



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00108
Dato: 13. oktober 2020

Klager: Vitality Group International, Inc.
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Kari Anne Lang-Ree og Torger Kielland

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 15. juni 2020, hvor ordmerket VITALITY, med søknadsnummer 201709402, ble nektet registrert for følgende tjenester:

Klasse 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bedriftsforskning og -undersøkelser; gjennomførelse av markeds- og folkeopinions-undersøkelser; behandling av forretningsundersøkelsesresultater; bistand ved forretningsledelse og organisasjon, assistanse ved forretningsledelse; forretningsadministrasjon; forretningsadministrasjon av pasient tilbakebetalingsprogrammer, forretningsadministrasjonstjenester i området helsepleie, forretningsadministrasjon av medikament-tilbakebetalingsprogrammer og tjenester, forretningsadministrasjon av farmasi-tilbakebetalingsprogrammer og tjenester, forretningsadministrasjons-assistanse, forretningsadministrasjons-konsultasjoner; organisering av belønninger for forretninger; administrasjon og drift av insentiv, utvikling av belønnings- eller lojalitetsprogrammer og andre salgsfremmende ordninger; administrasjon av insentivbaserte velvære- eller helseprogrammer for bedrifter og deres ansatte; administrasjon av insentiv-, belønnings- eller lojalitetsprogrammer for å oppmuntre medlemmer eller deltakere til å ta trygge livsvalg; arrangement og gjennomføring av insentiv-, belønnings- eller lojalitetsprogrammer for å fremme god praksis; fremme salg av varer og tjenester for andre ved å gi poeng eller belønning for kjøp, medlemskap eller deltakelse; fremme sportskonkurranser og kulturelle aktiviteter for andre; tilveiebringelse av forretningsadministrasjons-tjenester for andre i forbindelse med livsforsikringsordninger og medisinske forsikringsordninger, tilveiebringelse av forretningsadministrasjonstjenester for andre i forbindelse med medisinske utgifter; konsulenttjenester i forbindelse med det forannevnte; kontortjenester.

Klasse 36: Finansiell virksomhet; bankvirksomhet; kredittkorttjenester; investeringstjenester; forsikringsgarantier, livsforsikringsgarantier; helseforsikringsgarantier; helsepleiefinansiering; helseforsikrings-megling, medisinske sparekonto-tjenester; utstedelse av verdikuponger som del av insentiv-, belønnings- eller lojalitetsprogrammer eller andre fremmende ordninger; finansiell administrasjon og ledelse av helseforsikring og medisinske sparekontoer; finansiell administrasjon og ledelse av helsepleiekostnader; finansiell administrasjon og ledelse av helse- og velværeprogrammer for ansatte og av fordelsprogrammer for ansatte; tilveiebringelse av informasjon i forbindelse med alle forannevnte tjenester, inkludert informasjon for helseplanmedlemmer for å informere dem om insentiver og annen informasjon som er relevant for helsepleieforsikring.

Klasse 44: Hygiene- og skjønnhetspleie for mennesker; medisinske tjenester; helsepleie- og velværetjenester og programmer; gjennomførelse av helse- og velværeundersøkelser; helse- og fitness-evalueringstjenester; tilveiebringelse av informasjon relatert til helse og medisinske saker; helse og velværekonsultasjonstjenester; helsepleietjenester relatert til sunne livsstils-valg, mosjon og ernæring; helse konsultasjonstjenester; helse-screeningstjenester; sykehusstjenester; medisinske klinikkstjenester; farmasi-tjenester, terapeutiske tjenester tilhørende medisinske tjenester og alle andre helsepleie tjenester inkludert i klassen; tilveiebringelse av informasjon, nyheter og kommentarer i området helse, velvære og ernæring, inkludert via en webside; utvikling og tilveiebringelse av insentivbaserte velvære- eller helseprogrammer for bedrifter og deres ansatte.

- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd, for de omsøkte tjenestene i klasse 44.
- 4 For de omsøkte tjenestene i klasse 35 og 36 ble merket ikke ansett for å være beskrivende og uten særpreg. Merket ble likevel nektet som følge av at søker ikke positivt aksepterte Patentstyrets forslag til registrering for disse tjenestene.
- 5 Klage innkom 17. august 2020 og Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 31. august 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret kom frem til at ordmerket VITALITY var beskrivende for tjenestene i klasse 44, og manglet særpreg for disse, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Tjenestene i klasse 44 relaterer seg til kjøpere av helse-, trenings- og velværetjenester. Gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå og merkebevissthet for slike tjenester må antas å være høyere enn normalt.
- VITALITY er et ord den norske gjennomsnittsforbrukeren vil forstå med letthet, da ordet ligner på vitalitet, og stammen av ordet (vital) er vanlig brukt i markedsføring av eksempelvis kosttilskudd, trening, fysioterapi og medisinsk behandling. VITALITY og vitalitet må regnes som synonymt med begreper som livsglede og god helse.
- Ordmerket angir formålet til tjenestene i klasse 44, som omfatter det meste av medisinske tjenester, velværetjenester og helsepleietjenester, all den tid merket angir at brukeren får mer vitalitet ved bruk av tjenestene. Dette gjelder tilsvarende for dyr og kjæledyr. Det foreligger en direkte forbindelse mellom merkets betydningsinnhold og tjenestene, og ordmerket er på ingen måte suggestivt.
- Det foreligger et friholdelsesbehov for VITALITY for tjenestene i klasse 44.
- På denne bakgrunn nektes en registrering av det søkte merket.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering og konklusjon.
- Vitalitet og livskraft, som Patentstyret oversetter VITALITY til, betegner riktignok ettertraktede egenskaper for enhver, men er ikke direkte beskrivende for helsetjenester som har til formål å behandle eller forhindre sykdom.
- At helse- og velværetjenester skal bidra til vitalitet og livskraft, gjør ikke VITALITY formålsangivende og beskrivende for tjenestene. Dette gjør merket snarere suggestivt, da

betydninger som vitalitet og livskraft er mer overført. Varemerker som spiller på art og egenskaper ved varene eller tjenestene er registrerbare, noe som er tilfelle for VITALITY, da ordet ikke betegner noe konkret, men en følelse. Det søkte merket er et klassisk eksempel på et suggestivt varemerke; det henspiller på en positiv effekt som har et element av ros ved seg, men som ikke er beskrivende.

- Et krav om deling av søknaden for Patentstyret, slik at det søkte merket kan registreres for klasse 35 og 36, kan komme på tale.
- Klagenemnda bes om å ta klagen til følge, og fremme merket til registrering og kunngjøring.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet delvis til samme resultat som Patentstyret.

- 10 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten VITALITY.
- 11 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.
- 12 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.
- 13 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.
- 14 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.
- 15 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle tjenestene i klasse 35, 36 og 44 vil være både private sluttbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være

alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.

- 16 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.
- 17 Klagenemnda er av den oppfatning at det aktuelle merket består av et ord som må anses å være direkte formåls- og kvalitetsangivende for de omsøkte tjenestene i klasse 44. Ordet VITALITY, som vil forstås som vitalitet på norsk, er svært vanlig å bruke for varer og tjenester tilknyttet skjønnhetspleie, helse og velvære. Merket vil dermed for «hygiene- og skjønnhetspleie» i klasse 44 kun oppfattes som formåls- og kvalitetsbeskrivende for at tjenestene tilfører utseendet og kroppen liv og vitalitet, at utseendet friskes opp. Likeledes angir VITALITY kvalitet og formål ved de medisinske tjenestene i klasse 44, nemlig at brukeren får en opplevelse av økt livsglede og vitalitet ved å benytte seg av tjenestene.
- 18 Klagenemnda er etter dette av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom VITALITY og de aktuelle tjenestene i klasse 44, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 19 På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, vil merket heller ikke være egnet til å skille klagers tjenester i klasse 44 fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil dermed ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra det søkte merket for slike tjenester, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 20 I likhet med Patentstyret finner Klagenemnda at de øvrige omsøkte tjenestene i klasse 35 og 36 ikke er beskrivende eller mangler særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, og for disse tjenestene blir merket å registreres for.
- 21 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket rammes av registreringshindringene i varemerkeloven § 14 første og andre ledd for enkelte tjenester. Patentstyrets avgjørelse må likevel omgjøres for de tjenestene det søkte merket anses som tilstrekkelig særpreget for.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas delvis til følge.
- 2 Søknadsnummer 201709402, ordmerket VITALITY, nektes registrert for tjenestene i klasse 44.
- 3 Søknadsnummer 201709402, ordmerket VITALITY, registreres for tjenestene i klasse 35 og 36.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)