



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00061
Dato: 29. juni 2021

Klager: MediYoga International AB
Representert ved: Aktiebolagstjänst Leif Malmberg AB

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Liv Turid O. Myrstad og Maria Foskolos

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 18. februar 2021, hvor ordmerket MEDIYOGA, med søknadsnummer 201902761, ble nektet registrert for følgende tjenester:

Klasse 41: Undervisning; trening i yoga; undervisningstjenester for yoga; yogaundervisning; velvære(friskvård); utdanning.

Klasse 42: Vitenskapelig forskning.

Klasse 44: Medisinske tjenester.

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.

4 Klage innkom 16. april 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 19. mai 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte tjenestene i klasse 41, 42 og 44, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Søker bestrider ikke at merket er beskrivende og mangler særpreg. Patentstyret finner likevel grunn for å redegjøre for hvorfor merket må anses beskrivende og uten særpreg for de omsøkte tjenestene.
- De aktuelle tjenestene tilbys ikke bare til helsepersonell, slik søker hevder, men også til alminnelige sluttbrukere som eksempelvis trener eller tar yogakurs.
- Merkesammenstillingen MEDIYOGA vil forstås som «medisinsk yoga», all den tid MEDI er en vanlig forkortelse for «medisin». Begrepet «mediyoga» anses som en vanlig benyttet betegnelse, som beskriver en spesifikk type yoga som er utviklet for medisinske formål. Denne formen for yoga tilbys av en rekke ulike aktører.
- For de aktuelle tjenestene i klasse 41 vil merketeksten oppfattes som beskrivende for at den aktuelle yogatreningen er medisinsk, og at undervisningen som tilbys omhandler medisinsk yoga. MEDIYOGA beskriver videre at forskningen i klasse 42 knytter seg til medisinsk yoga, og at de medisinske tjenestene i klasse 44 nettopp er medisinske yogatjenester.

- Det foreligger et sterkt friholdelsesbehov for MEDIYOGA. Andre aktører som tilbyr yoga og yogatjenester må kunne benytte denne beskrivende betegnelsen uten å krenke noens varemerkerettigheter.
- Endelig kan det ikke legges vekt på bruk av merket. Dokumentasjonen viser i stor grad en beskrivende bruk av MEDIYOGA, og er samlet sett ikke tilstrekkelig til å vise en slik virkning av bruk som kreves etter varemerkeloven § 14 tredje ledd og § 3 tredje ledd.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager anser Patentstyrets begrunnelse for å nekte merket MEDIYOGA som beskrivende og uten særpreg som uriktig, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Patentstyrets henvisning til nettsiden www.yogafarm.no som et bevis for at MEDIYOGA benyttes av hvem som helst er videre uriktig. Ordet MEDIYOGA anvendes kun av sykepleiere og andre som har gjennomført klagers kurs MEDIYOGA. Disse kursene innebærer at man har lært seg teknikken MEDIYOGA, får rett til å praktisere MEDIYOGA, og samtidig får lisens til å benytte varemerket MEDIYOGA. Det er kun brukere som har fått lisens av klager, som kan benytte varemerket MEDIYOGA.
- Over 1 000 personer har gått på kurset i Norge og fått lisens. Det finnes dermed en rekke norske selskaper som har rett til å bruke varemerket MEDIYOGA.
- Klager peker på at eksempelvis Volvo gir lisens til bilverksteder slik at disse får rett til å bruke varemerket Volvo. Det at en rekke selskaper bruker varemerket Volvo, innebærer likevel ikke at varemerket Volvo mister sitt særpreg av den grunn.
- Likevel kan det finnes brukere som benytter varemerket Volvo uten lisens, hvilket også kan være tilfellet for brukere av merket MEDIYOGA. Slike brukere vil tilskrives av både Volvo og klager, slik at en slik urettmessig bruk kan opphøre.
- Vedlagt er et eksempel på kursbevis som utdeles til samtlige kursdeltakere.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten MEDIYOGA.

10 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.

- 11 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.
- 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 gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle tjenestene i klasse 41, 42 og 44 vil både være alminnelige sluttbrukere og 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 til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25.
- 16 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. Det er dermed merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Det følger imidlertid av EU-domstolen at det er nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. C-329/02, Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende med mindre det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene, eksempelvis fordi helheten er så uvanlig at den etterlater et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt 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 Det angjeldende merke er søkt for eksempelvis «trening i yoga; undervisningstjenester for yoga» i klasse 41, «vitenskapelig forskning» i klasse 42, og «medisinske tjenester» i klasse 44.

- 18 Klagenemnda er av den oppfatning at merket vil oppfattes som bestående av ordene MEDI og YOGA. MEDI er en vanlig benyttet forkortelse for «medisin» og henvisning til det medisinske fagfeltet, jf. EU-rettens saker T-470/09, Medi, avsnitt 25, og T-33/12, Medigym avsnitt 40 og 41. YOGA er på sin side artsbeskrivende for en treningsform, utdanning og behandlingsform. Sammenstillingen MEDIYOGA vil forstås som «medisinsk yoga». Merket består dermed av to ordelementer med klar språklig betydning. Sammensetningen er hverken uvanlig eller overraskende, og tilfører ingen nye betydninger. Virkningen av sammensetningen vil derfor være at den oppfattes som beskrivende for art, formål og innhold ved utdannings-, trenings- og medisinske tjenester i klasse 41 og 44, det vil si at tjenestene er tilknyttet en medisinsk yogaform og at disse kan brukes til behandling av sykdommer eller i forbindelse med pasientens rehabilitering etter sykdom. De omsøkte forskningstjenestene i klasse 42 kan videre omfatte forskning tilknyttet medisinsk yoga og slike behandlingsformer som nevnt.
- 19 Klagenemnda finner etter dette at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom ordmerket MEDIYOGA og tjenestene i klasse 41, 42 og 44. Det søkte merket må derfor nektes virkning etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 20 Videre foreligger det et friholdelsesbehov for MEDIYOGA. Andre næringsdrivende vil ha et reelt behov for å bruke MEDIYOGA på tilsvarende varer og tjenester for å angi art, formål og innhold ved disse.
- 21 På grunn av merkets rent beskrivende meningsinnhold for de aktuelle tjenestene, vil MEDIYOGA heller ikke være egnet til å skille klagers tjenester fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket, og merket vil ikke oppfylle garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 22 Klager hevder at MEDIYOGA ikke er beskrivende, og viser til at betegnelsen kun anvendes av aktører som har gjennomgått klagers MediYoga-kurs. Deltakere på disse kursene har lært seg teknikken MediYoga, fått rett til å praktisere MediYoga, og samtidig fått lisens av klager til å benytte varemerket MEDIYOGA. Hvorvidt MEDIYOGA er en behandlingsmetode som klager underviser i, og som gir kursdeltakerne en rett og lisens til å praktisere denne spesifikke yogaformen, er etter Klagenemndas syn ikke avgjørende. Det avgjørende må være at det søkte merket direkte og umiddelbart er egnet til å bli oppfattet som en beskrivelse av tjenestenes art, innhold og formål, og mangler særpreg for slike tjenester. Dette er i tråd med de betraktninger EU-retten kom med i avgjørelsen T-48/20, Heartfulness, avsagt 3. mars 2021, hvor EU-retten la til grunn at det avgjørende ikke var om søker selv hadde utviklet og funnet på meditasjonsformen «heartfulness», men om merket var egnet til å oppfattes som en angivelse av én kommersiell tilbyder, jf. avgjørelsens avsnitt 26.
- 23 Klager har heller ikke sendt inn noe dokumentasjon i saken som kan belyse i hvilken grad klager har brukt merket MEDIYOGA på de aktuelle tjenestene overfor den norske omsetningskretsen – klager har kun vedlagt et eksempel på et kursbevis. For øvrig fremkommer det av Klagenemndas egen undersøkelse ved internettsøk på «mediyoga» at

det er flere tilbydere i Norge av behandlingsformen «mediyoga», hvorav enkelte av disse tilbyderne viser til klagers varemerke MediYoga. Selv om klagers merke på denne måten er egnet til å fremstå som et varemerke, er Klagenemnda likevel av den oppfatning at kjennetegnet MEDIYOGA har mer preg av å være et fellesmerke enn et varemerke ettersom det ikke angir én spesifikk kommersiell opprinnelse, men anvendes av flere tilbydere.

- 24 Endelig kan ikke klagers henvisning til hvordan Volvo gir innehavere av bilverksteder lisens til å bruke sitt varemerke, anses relevant for særpregsvurderingen av merket MEDIYOGA. Det søkte merket er til forskjell fra det særpregede varemerket Volvo, som nevnt rent beskrivende og uten særpreg for de omsøkte tjenestene i klasse 41, 42 og 44.
- 25 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert i Norge, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Liv Turid O. Myrstad
(sign.)

Maria Foskolos
(sign.)