift av treff 1-20 er vedlagt.
- Markedsføring overfor den norske omsetningskretsen skjer blant annet ved felles utsendelse av promoteringseposter til selskapets europeiske kundekrets. Det er vedlagt eksempler på dette.
- Markedsføring skjer også via direkte henvendelser til norske kunder. Det er vedlagt eksempler på reklameblad fra 2006-2016. Det pekes på at prisene er oppgitt i NOK.
- Klager benytter aldri ordet generisk, men enten med stor forbokstav eller i logoform og/eller med tilføyselsen av TM.
- Klager innehar en rekke registreringer for eller bestående av ordet «Invitrogen», som dels omfatter varer med samme formål og/eller for øvrig er av lignende art som dem som forefinnes i nærværende søknad. Det er vedlagt eksempler på disse og klagers internasjonale registreringer.
- Merkene er registrert i EU uten innarbeidelsesdokumentasjon.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke med teksten INVITROGEN.
- 10 I vurderingen av om ordmerket skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven § 14 annet 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 særpreget, jf. vilkåret i varemerkeloven § 14 første ledd.
- 11 Høyesterett har uttalt i Rt-2002-391 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkelovens § 14 første og annet 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).
- 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 gjennomsnittsfbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.
- 14 Gjennomsnittsfbrukeren for de aktuelle varer i klasse 5 vil være profesjonelle aktører innen farmasibransjen eller som er tilknyttet forsknings- eller sykehusmiljøer. Det må antas at man har å gjøre med en svært oppmerksom og kunnskapsrik omsetningskrets. Gjennomsnittsfbrukeren 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 ikke i tvil om at merket umiddelbart vil oppfattes som en sammenstilling av elementene IN VITRO og GEN. For omsetningskretsen er dette kjente ord som gir en relevant betydning når det benyttes på de aktuelle varene i klasse 5. Klagenemnda anser at merket kun vil oppfattes som en beskrivelse av varenes art eller formål ved at det angir et gen som er dyrket/produsert in vitro eller produkter som assisterer i dyrkingen av genet in vitro. Det kan også angi at produktet inneholder et gen som er fremstilt in vitro. Sammenstillingen av ord fra henholdsvis latin og norsk og utelatelsen av mellomrom mellom ordene, kan ikke medføre at merket anses særpreget.
- 17 Klagenemnda er av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merket INVITROGEN og varene i nærværende sak, og at merket derfor må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 bokstav a.
- 18 For de aktuelle varene vil varemerket INVITROGEN på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsfbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum.
- 19 Klager har vist til at de har en rekke eldre registreringer i Norge inneholdende elementet INVITROGEN. Patentstyret har i sin avgjørelse redegjort nærmere for hvorfor resultatet i disse sakene har falt annerledes ut. Klagenemnda bemerker at vurderingen av distinktivitet er knyttet til et lovbundet skjønn og er ikke en eksakt vitenskap. Klagenemnda har ikke hatt disse merkene til behandling og kan ikke uttale seg nærmere om registrerbarheten.

- 20 Klager har videre vist til at merket er godkjent for registrering i flere jurisdiksjoner, blant annet EU, USA, Australia og Canada.
- 21 Klagenemnda bemerker at merket ble registrert av OHIMs første instans, og det er således ikke vurdert om merket er beskrivende eller mangler det nødvendige særpreg av en høyere instans innenfor dette systemet. Klagenemnda er av den oppfatning at det for den norske gjennomsnittsforkbrukeren foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merket og varene i klasse 5 i nærværende sak, og kan ikke tillegge registreringsmyndigheten OHIM sin vurdering avgjørende vekt.
- 22 I relasjon til USA, Australia og Canada, vil Klagenemnda bemerke at disse landenes varemerkesystemer er basert på andre prinsipper enn i Norge, og at det ikke umiddelbart kan trekkes en parallell til avgjørelser fra disse jurisdiksjonene.
- 23 Klagenemnda tolker klagers påstand om at merket har ervervet en sekundærbetydning som en subsidiær anførsel om at merket har slitt seg til registrerbarhet gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.
- 24 Av forarbeidene til lovbestemmelsen, Ot.prp.nr.98 (2008-2009) fremgår det at bestemmelsen:

«(...) klargjør at et varemerke kan utvikle det nødvendige særpreg gjennom bruk, selv om det opprinnelig ikke har noen iboende distinktiv evne. Det er ikke bruken i seg selv, men virkningen den har hatt i den relevante omsetningskretsen, som er avgjørende. Det må foretas en samlet vurdering av om bruken har medført at merket har blitt egnet til å identifisere at den aktuelle varen eller tjenesten har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet, jf. EF-domstolens dom i de forente sakene C 108/97 og C 109/97 Windsurfing Chiemsee 4. mai 1999.»

- 25 Det vises til at markedet for de aktuelle produktene er gjennomskiktig med få aktører og at omsetningskretsen består av høyt kvalifisert personell. Videre er det vist til en liste over større norske kunder, og det er vedlagt eksempler på markedsføringsmateriell, både felles-europeisk og rettet spesielt mot norske kunder, datert fra 2006 til 2016. Klager understreker at de har vært bevisste i sin merkebruk og at kjennetegnet aldri har blitt benyttet generisk.
- 26 Klagenemnda er kommet til at merket ikke oppfyller kriteriene for registrering på dette grunnlaget. Merket er funnet å være beskrivende, og det kreves dermed svært mye dokumentasjon for innarbeidelse for at det skal kunne registreres. Det essensielle i vurderingen er hvilken virkning bruken har hatt. Klagenemnda kan ikke se ut fra dokumentasjonen hvilken virkning bruken faktisk har hatt. Dermed kan det ikke anses tilstrekkelig dokumentert at merket er særpreget og registrerbart.

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

Det avsies slik:

Slutning

1. Klagen forkastes
2. Søknadsnummer 201412954 nektes registrert.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)