



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00104
Dato: 27. januar 2023

Klager: Beiersdorf AG
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Amund Grimstad og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 29. april 2022 hvor internasjonal registrering nr. 1524490, med søknadsnummer 202004713, ble nektet virkning i Norge. Det kombinerte merket ser slik ut:



Merket i utpekningen gjelder følgende varer:

Klasse 5: Plasters, materials for dressings.

- 3 Varemerket ble nektet 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 29. juni 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble deretter den 8. juli 2022 oversendt Klagenemnda for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merketeksten består av de to ordene BACTERIA og SHIELD. Oversatt til norsk vil dette kunne forstås som «bakterieskjold» eller «bakteriebeskyttelse».
- Teksten er hvit og plassert i et blått skjold med et gråhvitt kors under teksten. Skjoldet omslutes av en gråhvitt ramme og er plassert i en tynn blå sirkel.
- De aktuelle varene – «plasters, materials for dressings» – kan ha som formål eller egenskap å holde bakterier unna brukeren. Merketeksten angir derfor at varene hindrer/beskytter mot bakterier som kan infisere sår.

- Ettersom teksten er beskrivende, må det vurderes om figurutforminga tilfører merket tilstrekkelig særpreg. Patentstyret mener at den grafiske utforminga består av enkle og forklarende elementer. Våpenskjoldet bygger oppunder tekstens budskap om at varene beskytter mot bakterier. Videre er korset et vanlig brukt symbol for å angi at varer er til førstehjelp og medisinske formål. De øvrige elementene og det helhetlige oppsettet framstår som enkle og vanlige grafiske grep, som ikke tar oppmerksomheten bort fra de beskrivende ordelementene.. Selv om skjoldet har form som et våpenskjold, kreves det ikke nevneverdig tankevirksomhet å tolke dette som en metafor for at varene beskytter brukeren mot bakterier – særlig ettersom det er stilt sammen med teksten BACTERIA SHIELD.
- Det kombinerte merket beskriver formål og egenskaper ved de aktuelle varene i klasse 5, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler det nødvendige særpreg for disse tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Den internasjonale registreringa kan dermed ikke gis virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 70 tredje ledd.
- Referansene til tidligere avgjørelser der Klagenemnda har vurdert kombinerte merker, kan ikke få avgjørende betydning. Patentstyret må foreta en konkret vurdering i hver sak. Videre er kombinerte merker sjelden sammenlignbare, og kun små forskjeller kan utgjøre ulikt resultat, jf. Klagenemndas avgjørelse VM 20/00016, avsnitt 25.
- Patentstyret mener også at den konkrete avgjørelsen fra Borgarting lagmannsrett LB-2020-158279, MULTI-GYN, ikke har overføringsverdi i dette tilfelle.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er gitt virkning i en rekke andre jurisdiksjoner, herunder EU, Island og Sveits.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Teksten i merket vil oppfattes som «bakterieskjold». Figuren vil bringe tankene mot forsvar og skjold. Merkets helhetlige inntrykk gir assosiasjoner til våpenskjold eller middelalderskjold.
- Assosiasjonen til våpenskjold, familievåpen eller «coat-of-arms» gjør at merket fjerner seg tilstrekkelig fra de aktuelle varene. Fysiske skjold kan ikke brukes til å beskytte seg mot bakterier. Merket spiller på egenskaper ved varene på en metaforisk måte. Dette gjør merket slående og gjenkjennbart slik at det fungerer som en indikator på kommersiell opprinnelse.
- Selv om merket gir assosiasjoner til noe medisinsk, er dette kun på en suggestiv måte. Det gammeldagse skjoldet bidrar til å fjerne helheten tilstrekkelig fra de medisinske assosiasjonene.
- Klager viser til tenkte eksempler fra EUIPOs Guidelines og registrerte kombinerte merker fra EUIPOs register. Disse eksemplene underbygger at merket i denne saken bør registreres.



- Klager viser til følgende avgjørelser fra Klagenemnda: VM 17/00064 , VM



19/00061 , VM 19/00140



, VM 19/00141



, VM 21/00063



, VM 22/00019



. Alle disse består av en kombinasjon av figurer og beskrivende tekst, hvor det helhetlige visuelle uttrykket fører til at merket har særpreg. Det hevdes at det foreliggende merket er minst like særpreget som disse eksemplene.



- Videre viser klager til Borgarting lagmannsrett i sak LB-2020-158279, . Her konkluderte retten med at merkets helhetlige inntrykk var særpreget. Det er også tilfelle for merket i vår sak.
- Merket er registrert i EU, Sveits og Island. Klager kan ikke se noen grunn til at det skal vurderes annerledes i Norge.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke, slik det er gjengitt i punkt 2.
- 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 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 I denne saken har Klagenemnda kommet til at merket er beskrivende og mangler særpreg for varene «plasters, materials for dressings» i klasse 5.
- 18 Merketeksten består av de engelske ordene BACTERIA og SHIELD. Klagenemnda er enig i at den relevante omsetningskretsen vil forstå dette som «bakterieskjold» eller «bakteriebeskyttelse», oversatt til norsk. I lys av at engelsk er et språk den norske gjennomsnittsforbrukeren må antas å ha god kjennskap til, legger Klagenemnda til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren kjenner betydningen av ordene.
- 19 Klagenemnda slutter seg til Patentstyrets konklusjon om at teksten er beskrivende for de aktuelle varene. Varene kan beskytte brukeren mot bakterier, for eksempel ved at plastrene forhindrer bakterier fra å infisere sår. Gjennomsnittsforbrukeren vil dermed oppfatte

merketeksten som en beskrivelse av egenskaper og formål ved varene «plasters, materials for dressings», jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

- 20 Klagenemnda tar så stilling til om figurelementene er i stand til å tilføre merket særpreg som helhet. De mest iøynefallende figurelementene i merket er det blå skjoldet og det gråhvite korset. Når det gjelder våpenskjold, er dette en mye brukt fasong i varemerkesammenheng, og uten at det inneholder andre særprega elementer, har slike enkle former ikke adskillende evne, jf. EU-retts sak T-615/14 som gjaldt omrisset av et skjold. Skjoldet framhever varenes egenskaper ettersom både skjold og plastre/forbindingsmaterialer har som formål å beskytte. Derfor vil skjoldet i merket oppfattes som en visualisering av ordet SHIELD. Slik Klagenemnda ser det, er denne metaforen åpenbar og gjennomsnittsforbrukeren vil i en kjøpsituasjon oppfatte den uten å utføre noe mentalt tankesprang. Videre er korset et mye brukt symbol for å angi at varer er til medisinske formål. De øvrige figurative elementene og det helhetlige oppsettet er ellers ikke egna til å avlede gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet fra merkets beskrivende betydning. Når disse elementene er stilt sammen med teksten BACTERIA SHIELD, vil omsetningskretsen umiddelbart oppfatte den figurative helheten som en illustrasjon på at varene beskytter og er medisinske.
- 21 Klagenemnda er dermed av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom det kombinerte merket og de gjeldende varene. Merket må derfor nektes etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 22 Gjennomsnittsforbrukeren vil som en følge av merkets beskrivende betydning heller ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket. Den internasjonale registreringen oppfyller derfor ikke garantifunksjonen, men mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 23 Klager har vist til Borgarting lagmannsretts dom i sak LB-2020-158279, Multi-Gyn og fem avgjørelser fra Klagenemnda som gjaldt kombinerte merker. Når det gjelder merket i lagmannsrettens dom vil Klagenemnda bemerke at den figurative utforminga og det helhetlige oppsettet framstår mer stilistisk og kreativt enn de figurative elementene i det inneværende merket. Videre finnes det flere eksempler på sammenlignbare avgjørelser fra EU-retten der konklusjonen ble at kombinasjonen av figur og tekst er beskrivende. Det vises i den forbindelse til EU-retts tidligere saker med nr. T-349/18 og T-623/15, gjengitt her:



- 24 Hver sak må vurderes konkret, og slik Klagenemnda ser det er utfallet i den foreliggende saken i tråd med gjeldende europeisk og norsk praksis for kombinerte merker. Avgjørelsene klager viser til er relevante da de gir veiledning om særpregsnormen, men de konkrete utfallene i disse sakene har ikke blitt tillagt avgjørende vekt. Avgjørelsen om å nekte det aktuelle kombinerte merket virkning i Norge, anses å være i tråd med normen for skjønnsutøvelse med hensyn til beskrivende kombinerte merker.
- 25 Klager har vist til at merket er gitt virkning i EU, Sveits og Island og at dette må tillegges vekt i vurderingen av merkets særpreg. Klagenemnda er enig i at registreringer i utlandet kan være relevante, men registrerbarhetsvurderingen i Norge må likevel ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsfbrukeren oppfatter merket, og for denne framstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 26 Klagenemnda viser ellers til 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 framkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01 P, Henkel, avsnitt 61-64, og er bekreftet 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 lik, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.
- 27 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda Patentstyrets avgjørelse. Merket i utpekningen kan ikke gis virkning i Norge for de aktuelle varene i klasse 5, 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.)

Ulla Wennermark
(sign.)