

Patentstyret
Postboks 8160 Dep.
0033 Oslo

2016-11-07

Vår referanse
TM69188NO00-/THH

Vår tidligere ref.

Norsk varemerkesøknad nr. 201513263
MCKESSON
McKesson Corporation

1. INNLEDNING

Det vises til Patentstyrets uttalelse den 11. mai 2016, der varemerket MCKESSON (ordmerke) tilbys registrert så snart Patentstyret mottar en ny og korrekt varefortegnelse, jf. varemerkeloven § 18.

Formålet med dette brevet er å sende inn en ny og korrekt varefortegnelse. For ordens skyld er også de korrigeringer som ble fremmet i vårt brev av 28. april 2016 også tatt med nedenfor, slik at det tas sikte på å etterkomme Patentstyrets anmodninger.

Frist for svar er, etter fristforlengelse, satt til 11. november 2016, og dette brev er således rettidig innsendt.

2. NY OG ENDRET VAREFORTEGNELSE

2.1. Klasse 5

I klasse 5 er det, som Patentstyret korrekt påpeker, inntatt en skrivefeil, «imat» skal være «mat». Vi ber om at dette korrigeres og at klasse 5 gis følgende ordlyd:

«Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske og kosmetiske preparater for medisinske formål og for personlig hygiene; kjemiske preparater for medisinsk bruk; medisinske hudpleiemidler og midler for munnhygiene; reseptbelagte medisiner og reseptfrie medisiner; midler for høy blodtrykk; analgetika; antibiotika; antirevmatiske ringer; antiseptiske midler; sovemidler; solbeskyttende midler [salver mot solforbrenninger]; medisinske sett; basis for salver, nemlig hydrokarbongel, lipogel, hydrogel, silikongel; fargeoppløsninger for medisinsk bruk; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, særlig dietetiske stoffer for barn og funksjonshemmede; næringsmidler for babyer; terapeutisk i mat for medisinsk bruk; medisinsk te og drikkevarer; antiastmatisk te; kosttilskudd og tyggegummi for medisinsk bruk; mineralbasert kosttilskudd; vitaminprodukter; multivitaminpreparater; mineraler og mineralpreparater for medisinsk bruk; søtsaker for medisinsk bruk, særlig søtsaker mot hoste; dietetiske stoffer for veterinærmedisinsk bruk; preparater for å bistå tilbaketrekking av nikotin; preparater til diagnostikk for medisinsk bruk, prøvebånd for testing av diabetes og graviditetstest, prøvebånd for kolesteroltest; plastre og materialer for forbindinger; vattpinner for medisinske formål; hygieniske preparater for medisinske formål; hygieniske midler for kvinner, særlig sanitetsbind, truseinnlegg for hygienisk bruk, tamponger, truser (menstruasjons-); bleier for syke; klebemidler

for tannproteser; plomberingsmaterialer for tenner; dentalvoks; tannkitt; desinfeksjonsmidler for medisinsk bruk; rensemidler for medisinsk bruk; biologiske og kjemiske preparater for laboratorier, apoteker og legekontorer for medisinsk eller veterinær bruk; kjemiske smaksagenter for medisinsk bruk, særlig reagenser, masseløsninger, målere og ernæringsmateriale; alkohol for medisinsk og farmasøytisk bruk; luftforfriskende preparater; gjær og gjærmidler for farmasøytisk bruk; druesukker for medisinsk bruk; kapsler for medisinsk bruk; røkepinner [for desinfeksjon og bekjempelse av skadedyr]; kosttilskudd og diettmatpreparater; hygieniske preparater og midler; medisinske og veterinære preparater og midler.»

2.2. Klasse 10

I klasse 10 har vi blitt anmodet om å presisere «*spedbarns- og invalidspleieartikler, inkludert i denne klassen*». Nedenfor foreslås dette presisert til «*spedbarns- og invalidspleieartikler, nemlig tåteflasker, heiseapparater for invalide, og krykker for syke*».

Videre er vi anmodet om å presisere «*småverktøy for farmasi, nemlig esker for vekter*», siden esker ikke er småverktøy. Søker fjerner «*esker for vekter*» fra varefortegnelsen.

I tillegg har vi blitt bedt om å presisere nærmere hva som menes med «*beholdere*» i «*beholdere for salver, mørtel, støvvei, ballong tapperier, beskyttelsesomslag, tarebegre, ballonger, innførere for dråper, deler, flasker for melk, flasker for medisin, trykte farmasøytiske etiketter og brettebokser for farmasøytiske formål, verktøy for å damping eller fukting av etiketter for medisinske formål, målesylinder, selvklebende folier, visirer for beskyttelse av kroppens front, syntetiske skumstoffduker, syntetisk foringsrør*». Søker vil presisere «*beholdere*» til «*beholdere for medisinsk avfall*».

Når det gjelder «*stender for måleglass*» og «*vekter*», slettes disse fra klasse 10.

Vi ber om at dette korrigeres og at klasse 10 gis følgende ordlyd:

«Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter; apparater for måling av blodtrykk, blodsukker og kolesterol; krykker for syke; kunstige lemmer, øyer og tenner; ortopediske artikler, særlig ortopediske bandasjer og trykkstrømper, sko, såler; gipsbandasjer for ortopediske formål; ortopediske belter; strømper for åreknuter; suturmateriale; spesialmøbler for medisinsk bruk; medisinsk diagnostisk og terapeutisk utstyr; medisinske hjelpemidler; høreapparater; måleinstrumenter og programvare for tilpasning av høreapparater; masker for tinnitus (øresus); lamper for medisinske formål, massasjeapparater, massasjehandsker, elektrisk oppvarmede puter og oppvarmede tepper for medisinsk bruk; isposer for medisinsk bruk; spedbarns- og invalidspleieartikler, nemlig tåteflasker, heiseapparater for invalide, og krykker for syke; kondomer, hansker for medisinske formål; kirurgihansker; teknisk farmasøytisk utstyr og apparater, inkludert i denne klassen, særlig utstyr for produksjon og analyse av farmasøytiske og medisinske produkter, innretninger for fastsetting av smeltepunkter; vannrenseutstyr; vannbadapparater for medisinske og farmasøytiske formål; sikkerhetsbeholdere, beholdere for farlig materiale og gassutladingsbeholdere for farmasøytiske laboratorier og for den farmasøytiske sektoren; medisinsk utstyr, særlig presisjonsvekter og tannrensingsapparater; småverktøy for farmasi, nemlig dreneringsbord, pillemaskiner, medisinske bokser, filterskap, trestøter, trehammere, tildekning av selluloid, kartonglaken av selluloid, skjold av selluloid, sølvbelegg for piller, tarebegre, skuffer, kapsler for medisinske formål, steinkrukker for salver; beholdere for salver, mørtel, støvvei, ballong tapperier, beskyttelsesomslag, tarebegre, ballonger, innførere for dråper, deler, flasker for melk, flasker for medisin, trykte farmasøytiske etiketter og brettebokser for farmasøytiske formål, verktøy for å damping eller fukting av etiketter for medisinske formål, målesylinder, selvklebende folier, visirer for beskyttelse av kroppens front, syntetiske skumstoffduker, syntetisk foringsrør; pastiller for

farmasøytiske formål; medisinsk utstyr, instrumenter og sensorer for elektronisk overføring av helsedata særlig for mobil og innenlands helsetjeneste; utstyr for fysioterapi; medisinske og veterinære apparater og instrumenter; proteser og kunstige implantater.»

2.3. Klasse 29

I klasse 29 endres «diettmat» til «måltidserstatning» og det tilføyes «ikke for medisinsk bruk» etter «måltidserstatning». Etter endringen blir varefortegnelsen i klasse 29 seende slik ut:

«Måltidserstatning ikke for medisinsk bruk, med en base av fett, med tilsatte fettsyrer, vitaminer, mineraler, sporstoffer, enkeltvis eller i kombinasjon, inkludert i denne klassen; konserverte, tørrede, og kokte frukter og grønnsaker; kjøtt; fisk, sjømat og muslinger; bearbeidet frukt, sopp og grønnsaker (inkludert nøtter og belgfrukter).»

2.4. Klasse 30

I klasse 30 endres «diettmat» til «måltidserstatning», i tråd med Patentstyrets forslag, og det tilføyes «ikke for medisinsk bruk» etter «måltidserstatning». Etter endringen blir varefortegnelsen i klasse 30 seende slik ut:

«Diettmat ikke for medisinsk bruk, med en base av karbohydrater, fiber, med tilsatte vitaminer, mineraler, sporstoffer, enten enkeltvis eller i kombinasjon, inkludert i denne klassen; kaffe, te, te-baserte drikker; krydder; honning; gjær og gjærpreparater i tablettform, ikke for medisinsk bruk; bordsalt; kornpreparater; konfektyrer, krydder; konfektyrer, særlig søtsaker i form av figurer; kakao, sjokolade, melkesjokolade, sjokoladeplater, sjokolader; sukker; glukose for mat; sukkerpinner; geletopper [sukkertøy]; fruktsaus; gelefigurer [sukkertøy]; fruktgummi (sukkertøy); lakris [søtsaker], lakrisstenger [søtsaker]; sukkertøy; karameller [godterier]; peppermynstesukkertøy; bakverk, særlig kjeks, kaker, makroner, mandelkonfekt, kjeks, riskaker, vafler, kavringer; is, iskrem; marsipan; poppet popkorn; puddinger; tyggegummi, ikke for medisinsk bruk; mysli, kornstenger [energibar]; salt, krydderier, smakstilsetninger og smakstilsetningsstoffer; bakevarer, konfektyrer, sjokolade og desserter; sukker, naturlige søtningsmidler, søtt belegg og fyll, bieprodukter; bearbeidet korn, stivelse, og varer laget derav, bakepreparater og gjær; frokostblandinger.»

2.5. Klasse 32

I klasse 32 strykes «dietetiske» før «drikker». Etter endringen blir varefortegnelsen i klasse 32 seende slik ut:

«Drikker ikke for medisinsk bruk, inkludert i denne klassen; energidrikker; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer, særlig fruktnectar; grønnsaksjuice [drikker]; saft og andre ikke-alkoholholdige preparater til fremstilling av drikker; øl og bryggeriprodukter; ikke-alkoholholdige drikker.»

2.6. Klasse 35

Begrepet «ledelse av lagerbygninger for farmasøytiske grossister» flyttes fra klasse 36 til klasse 35. Videre flyttes «farmasøytisk-teknisk rådgivning» fra klasse 35 til klasse 42, og «innenfor lisensiering av medisin for tredjemann» strykes.

I tillegg presiseres «leie av reklameplass» til «utleie av reklameplass». Etter endringene blir varefortegnelsen i klasse 35 seende slik ut:

«Bedriftsrådgivningstjenester og faglige konsultasjoner om forretninger, særlig for farmasi, apotek, medisinsk praksis og sykehus; bedriftsledelse, informasjonshåndtering og rådgivningstjenester i forbindelse med kontrollering av omsetning, kostnader og fortjenester, særlig for farmasi, apotek, legepraksis og sykehus; bedriftsledelse og forretningsadministrasjon for tredjemann, forannevnte tjenester særlig innen farmasi,

apotek, legepraksis og sykehus og innenfor farmasøytisk teknologi; rådgivning om organisasjonsledelse, salgsfremmende tjenester og markedsføringsaktivitet innenfor ovennevnte felter inkludert bruk av elektronisk media og Internett; salgsfremmende tjenester for farmasøytiske produkter og medisin for tredjemann; annonsebyråer; gjennomføring av markedsstudier; utleie av reklameplass; konsultasjoner i personalspørsmål; bedriftsrådgivningstjenester med hensyn til dagens helsepolitikk og bedriftsrådgivningstjenester i forbindelse med trender i økonomisk politikk; kontorarbeid; engrostjenester, også via Internett for apotekvarer, kosmetikk og helsepleieprodukter; engrostjenester for apotekvarer, kosmetikk og helsepleieprodukter; regnskapsanalyser til andre; detaljhandelstjenester med medisiner via Internett; salgsstøtte for de ovennevnte produkter og tjenester via et interaktivt datakommunikasjonsnettverk; arbeidsformidling for medisinsk og farmasøytisk industri og andre aktører i helsesektoren; medisinske og farmasøytiske tjenester for industrier, nemlig midlertidig arbeidsformidling eller serviceavtaler; utførelse av tiltak for kundelojalitet i form av markedsføring av medisinske tilbud og programmer via oppbygging og vedlikehold av et kontraktsnettverk mellom farmasier og helseforsikring for å bunte sammen ordninger om betalinger som refunderes av helseforsikring og distribusjon av en farmasi; organisasjons- og bedriftsledelse for utvikling og vedlikehold av et medisinsk program, særlig utvikling og vedlikehold av et kontraktsnettverk mellom farmasier og helseforsikringer; public relation [PR-virksomhet], salgsfremmende tjenester for tredjemann, reklamevirksomhet, formidling av reklamemateriell, oppdatering av reklamemateriale; faglige konsultasjoner om forretninger, særlig utvikling og vedlikehold av medisinske programmer; reklamevirksomhet, konsultasjon innen bedrifts- og forretningsledelse, forretningsadministrasjon, særlig innen farmasi og farmasøytisk teknologi; outsourcingtjenester for sykehus og farmasøytiske foretak; reklamevirksomhet, markedsføring og salgsfremmende tjenester; kommersiell handel og forbrukerinformasjonstjenester; bedriftsassistanse, bedriftsledelse og administrative tjenester; forretningsanalyse, bedriftsundersøkelser og forretningsinformasjoner; ledelse av lagerbygninger for farmasøytiske grossister.»

2.7. Klasse 36

Begrepet «*ledelse av lagerbygninger for farmasøytiske grossister*» flyttes fra klasse 36 til klasse 35.

Videre endres «*leie av kontorer, farmasier, apoteker, lagerbygninger og ekspedisjonssentraler*» til «*utleie av kontorer, farmasier, apoteker, lagerbygninger og ekspedisjonssentraler*», og «*leie av leiligheter og bygninger i forbindelse med hjemmehjelp*» til «*utleie av leiligheter og bygninger i forbindelse med hjemmehjelp*» i klasse 36.

I tillegg endres «*ledelse og salg av aksjer, selskapsandeler og andre formuesgjenstander*» til «*megling med aksjer, selskapsandeler og andre formuesgjenstander*».

Til sist endres endres «*deltakelse i og oppkjøp av bedrifter innenlands og utenlands*» til «*finansielle tjenester i forbindelse med oppkjøp av bedrifter innenlands og utenlands*».

Samtlige endringer er i tråd med Patentstyrets forslag. Etter endringene blir varefortegnelsen i klasse 36 seende slik ut:

«Virksomhet i forbindelse med fast eiendom; bestyrelse av fast eiendom for tredjemann; administrasjon av fast eiendom for tredjemann, særlig for farmasier, apoteker, lagerbygninger og ekspedisjonssentraler; fondsinvestering; utleie av kontorer, farmasier, apoteker, lagerbygninger og ekspedisjonssentraler; eiendomsmeglerfirma, særlig for farmasi, apotek, lagerbygning og ekspedisjonssentral; tjenester i forbindelse med utleie av fast eiendom, særlig for farmasi, apotek, lagerbygning og ekspedisjonssentral; finansiell virksomhet; forsikring; finansiell rådgivning; fondsinvestering; finansiell rådgivning, særlig innenfor helsepleiepolitikk og trender for økonomisk politikk; finansiell rådgivning for

franchisekonsepter; utleie av leiligheter og bygninger i forbindelse med hjemmehjelp; megling med aksjer, selskapsandeler og andre formuesgjenstander; finansielle tjenester i forbindelse med oppkjøp av bedrifter innenlands og utenlands; helseforsikringstjenester; finansiering og fremskaffelse av kapital for stiftelse av bedrifter; forsikringstjenester; eiendomsvirksomhet; finans- og monetære tjenester og finansiell virksomhet.»

2.8. Klasse 39

I klasse 39 forbindes varer og tjenester ved at «særlig» endres til «nemlig», «varelevering» endres til «levering av varer», og «vareemballering» endres til «emballering av varer», jf. vårt brev av 28. april 2016. Etter endringene blir varefortegnelsen i klasse 39 seende slik ut:

«Transport; levering av varer, nemlig medisiner, kosmetikk, dietetiske næringsmidler og drikker og kosttilskudd til farmasier, apoteker, legekontorer, forsvarsapoteker, sykehus og helseforsikringer; lagring av varer, særlig medisiner, kosmetikk, dietetiske næringsmidler og drikker og kosttilskudd; emballering av varer, nemlig medisin, kosmetikk, diettmat og drikker og kosttilskudd; lossing av gods; lagring av varer; leie av lagerplass; transporttjenester; ledelse av lagerplass, inkludert i denne klassen; vareemballering; leveringstjenester; levering av varer via postordre; tjenester av en farmasøytisk grossist, nemlig lagring og videresending av medisiner for andre, særlig til farmasi, sykehus, helsepersonell og forsvarsapoteker; logistikk i transportsektoren for kliniske studier; påfylling av lastholdere; internasjonal distribusjon av forsyninger og andre tjenester for produsenter i den farmasøytiske sektoren og helsesektoren; transport; distribusjon av rør og kabel; emballering og lagring av varer.»

2.9. Klasse 42

Betegnelsen «farmasøytisk-teknisk rådgivning» flyttes fra klasse 35 til klasse 42, og betegnelsen «analyse av farmasøytiske produkter» flyttes fra klasse 44 til klasse 42. Etter endringene blir varefortegnelsen i klasse 42 seende slik ut:

«Medisinsk-farmasøytisk forskning; IT-tjenester; vitenskapelige og teknologiske tjenester; testing, ekthetspåvisning og kvalitetskontroll; designtjenester; farmasøytisk-teknisk rådgivning; analyse av farmasøytiske produkter.»

2.10. Klasse 44

I klasse 44 har Patentstyret bedt om en presisering av «menneske- og veterinærhelsepleie og kosmetikk». Betegnelsen endres til «helsepleie og kosmetikkpleie for mennesker og dyr». Videre endres «farmasøytisk rådgivning, nemlig av en farmasøyt eller kjemiker» til «farmasøytisk rådgivning, tilbudt av en farmasøyt eller kjemiker». I tillegg endres «innenlands» til «hjemme», i tråd med Patentstyrets forslag, slik at «hjemmesykepleiertjenester» og «hjemme-pasienttjenester» erstatter henholdsvis «sykepleietjenester» og «innenlandske pasienttjenester».

I tillegg flyttes «analyse av farmasøytiske produkter» til klasse 42, som foreslått av Patentstyret. Etter endringene blir varefortegnelsen i klasse 44 seende slik ut:

«Medisinske og veterinære tjenester; helsepleie og kosmetikkpleie for mennesker og dyr; farmasøytisk rådgivning, tilbudt av en farmasøyt eller kjemiker; farmasøytiske tjenester, nemlig forberedelse av farmasøytiske blandinger og legemidler til andre på grunnlag av legeresepser; apotektjenester, nemlig forberedelse av medisinske resepter til andre; helse- og ernæringsrådgivning, særlig innenfor sykepleietjenester, spedbarnsomsorg og hygiene, også via Internett; helsetjenester, særlig gjennomføring av medisinske tester, medisinsk laboratorieforskning, særlig kontroll av blodtrykk, kroppsmasseindeks, blodsukker og blodfettdata, og tilveiebringelse av informasjon om medisiner på Internett; hjemmesykepleietjenester; hjemme-pasienttjenester gjennomført av en verifisert helsetjeneste med helseprodukter; helsetjeneste for diabetespasienter i apoteker, særlig kontrollering av blodsukker; mobile sykepleietjenester, særlig mobil helsetjeneste og

helsepleie av funksjonshemmede personer; tilveiebringelse av sykehusapotek; tilveiebringelse av apoteker i forsvaret; hudsjekk for analyse av hudtyper og/eller hudstruktur; blodsuktermåling; håranalyse; rådgivning innen helsesektoren, nemlig i forbindelse med farmasøytiske helsebestemmelser; medisinske tjenester, særlig diagnostisk rådgivning og terapi innen helsepleie og omsorg av farmasøyter eller kjemiker; medisinske tjenester vedrørende hjemmepleie i forbindelse med bruk av medisinsk teknologi og relaterte driftsmateriell for pustebehandlinger, prosesser med sårheling og infusjoner; helse- og ernæringsrådgivning, særlig innenfor sykepleietjenester, spedbarnsomsorg og hygiene; helsetjenester; helsetjenester, særlig medisinske tester, medisinsk analyse i laboratorier, hygieniske tjenester og inspeksjon av farmasøytiske produkter; landbruks-, fiskeoppdretts-, hagedyrkings- og skogbrukstjenester; helserådgivning for mennesker; hygiene og skjønnhetspleie for mennesker.»

3. AVSLUTNING

På bakgrunn av de endringer som er gjort i varefortegnelsen ber vi om at merket MCKESSON registreres.

Ta gjerne kontakt om noe er uklart.

Vennlig hilsen
Tandbergs Patentkontor AS

Thomas Hagen