



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 18/00094
Dato: 30. januar 2019

Klager: Abbott Laboratories
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Martin Berggreen Rove og Thomas Strand-Utne

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 27. september 2018, hvor ordmerket LIFE.TO THE FULLEST., søknadsnummer 201614881, ble nektet registrert for samtlige varer og tjenester:

Klasse 5: Farmasøytiske produkter; medisinske reagenser; næringsmidler og kosttilskudd for spedbarn; oftalmiske preparater; smørende øyedråper for kontaktlinser; øye behandlinger og preparater, nemlig øyedråper; dietetiske drikker for medisinsk bruk; dietetiske stoffer for medisinsk bruk.

Klasse 9: Vitenskapelige apparater og instrumenter samt deler og tilbehør dertil; laboratorieapparater og instrumenter samt deler og tilbehør dertil; sequencere; spektrometre; sensorer; biosensorer; termocyclere; avsaltere; prøvetakingsinstrumenter; test- og samling kits som består av innsamling apparater og laboratorieutstyr; laboratoriebeholdere; datamaskinvare og programvare for laboratorier og vitenskapelig utstyr og instrumenter; datamaskinvare og programvare for medisinske diagnostiske apparater og instrumenter; bio-identifikasjonsapparater som muliggjør identifikasjon, gentypebestemmelse og karakterisering for analyse av nukleinsyresekvenser, nukleinsyrer, genetisk materiale, infeksionsmiddel og / eller patogener til vitenskapelig bruk; blandemaskiner og perlepiskere for laboratoriebruk; DNA forberedelse prosessrør for laboratoriebruk; RNA forberedelse prosessrør for laboratoriebruk; DNA forberedelse elusjonstesterør for laboratoriebruk; RNA forberedelse elusjonstesterør for laboratoriebruk; enzym mix hetteglass for laboratorier; enzym mixerør for laboratoriebruk.

Klasse 10: Medisinske og kirurgiske apparater og instrumenter; medisinske diagnostiske instrumenter; medisinsk utstyr, nemlig et oftalmisk målesystem; innretninger for øyekirurgi.

Klasse 16: Trykksaker, nemlig hefter, brosjyrer, nyhetsbrev og publikasjoner knyttet til globalt statsborgerskap, samfunnsansvar programmer og helsetjeneste-emner, medisinske tilstander, produkter og behandlinger, samfunn og miljø.

Klasse 29: Næringsdrikker avledet fra næringsmidler som inngår i klasse 29; drikkevarer som er beriket med næringsstoffer for bruk som en sunn snack; proteinbaserte, næringsrike snackbarer; shakes.

Klasse 35: Fremme offentlig oppmerksomhet og påvirkningsarbeid innen helse, globalt statsborgerskap og samfunnsansvar programmer; fremme offentlig bevissthet om behovet for globalt statsborgerskap og samfunnsansvar programmer som fremmer innovasjon, forskning, tilgang til helsetjenester, samfunnsengasjement, ivareta miljøet, velvære og helse.

Klasse 42: Vitenskapelig og teknologisk forskning og utvikling av tjenester; tilby teknisk støtte vedrørende diagnostiske laboratorieinstrumenter og systemer.

Klasse 44: Gi helseinformasjon om verdensborgerskap og samfunnsansvar programmer; gi helseinformasjon tjenester, nemlig å gi informasjon til helsepersonell, forbrukere og pasienter om emner av ernæring, vaskulær, diabetes, molekylær og diagnostisk diagnose og behandling; medisinsk testing for diagnostiske eller behandlingsmessige formål og biomarkører tjenester; tilby et nettsted med informasjon om helse og velvære (helse), globalt statsborgerskap og samfunnsansvar programmer (helsetjenester).

Klasse 45: Skaffe til veie sosiale medier (sosiale tjenester i naturen for å gi nettsteder på internett for formålet av sosiale nettverk) innen helse og velvære, globalt statsborgerskap og samfunnsansvar programmer.

- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 4 Klage innkom 27. november 2018. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 18. desember 2018, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket LIFE. TO THE FULLEST. mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 5, 9, 10, 16, 29, 35, 42, 44 og 45 og nektes registrert, jf. § 14 første ledd.
- Merket er et ordmerke i standard font med den engelske teksten LIFE. TO THE FULLEST., som kan oversettes til «Livet. Til det fulle». Slagordet er egnet til å oppfattes som en generell oppfordring til å leve livet til det fulle eller få mest mulig ut av livet.
- LIFE. TO THE FULLEST. vil oppfattes som en positivt ladet oppfordring til å velge klagers varer og tjenester, og mangler derfor varemerkerettslig særpreg. Teksten består av vanlige ord fra engelsk dagligtale, som nordmenn forutsettes å være godt kjent med. Budskapet er åpenbart og direkte og krever ingen fortolkningsinnsats. Teksten inneholder ikke fantasifulle hentydninger eller ordspill som etter forholdene kunne tilført distinktiv evne.
- Merket har ikke evnen til å feste seg i bevisstheten som en identifikasjon av kommersiell opprinnelse.
- Varefortegnelsen inneholder en rekke varer og tjenester som kan bedre livskvaliteten og således hjelpe brukeren/kjøperen til å få maksimalt ut av livet. Varefortegnelsen omfatter blant annet «farmasøytiske produkter» i klasse 5, «vitenskapelige apparater og instrumenter» i klasse 9, «innretninger for øyekirurgi» i klasse 10 som alle kan bidra til å forbedre livskvaliteten til den enkelte.

- Reklameutsagnet LIFE. TO THE FULLEST. kan brukes om mange ulike varer og tjenester, og beholder etter Patentstyrets syn det samme generelle, rosende budskapet.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i andre jurisdiksjoner. En EU-registrering betyr ikke at alle EU-landene har ment at merket er særpreget hver for seg. EUIPOs vedtak om å registrere merket er en forvaltningsavgjørelse i en enkeltsak, og kan ikke ses som uttrykk for en etablert praksis. De andre landene merket er registrert i gjelder i hovedsak land utenfor Europa. Det er mindre naturlig for Norge å ha en harmonisert praksis med disse landene.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyret har lagt til grunn en altfor streng særpregsvurdering i nærværende sak og mangler rettslig forankring. Klagers merke vil umiddelbart oppfattes som et særpreget kjennetegn for én aktørs varer og tjenester, og merket er således velegnet til å tjene alle varemerkets funksjoner.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 5, 9, 10, 16, 29, 35, 42, 44 og 45 vil være både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende.
- Merket LIFE. TO THE FULLEST. kan ikke forstås slik at det er kvalitets- og/eller egenskapsangivende for de angjeldende varer og tjenester. Det er ikke nærliggende å anta at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte utsagnet som en positivt ladet oppfordring til å velge akkurat søkers varer og tjenester.
- Det første ordet «LIFE.» har betydningen «LIVET» og etterfølges umiddelbart av et punktum. En slik konstruksjon er egnet til å skape undring. Andre del av merket TO THE FULLEST. betyr «til det fulle» på norsk. Konstruksjonen er uvanlig, og klager er ikke enig i at utsagnet må oppfattes som et generelt «rosende budskap».
- Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke ha noen vanskeligheter med å gjenkalle en slik iøynefallende setningsoppbygging.
- Merket kan heller ikke påstås å være beskrivende når Patentstyret legger til grunn at merket leder gjennomsnittsforbrukeren til å tro at meningen er å «få økt velbehag og mer energi slik at livet kan nytes til det fulle», da dette vanskelig kan resonneres fra merket i relasjon til varefortegnelsen.
- At meningen blant annet skal være «mer energi slik at livet kan nytes til det fulle» fremstår i høyden som spekulativt.
- Varemerket kan i høyden anses som et noe uklart reklameutsagn, men likevel på en slik måte at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte det som et salgsfremmende uttrykk og i tillegg en angivelse av kommersiell opprinnelse.

- Merketeksten krever en fortolkningsprosess som gjør at det er egnet til å feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet som et varemerke. Samtidig er det slående og effektivt, på en måte som gir det et tydelig kjennetegnspreg.
- Det foreligger ikke et friholdelsesbehov for uttrykket.
- Det vises til klagers egen registrering med nummer 292653, som er gitt virkning i Norge. Det er ingen vesentlige forskjeller mellom det registrerte merket og det søkte merket, og klager kan ikke se at det aktuelle merket vil anses som mindre særpreget i forhold til de aktuelle varer og tjenester.
- Dersom man først skal legge til grunn at det søkte merket består av et engelsk uttrykk, så bør det (når merket er akseptert i flere andre land) foreligge sterke reelle grunner for å la distinktivitetsvurderingen falle annerledes ut for Norges del.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et flerordsmerke som består av de engelske ordene LIFE. TO THE FULLEST.
- 10 I vurderingen av om ordsammenstillingen 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 særpreget, 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 særpreget 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 varene og tjenestene i klasse 5, 9, 10, 16, 29, 35, 42, 44 og 45 vil omfatte både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96, Gut Springenheide.
- 15 Klager har anført at merket ikke er egnet til å oppfattes som kvalitets- og/eller egenskapsangivende for de aktuelle varene og tjenestene slik de hevder Patentstyret legger til grunn når de anfører at merket vil oppfattes som at varene og tjenestene gir «økt velbehag og mer energi slik at livet kan nytes til det fulle». Klagenemnda er til dels enig med klager i at Patentstyret går for langt, også når det fremholdes om varene i klasse 29 at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket i betydningen «økt velbehag og mer energi slik at livet kan nytes til det fulle.».
- 16 Klagenemnda påpeker at det fra Patentstyrets side ikke er fremholdt at merket vil oppfattes som direkte beskrivende, men at det mangler særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd. Det er ikke et vilkår etter sistnevnte bestemmelse at det skal foreligge en slik link mellom varene og tjenestene for å finne at merket ikke oppfyller kravet til særpreg.
- 17 Det Klagenemnda skal ta stilling til er om flerordsmerket LIFE. TO THE FULLEST., for de aktuelle varene og tjenestene, er egnet til å angi en kommersiell opprinnelse og således oppfyller garantifunksjonen.
- 18 Særpregsvurderingen er den samme for alle typer varemerker. I dette ligger at det ikke stilles strengere krav til særpreg for flerordsmerker enn for andre varemerker, jf. eksempelvis C-64/02 DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT avsnitt 32 og C-398/08 P VORSPRUNG DURCH TECHNIK avsnitt 36. Den konkrete vurderingen av om et flerordsmerke kan godtas for registrering kan ifølge EU-domstolen likevel bli annerledes enn for tradisjonelle ordmerker. Ifølge EU-domstolen har ikke gjennomsnittsforbrukeren for vane å utlede varer og tjenesters kommersielle opprinnelse fra denne typen merker, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, avsnitt 26.
- 19 Det skal imidlertid ikke være til hinder for registrering at et merke primært vil oppfattes som et salgsfremmende utsagn dersom merket samtidig er egnet til å bli oppfattet som noens særlige kjennetegn, jf. C-398/08 P VORSPRUNG DURCH TECHNIK, avsnitt 45. I denne vurderingen vil det være av betydning å se hen til blant annet graden av originalitet og hvorvidt det er nødvendig med en nærmere fortolkning for å oppfatte betydningsinnholdet, jf. avsnitt 57 i samme avgjørelse.
- 20 Klagenemnda legger til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren må anses å ha gode engelskkunnskaper, og selv om merketeksten ikke er beskrivende, har det et enkelt betydningsinnhold som gjennomsnittsforbrukeren lett vil forstå som en oppfordring eller invitasjon til å leve livet til det fulle, jf. T-186/07 Dream it Do it!, avsnitt 27. I dette ligger at

de omsøkte varene og tjeneste skal tilrettelegge for et slikt liv, uten at det uttrykker nøyaktig på hvilken måte det skal skje på. Det er uten betydning at budskapet kunne vært uttrykt enda klarere ved å tilføye f.eks. «live» eller «enjoy» i innledningen av merket, så lenge denne utelatelsen ikke skaper rom for tolkning eller gjør at gjennomsnittsfbrukeren må gjennomgå flere mentale skritt eller tankeprang for å komme til den nevnte forståelsen. Selv om det ikke eksplisitt fremgår at merketeksten omtaler varene og tjenestenes kvaliteter eller egenskaper, fremstår det rosende betydningsinnholdet som selvforklarende og umiddelbart. Merketekstens positive budskap om å fylle livet med innhold, er et typisk reklamemessig utsagn som kan benyttes om nært sagt alle varer og tjenester. Se tilsvarende i EU-retts avgjørelse i sak T-186/07 Dream it Do it!.

- 21 Klagenemnda finner ikke at konstruksjonen er særlig uvanlig eller på noen måte egnet til å skape undring slik klager hevder. Oppdelingen med punktum etter ordet LIFE og til slutt i merket, er heller ikke uvanlig eller egnet til å skape undring hos gjennomsnittsfbrukeren, da dette ikke endrer betydningen av merketeksten eller hvordan denne vil oppfattes. Det vil i de fleste tilfeller være betenkelig dersom innsetting av ordinære tegn som punktum og komma i et ellers ikke-distinktivt merke alene skulle medføre at vurderingen av merkets særpreg endret seg.
- 22 Klagenemnda kan ikke se at merket besitter noe originalt som gjennomsnittsfbrukeren vil feste seg ved. Klagenemnda er ikke enig i klagers anførsel om at det ikke er nærliggende å anta at gjennomsnittsfbrukeren vil oppfatte utsagnet som en positivt ladet oppfordring til å velge akkurat søkers varer og tjenester. Merketeksten fremstår nettopp som et reklameutsagn som kun formidler et positivt og salgsfremmende budskap overfor omsetningskretsen, uten evne til å feste seg i forbrukerens erindring som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Når merketeksten bare fremstår som en generell og positiv oppfordring, vil gjennomsnittsfbrukeren i møte med merket lete videre etter indikatoren på den kommersielle opprinnelsen bak varene og tjenestene.
- 23 Klager har videre vist til sin egen registrering nr. 292653, som gjelder et kombinert merke som blant annet inneholder den samme teksten som i den nærværende saken, og hevdet at det ikke er noen vesentlige forskjeller mellom det registrerte merket og det søkte merket. Klagenemnda er uenig i at det ikke foreligger vesentlige forskjeller mellom merkene, da merket klager har vist til er et kombinert merke der det dominerende i merket er en figur som er plassert over den aktuelle teksten og det foreliggende merket er et ordmerke kun bestående av underteksten i det registrerte merket. Det er uavhengig av dette gjennomsnittsfbrukerens oppfatning på vurderingstidspunktet av den konkrete sammenstillingen sett hen til de aktuelle varene og tjenestene som vurderingen skal gjøres på grunnlag av.
- 24 Klager har vist til at merket er registrert i blant annet EU. Selv om registreringer av det aktuelle merket i andre jurisdiksjoner kan være relevante, må registrerbarhetsvurderingen i Norge ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsfbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.

- 25 Klagenemnda vil her vise til Høyesteretts avgjørelse i 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 fremkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01 Henkel, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av HR-2016-2239-A ROUTE 66. 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.
- 26 Klagenemnda finner dermed at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle et varemerkes garantifunksjon. Merket må derfor nektes registrert jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Søknadsnummer 201614881, ordmerket LIFE.TO THE FULLEST., nektes registrert for samtlige varer og tjenester.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)