



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 17/00041  
Dato: 11. oktober 2017

---

Klager: Bristol-Myers Squibb Company  
Representert ved: Acapo AS

---

Innklagede: Novartis AG  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Anne Cathrine Haug-Hustad og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

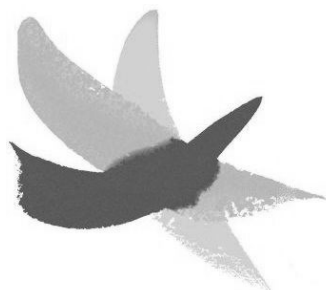
- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 20. desember 2016, hvor Patentstyret etter innsigelse opprettholdt virkningen av internasjonal registrering 1278852 med norsk søknadsnummer 201515959 for figurmerket:



Varemerket ble gitt virkning i Norge 11. april 2016 for følgende varer:

Klasse 5: Pharmaceutical preparations

- 3 Bristol-Myers Squibb Company innleverte innsigelse basert på forvekselbarhet med sitt eldre figurmerke, registrering nr. 283926:



Klasse 5: Farmasøytiske preparater for behandling og forebygging av autoimmune sykdommer.

Klasse 16: Trykksaker, nemlig, salgsfremmende og informativt materiale i form av brosjyrer, pamfletter, nyhetsbrev, og papirvarer relatert til legemidler og behandling og forebygging av sykdommer.

- 4 Patentstyret kom til at det søkte merket ikke er egnet til å forveksles med innsigers varemerker, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd, jf. varemerkeloven § 71 tredje ledd.
- 5 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 20. februar 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 16. mars 2017, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

## **6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Det søkte merket er ikke egnet til å forveksles med innsigers registrering i den aktuelle omsetningskretsen når det brukes for de aktuelle varene i klasse 5, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.
- Patentstyret er av den oppfatning at merkene, sett i forhold til de aktuelle varene i klasse 5, vil henvende seg til både profesjonelle aktører og den vanlige sluttbrukeren, og at oppmerksomhetsnivået for disse vil være noe høyere enn normalt.
- Det søkte merket omfatter varene «pharmaceutical preparations» i klasse 5. Disse varene er overlappende med innsigers varer «farmasøytiske preparater for behandling og forebygging av autoimmune sykdommer» i samme klasse. Det foreligger dermed vareslagslikhet.
- Selv om merkene har visuelle likheter ved at de begge består av streker i nyanser av sort og grått, har merkene også ulikheter. Strekene i det eldre merket er grovere enn linjene i det yngste merket. Strekene i innsigers merke gir inntrykk av å være malt med bredere pennestrøk enn innehavers merke, som fremstår som mer grafiske linjer. Videre består innsigers merke av tre streker, og ikke to som i innehavers. Etter Patentstyrets oppfatning gir merkene som helhet ulike visuelle helhetsinntrykk.
- Siden merkene gir ulike visuelle helhetsinntrykk, samt er fonetisk og konseptuelt nøytrale, finner Patentstyret at det ikke foreligger kjennetegnslikhet. Til tross for at merkene gjelder varer av samme slag, finner Patentstyret at det ikke er risiko for at merkene kan forveksles.

## **7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Klager anfører at innklagedes merke er egnet til å forveksles med klagers tidligere registrering nr. 283926, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b, jf. § 70.
- Begge merkene er registrert for varer i klasse 5, og det foreligger dermed identitet mellom varene.
- Både klagers og innklagedes merker vil henvende seg til den vanlige gjennomsnittsforbruker. For noen typer farmasøytiske produkter vil merkebevisstheten kunne være høy, mens andre kan være produkter som er en del av det normale hushold. Det kan derfor ikke legges til grunn en høy grad av merkebevissthet blant omsetningskretsen.
- Når det gjelder merkelikheten, viser klager til at begge merkene er rene figurmerker som gir inntrykk av å være mer eller mindre tilfeldige penselstrøk som krysser hverandre i ulike retninger. Merkene inneholder ingen tekstelement som kunne bidratt til å gjøre det lettere for forbrukere å holde dem fra hverandre.
- Klager mener at selv om det ene merket har noe renere penselstrøk, og at figurene ved nærmere undersøkelse ikke er identiske, gir merkene det samme helhetsinntrykket og vil

være vanskelig å holde fra hverandre. På denne bakgrunn vil det være stor fare for direkte forveksling ved at forbrukeren kan ta feil av merkene.

- Klager anfører videre at det er en fare for indirekte forveksling ved at det vil oppstå en assosiasjon som forleder omsetningskretsen til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom innehaverne.
- Klager ber om at beslutningen om å gi internasjonal registrering nr. 1278852 virkning i Norge, oppheves.

## **8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Innklagede bestrider at det foreligger forvekslingsfare, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, og slutter seg i det vesentlige til Patentstyrets vurderinger og konklusjon.
- Innklagede peker på at deres merke kan gi assosiasjoner til en stilistisk «K», hvor delen til høyre kan minne om en boomerang. Klagers merke består av en helt annerledes figurativ utforming, og det er vanskelig å få øye på relevante likhetstrekk. Det er ingenting ved klagers merke som er egnet til å fremkalle tanker i retning av eksempelvis «K» eller en boomerang.
- Etter innklagedes oppfatning er det eneste likhetstrekket mellom merkene at de inneholder gråtoner, men i så måte er det også en sentral forskjell på den måten at mens klagers merke inneholder to forskjellige gråtoner, så inneholder innklagedes merke fire forskjellige gråtoner.
- Bruk av sort/hvit i seg selv kan ikke utgjøre noen relevant fellesnevner av betydning. Selv for det tilfellet at man skulle anse dette som en likhet av en viss betydning, så er merkene markant forskjellige rent figurmessig og enhver risiko for forveksling må anses som fraværende.
- På grunnlag av det nevnte, hevder innklagede at det ikke foreligger fare for forveksling, hverken direkte eller indirekte, og ber om at klagen blir forkastet og Patentstyrets avgjørelse blir opprettholdt.

## **9 Klagenemnda skal uttale:**

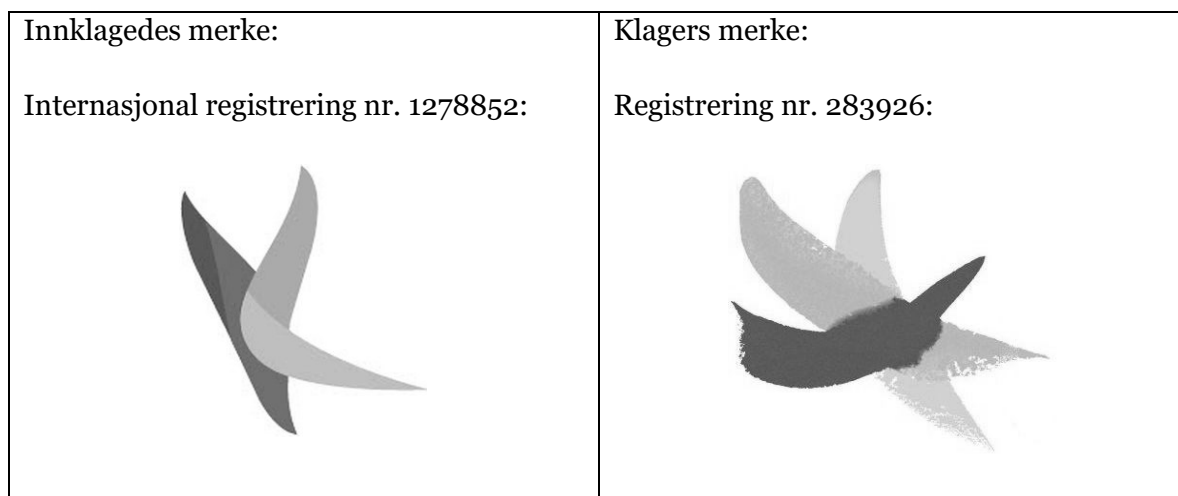
## **10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 11 Klagenemnda skal ta stilling til hvorvidt det foreligger forvekslingsfare mellom innklagedes registrerte figurmerke og klagers eldre registrerte figurmerke som gjengitt i avsnitt 2 og 3.
- 12 Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd. De to elementene kan ikke vurderes separat, jf. Høyesteretts dom HR-1998-63-A COSMEA side 1991, og Annen avdelings avgjørelse 6747

side 11, CONDIS, samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabèl/Puma, avsnitt 18 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer, avsnitt 17.

- 13 Forvekslingsfare må vurderes ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene. Spørsmålet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer det gjelder, kan komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnernes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen, Sabèl/Puma og Canon/Metro Goldwyn-Mayer.
- 14 Klagers og innklagedes varemerker omfatter begge farmasøytiske varer i klasse 5. Ettersom innklagedes merke er registrert for en vid angivelse av farmasøytiske preparater, overlapper det med klagers mer presise vareangivelse til behandling og forebygging av autoimmune sykdommer. Det foreligger dermed vareidentitet mellom klagers og innklagedes merke.
- 15 Spørsmålet saken reiser er om det foreligger tilstrekkelig merkelikhet ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig i lys av gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå og tatt i betraktning av hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes.
- 16 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å forsøke å undersøke detaljer eller analysere merkene enkelte deler. Han/hun må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Det må imidlertid tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenlikne merkene, men må stole på det ufullstendige bildet han/hun har av dem i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker og C-342/97 Lloyd v. Klijsen.
- 17 Gjennomsnittsforbrukeren vil være både profesjonelle aktører og vanlige sluttbrukere. Klagenemnda bemerker at omsetningskretsen for varene innenfor farmasøytiske preparater har et noe høyere oppmerksomhetsnivå, uavhengig om det aktuelle produktet selges på resept, se T-331/09 Tolposan, avsnitt 26 og T-288/08, Zydus, avsnitt 36. Dette gjelder særlig for de profesjonelle sluttbrukerne, men også de alminnelige sluttbrukerne da varene endrer helsetilstandene til brukeren.
- 18 Ettersom det foreligger vareidentitet, må det som utgangspunkt foretas en relativt streng vurdering av kjennetegnslikheten. Med andre ord må det kreves en større grad av forskjell mellom de to varemerkene enn om vareslagslikheten var av mer perifer karakter.
- 19 I vurderingen av kjennetegnslikheten må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet må vektlegges, jf. C-251/95 Sabèl/Puma, avsnitt 23 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, avsnitt 27.

20 Merkene som skal sammenlignes er:



- 21 Konseptuelt fremstår merkene først og fremst som rent abstrakte figurerer. Likevel kan den mørkeste streken i klagers merke gi en svak assosiasjon til en arm med hånd og kniv, som til en viss grad gir merkene et noe ulikt forestillingsbilde.
- 22 Når det gjelder det visuelle helhetsinntrykket merkene etterlater, finner Klagenemnda at det foreligger ulikheter mellom disse. Det eldre merket inneholder en strek mer enn det nyere merket. Videre har det eldre merket en tykkere og grovere struktur i linjene enn det nyere merket, og således gir et inntrykk av å være raskere og mer tilfeldig utformet. Innklagedes merke har på sin side mer raffinerte og jevne linjer. Linjene i klagers merke bærer også preg av å være mer liggende, i motsetning til innklagedes mer oppreiste linjer i en «k»-liknende formasjon.
- 23 Klagenemnda finner etter en helhetsvurdering at merkene ikke er egnet til å forveksles, jf. § 4 første ledd, jf. § 16 bokstav a. Det er i denne vurderingen særlig vektlagt at det foreligger visuelle forskjeller mellom merkene som forventes å bli oppfattet av sluttbrukerne, tatt i betraktning at de innehar et høyere oppmerksomhetsnivå i relasjon til de aktuelle varene. Klagenemnda anser at merkene heller ikke vil fremstå som varianter av samme varemerke, og at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom merkene, selv når de benyttes for identiske og likeartede varer.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Den tidligere beslutningen om å gi internasjonal registrering 1278852 virkning i Norge opprettholdes.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad  
(sign.)

Ulla Wennermark  
(sign.)