



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00077
Dato: 5. desember 2022

Klager: Stryker European Operations Limited
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Anders F. Wilhelmsen og Liv Turid Myrstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 9. mars 2022 hvor ordmerket SAFEAIR, med søknadsnummer 201910023, ble nektet registrering for følgende varer:

Klasse 10: Medisinske og kirurgiske apparater, instrumenter og utstyr; kirurgiske instrumenter, nemlig elektrokauterpenner og deler for elektrokauterpenner; innretninger for fjerning av røyk og andre gasser fra et kirurgisk område, og deler og filtre for slike innretninger; elektriske generatorer for strømforsyning til medisinske og kirurgiske apparater og utstyr; medisinske og kirurgiske systemer, nemlig et sett bestående av minst to av det følgende: en elektrokauterpenn, en røyk- og gassfjerningsanordning, et filter for en røyk- og gassfjerningsanordning, en elektrisk generator for strømforsyning til en medisinsk eller kirurgisk innretning, en del for en hvilken som helst av de foregående.

- 3 Varemerket ble av Patentstyret nektet registrering 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 9. mai 2022 og Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble deretter den 27. mai 2022 oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket framstår som en sammenstilling av ordene SAFE og AIR. Den norske gjennomsnittsfbrukeren vil forstå merket som «sikker/trygg luft».
- Røyk fra operasjoner er skadelig for kirurger og annet personell i operasjonsalen. Røyken skapes av penner som svir bort organisk materiale fra pasienter. Når merket brukes for de aktuelle varene – ulike typer kirurgiske og medisinske instrumenter og apparater – angir det at disse skaper sikker/trygg luft, ved å fjerne den skadelige røyken fra operasjonsalen.
- Den relevante omsetningskretsen vil umiddelbart oppfatte den beskrivende betydningen til merket. Merket formidler ikke noe annet inntrykk enn betydningen av de to ordene stilt sammen.
- Merket SAFEAIR beskriver derfor formål og egenskaper ved de aktuelle varene i klasse 10, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler også det nødvendige særpreg for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Merket kan dermed ikke registreres i Norge.

- Nasjonal registrering nr. 276449, ordmerket SAFEAIR, ble ansett beskrivende for tilsvarende varer. Internasjonal registrering nr. 1148722, det kombinerte merket SafeAir, ble registrert på bakgrunn av den helhetlige grafiske utforminga.
- Terskelen for særpreg i varemerkeloven er lav, men denne vurderinga er i tråd med gjeldende distinktivitetsnorm. Dette bekreftes av relevant rettspraksis i relasjon til sammensatte ord, jf. C-191/01 P, Doublemint, C-363/99, Postkantoor, C-265/00, Biomild og C-329/02 P, Sat. 1.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i EU, Storbritannia og Sveits.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det helhetlige uttrykket SAFEAIR står ikke i ordbøker, og dette indikerer at det ikke er beskrivende. Patentstyret har delt opp merket og lagt for stor vekt på enkeltdelenes betydning.
- På engelsk er det ikke vanlig å sette sammen to ord slik. Dette gjør at sammenstillingen fjerner seg fra normal semantikk og fra enkeltordenes individuelle betydning. Dette alene er nok til å gi merket et minimum av særpreg.
- Merket er ikke søkt registrert for luft. Det er også uklart hva sikker luft er, og hvordan man definerer dette. Man må gjennom en lengre tankerekke for å komme fram til Patentstyrets konklusjon om at merket er beskrivende for de aktuelle varene.
- Merket er i alle fall ikke beskrivende for varer som elektrokauterpenner og deler for elektrokauterpenner, filtere, elektriske generatorer for strømforsyning samt medisinske og kirurgiske apparater, instrumenter og utstyr. Slike varer har ingenting med «sikker luft» å gjøre.
- Patentstyret har registrert to av klagers tidligere merker, som også består av teksten SAFEAIR, og som gjelder for identiske og lignende varer. Patentstyret burde ha behandla det foreliggende merket likt.
- Merket er funnet særprega i Storbritannia, Sveits og EU. Det er underlig at Patentstyret mener norske forbrukere vil oppfatte merket annerledes enn forbrukere i for eksempel Storbritannia. Klagenemnda bør legge vekt på at merket er registrert i andre jurisdiksjoner.
- Dersom Klagenemnda konkluderer med at merket ikke kan registreres, anføres det at varemerket har oppnådd særpreg gjennom innarbeidelse og bruk.
- Omsetningskretsen er svært spesialisert. Det er vedlagt brosjyrer som viser hvordan varene markedsføres til kirurger og sykehus. Bilag 3-6 inneholder slike brosjyrer.

- Bilag 7 inneholder salgstall fra 2015 til 2018 som viser at varene er solgt over hele Norge. I den aktuelle perioden er det solgt 2 924 produkter, det er svært høyt for denne begrensa spesialiserte omsetningskretsen. Den innsendte dokumentasjonen viser at merket har fått vern gjennom innarbeidelse i Norge.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til delvis samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten SAFEAIR.
- 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 (2015/2436) 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 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, og utfra gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil være profesjonell, eksempelvis kirurger, medisinsk personale, sykehus og andre helseforetak. Oppmerksomhetsnivået ved innkjøp av de aktuelle varene, som er til spesialisert medisinsk bruk, vil være relativt høyt. 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, slik 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 er 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 særprega 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 Klagenemnda er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte det aktuelle merket som en sammenstilling av de to lett forståelige engelske ordene SAFE og AIR. Ordet SAFE betyr «trygg» eller «sikker» og ordet AIR betyr «luft». I lys av at engelsk er et språk den norske gjennomsnittsforbrukeren må antas å ha god kjennskap til, legger Klagenemnda til grunn at ordene forstås som «trygg/sikker luft».
- 18 Varer som «innretninger for fjerning av røyk og andre gasser fra et kirurgisk område, og deler og filtre for slike innretninger» har som hovedformål å fjerne skadelig røyk. Merketeksten beskriver dermed egenskaper og formål ved slike varer, nemlig å sørge for sikker luft på operasjonssalen. Angivelser av videre karakter, som «medisinske og kirurgiske apparater, instrumenter og utstyr», omfatter også medisinske innretninger som kan fjerne røyk og gjøre luften trygg.
- 19 Varer som «kirurgiske instrumenter, nemlig elektrokauterpenner og deler for elektrokauterpenner» har som hovedformål å svi vekk for eksempel vorter eller vev. Dette skaper skadelig røyk, og disse pennene kan ha en tilleggsfunksjon som suger opp røyken pennen skaper. Det er ikke nødvendig at et merke angir hovedegenskapen ved en vare for at det skal anses beskrivende. Selv en angivelse av tilleggsfunksjoner eller underordnede egenskaper kan føre til dette, jf. EU-domstolens avgjørelse C-363/99 Postkantoor, avsnitt 102. Det aktuelle merket er derfor også beskrivende for varer som elektrokauterpenner.
- 20 Etter en konkret vurdering har Klagenemnda kommet til at det aktuelle merket er beskrivende og mangler tilstrekkelig særpreg for registrering. Sammenstillingen har et meningsinnhold som uten videre kan benyttes til å beskrive egenskaper og formål ved varene, jf. EU-domstolens sak i C 191/01, Doublemint. Betydningen framgår direkte og umiddelbart, og uten at forbrukeren må gjennomgå en flerledda tankeprosess for å komme fram til den beskrivende betydningen av merketeksten.
- 21 For de aktuelle varene vil merket SAFEAIR på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, heller ikke være egne til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra

sammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

22 Klagenemnda har etter dette kommet til at merket SAFEAIR er beskrivende og mangler særpreg for følgende varer:

Klasse 10: Medisinske og kirurgiske apparater, instrumenter og utstyr; kirurgiske instrumenter, nemlig elektrokauterpenner og deler for elektrokauterpenner; innretninger for fjerning av røyk og andre gasser fra et kirurgisk område, og deler og filtre for slike innretninger; medisinske og kirurgiske systemer, nemlig et sett bestående av minst to av det følgende: en elektrokauterpenn, en røyk- og gassfjerningsanordning, et filter for en røyk- og gassfjerningsanordning, en elektrisk generator for strømforsyning til en medisinsk eller kirurgisk innretning, en del for en hvilken som helst av de foregående.

23 For varene «elektriske generatorer for strømforsyning til medisinske og kirurgiske apparater og utstyr» har Klagenemndas kommet til at merket har iboende særpreg og derfor kan registreres, se slutningens punkt 2 nedenfor. Klagenemnda kan ikke se at slike varer kan ha som formål eller egenskap å gjøre lufta trygg. Merketekstens betydning er dermed tilstrekkelig avleda og merket vil ikke oppfattes beskrivende for de nevnte varene.

24 Når det gjelder de to tidligere registreringene av SAFEAIR, med nasjonal registrering nr. 276449 og internasjonal registrering nr.1148722, har Patentstyret redegjort for hvorfor disse skiller seg fra inneværende merke. Videre må Klagenemnda foreta en konkret vurdering basert på hvordan gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket på det gjeldene tidspunktet. Det kan derfor ikke legges avgjørende vekt på tidligere enkeltstående registreringer hos Patentstyret.

25 Klager har vist til at SAFEAIR er funnet særprega i Storbritannia, Sveits og EU, 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 gjennomsnittsforbrukeren 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 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 C-218/01 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.

27 Klager har anført at varemerket er innarbeida, og Klagenemnda skal ta stilling til om registrering kan oppnås på dette grunnlag.

28 Av forarbeidene til § 14 tredje ledd, Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s. 50, framgår 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.

29 De vedlagte brosjyrene viser hvordan merket markedsføres i Norge. Videre viser salgshallene at merket er i bruk i hele riket. Dokumentasjonen kaster imidlertid i svært liten grad lys over hvorvidt bruken har fått slik virkning at merket har oppnådd særpreg som kjennetegn her i riket. Siden merket er beskrivende, må markedsføringen og bruken av merket ha vært så intens at merketeksten har fått en annen betydning enn som generisk betegnelse. Det skal mye til for at et beskrivende merke skal anses innarbeida som kjennetegn, jf. Høyesteretts uttalelse i HR-2005-1905-A, avsnitt 48. Etter Klagenemndas syn har klager ikke dokumentert at bruken av merket SAFEAIR har fått slik virkning at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd.

31 Klagenemnda har på denne bakgrunn kommet til at merket SAFEAIR ikke kan registreres på bakgrunn av innarbeidelse for de aktuelle varene i klasse 10 (se avsnitt 22), jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd.

32 På denne bakgrunnen blir Patentstyrets avgjørelse delvis omgjort. Merket kan registreres for deler av varefortegnelsen i klasse 10 (se punkt 2 i slutningen nedenfor). For de resterende varene stadfestes Patentstyrets avgjørelse (se punkt 3 i slutningen nedenfor), jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas delvis til følge.
- 2 Varemerket kan registreres for følgende varer:

Klasse 10: Elektriske generatorer for strømforsyning til medisinske og kirurgiske apparater og utstyr.

- 3 Varemerket kan ikke registreres for følgende varer:

Klasse 10: Medisinske og kirurgiske apparater, instrumenter og utstyr; kirurgiske instrumenter, nemlig elektrokauterpenner og deler for elektrokauterpenner; innretninger for fjerning av røyk og andre gasser fra et kirurgisk område, og deler og filtre for slike innretninger; medisinske og kirurgiske systemer, nemlig et sett bestående av minst to av det følgende: en elektrokauterpenn, en røyk- og gassfjerningsanordning, et filter for en røyk- og gassfjerningsanordning, en elektrisk generator for strømforsyning til en medisinsk eller kirurgisk innretning, en del for en hvilken som helst av de foregående.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Anders F. Wilhelmsen
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)