



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00004
Dato: 16. august 2023

Klager: AQUA PHARMA AS
Representert ved: Norsk Patentbyrå AS

Innklaget: Syndel Laboratories Ltd.
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Gunhild Giske Skyberg, Ulla Wennermark og Thomas Strand-Utne

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 26. september 2022, hvor Patentstyret etter innsigelse opprettholdt registrering nr. 319512, ordmerket AQUAFORMA. Registreringen ble opprettholdt for følgende varer:

Klasse 5: Farmasøytiske preparater for vannlevende dyr og veterinære preparater.

- 3 Saken har sin bakgrunn i en innsigelse fra Aqua Pharma AS, jf. varemerkeloven § 26. Innsigelsen er begrunnet med at bruk av merket AQUAFORMA ville krenke en annens rett, fordi det er egnet til å forveksles med innsigers eldre registrering nr. 286242, det kombinerte merket AQUA PHARMA, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 4 Registreringsnummer 286242, det kombinerte merket AQUA PHARMA, ser slik ut og er registrert for følgende tjenester:



Klasse 35: Markedsføringsvirksomhet; salg av farmasøytiske produkter samt farmasøytiske og kjemiske produkter til fiskeindustrien.

- 5 Klage kom inn 24. november 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 2. januar 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket AQUAFORMA opprettholdes fordi det ikke er fare for forveksling med det eldre merket AQUA PHARMA, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b.
- Det er normal grad av likhet mellom innehavers varer og innsigerens tjenester. Patentstyret anser at søkerens varer og innsigerens tjenester er av ulik art, har ulikt formål og forskjellig bruksmåte. Varene og tjenestene er imidlertid komplementære fordi salgstjenesten er avhengig av selve varen og de har samme distribusjonskanal, ved at ulike produsenter av farmasøytiske preparater til oppdrettsfisk også selger produktene direkte til kundene. Varene og tjenestene har i tillegg samme sluttbrukere, nemlig profesjonelle aktører i fiskeindustrien.

- Det er høy grad av fonetisk likhet mellom merketekstene, og relativt høy grad av visuell likhet når det gjelder teksten. I vurderingen av forvekselbarhet vil imidlertid det eldste merkets særpreg ha betydning. Sammenstillingen AQUA PHARMA vil oppfattes som legemiddelindustri eller legemiddelselskap som har med vann å gjøre, typisk at de utvikler og tilbyr farmasøytiske produkter for dyr som lever i vann. Merketeksten er dermed beskrivende og har derfor et begrenset vern i forvekselbarhetsvurderingen.
- Det søkte merket AQUAFORMA består av elementene AQUA og FORMA, der FORMA kan bety «form». Helheten kan derfor oppfattes som at noe er i form av vann, i vannform eller liknende. Merkene har dermed et ulikt betydningsinnhold, og likheten i elementet AQUA vil kun oppfattes som en informasjon at det har med vann å gjøre. Det vil derfor ikke gi grunnlag for tanker om felles kommersiell opprinnelse.
- Selv om også elementene FORMA og PHARMA er relativt like i uttale, skilles de visuelt ved at de tre første bokstavene er ulike, nemlig FOR og PHA. PHARMA er dessuten en mye brukt angivelse som gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte og forstå betydningen av. FORMA vil på sin side antakelig fremstå med et mer uklart betydningsinnhold, men vil umiddelbart oppfattes som noe annet enn PHARMA.
- Siden innsigers merketekst er rent beskrivende, er de små fonetiske og visuelle forskjellene tilstrekkelig til å forhindre forveksling. Merkene vil oppfattes med et ulikt betydningsinnhold og det er ikke snakk om vare- eller tjenesteidentitet, kun likeartethet.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merkene er forvekselbare, og registrering nr. 319512 AQUAFORMA må derfor oppheves.
- Det foreligger vareslagslikhet mellom «salg av farmasøytiske produkter samt farmasøytiske produkter til fiskeindustrien» i klasse 35 og «farmasøytiske preparater for vannlevende dyr og veterinære preparater» i klasse 5. Varen «farmasøytiske preparater» og tjenesten «salg av farmasøytiske preparater» har samme formål, nemlig å dekke en etterspørsel og behov hos de samme kundene for farmasøytiske produkter.
- Det er lite som skiller merkene fra hverandre. Merkene har begge forstavelsen AQUA og det blir et spørsmål om likheten mellom «forma» og «pharma». På norsk oppfattes «ph» i PHARMA som «f», slik at merkene oppfattes som «forma» og «farma», som er veldig likt visuelt og fonetisk. I tillegg består merkene av nesten samme antall bokstaver, henholdsvis 9 i AQUAFORMA og 10 bokstaver i AQUA PHARMA. Fonetisk fremstår merkene som veldig like. Fonetisk likhet kan være tilstrekkelig til å konstatere forvekslingsfare, jf. RG 2001 s. 897 APO/ACO.
- Klager er uenig i at merketeksten AQUA PHARMA er beskrivende. «Aqua» betyr vann og «pharma» er en forkortelse for det engelske ordet «pharmaceutical», som på norsk blir «farmasøytisk». Betydningen av AQUA PHARMA på norsk er «vann farmasøytisk». Vann er så mangt, og kombinasjonen «vann» og «farmasøytisk» sier ikke så mye. Merket kan

naturligvis gi assosiasjoner til farmasøytiske produkter til bruk på dyr som lever i vann, men teksten beskriver ikke en slik egenskap.

- Kjøperne av farmasøytiske produkter er vant til at slike merker er tydelig ulike fordi forvekslinger kan være skjebnesvangert. Dette medfører at kundene ikke vil være så observante overfor mindre ulikheter i merker, fordi det er de rett og slett ikke vant til.
- Merket har uansett oppnådd særpreg gjennom bruk. Omsetningskretsen oppfatter ikke AQUA PHARMA som beskrivende, men som et varemerke som angir klagers kommersielle virksomhet. I vurderingen må det hensyntas at AQUA PHARMA er kjent innen oppdrettsnæringen i Norge og dermed har oppnådd særpreg gjennom bruk.
- Klagenemnda kan ta hensyn til nye forhold som ikke var gjenstand for prøving da Patentstyret fattet sitt vedtak, jf. Retningslinjer for klagebehandling i Klagenemnda for industrielle rettigheter § 1 tredje ledd siste punktum. Varemerkeloven § 26 bokstav c og d gjelder innsigelsesprosessen og ikke behandlingen for Klagenemnda.
- **Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**
- Patentstyret har korrekt konkludert med at det ikke er forvekslingsfare. Merkene er ulike både visuelt og fonetisk, og er i tillegg konseptuelt ulike med hver sine betydningsinnhold, jf. de forskjellige meningsinnholdene i FORMA v. PHARMA. AQUA er beskrivende for vann og innsigerens merketekst AQUA PHARMA er rent beskrivende, slik Patentstyret har fremholdt.
- Klagenemnda har ikke anledning til å vurdere eller ta stilling til klagers anførsel om innarbeidelse. Innarbeidelsesvern har ikke tidligere vært påberopt, og har heller ikke vært behandlet av Patentstyret. Ved klage over avgjørelse av innsigelse kan Klagenemnda bare ta hensyn til forhold som er berørt i innsigelsen, jf. varemerkeloven § 51 fjerde ledd og § 27 fjerde ledd. I klageprosessen er det dermed ikke adgang til å lansere et nytt grunnlag.
- Uansett er det ikke tilstrekkelig dokumentert at innsigers merke nyter innarbeidelsesvern, og i alle tilfeller må forvekselbarhet anses fraværende på grunnlag av helhetlige kjennetegnforskjeller og at merketeksten i det eldste merket er beskrivende.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.


- 10 Saken gjelder ordmerket AQUAFORMA. Det overordnede spørsmålet er om klagers eldre registrering nr. 286242, det kombinerte merke AQUA PHARMA (gjengitt over i avsnitt 4) er til hinder for at innklagedes registrering opprettholdes for varene i klasse 5.
- 11 Det følger av varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b at et merke ikke kan registreres dersom det er «risiko for forveksling» med et merke som allerede er registrert eller gitt virkning i Norge. Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av

omsetningskretsen for de varer det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnernes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 41–42.

- 12 Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Det er et innbyrdes avhengighetsforhold mellom disse momentene, slik at en svak grad av vareslagslikhet kan oppveies av en høy grad av kjennetegnslikhet og omvendt, jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 40 og EU-domstolens rådgivende uttalelse i C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 19. Se også EU-domstolens rådgivende uttalelser i sakene C-251/95 Sabèl/Puma avsnitt 18 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 17.
- 13 I helhetsvurderingen skal det tas hensyn til gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå i relasjon til hvilke varer eller tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes. I tillegg er det relevant å se hen til det eldste merkets grad av særpreget. Jo mer særpreget det eldste merket er, desto større vil risikoen for forveksling være, jf. sakene p C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18 og 19 og T-56/20 VROOM avsnitt 43.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer, jf. EU-domstolens avgjørelse C-334/05 P Shaker avsnitt 35. Det må tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene side om side, men må stole på det bildet han/hun har i hukommelsen, jf. C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 26.
- 15 Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96 Gut Springenheide avsnitt 31. Omsetningskretsen for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 5 og 35 vil i hovedsak være profesjonelle næringsdrivende som arbeider innenfor fiskeindustrien, slik som oppdrettere og veterinærer. Det er derfor sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren har relativt høy grad av oppmerksomhet og vil legge merke til forskjeller mellom merkene.
- 16 I vurderingen av om varene og tjenestene er av lignende slag, skal det ses hen til varene og tjenestenes art og anvendelsesformål, hvordan de benyttes, hvem som er sluttbruker og om de er i konkurranse med hverandre eller er komplementære, jf. EU-domstolens rådgivende uttalelse i C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 23. Andre kriterier som har blitt nevnt i rettspraksis er om varene har samme distribusjonskanaler og om de normalt har samme kommersielle opprinnelse, se for eksempel EU-rettens avgjørelser i T-99/01 Mystery/Mixery avsnitt 40 og T-85/02 Castillo/El Castillo avsnitt 38.
- 17 Partene har ikke motsatt seg Patentstyrets vurdering om at det er normal grad av likeartethet mellom innklagedes varer i klasse 5 og klagers salgstjenester i klasse 35. Klagenemnda slutter seg til Patentstyrets vurdering om at varene og tjenestene er komplementære, har samme distribusjonskanal og retter seg mot samme

omsetningskrets. Klagenemnda er i tillegg enig med klager i at de aktuelle varene og salgstjenestene må anses å ha samme formål ved at de kan dekke etterspørsel og behov hos de samme kundene for farmasøytiske produkter. I tillegg viser Klagenemnda til at EU-retten har lagt til grunn at salg av varer i klasse 35 er å anse som likeartet med selve varen, jf. blant annet T-333/19 GN Genetic Nutrition Laboratories/GNC avsnitt 29 og T-282/12 fRee YOUR STYLE/FREE STYLE avsnitt 37. På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at varene og tjenestene er av lignende slag, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.

- 18 Det avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen er dermed om kjennetegnene er så like at det er risiko for forveksling.
- 19 Ved vurderingen av kjennetegnslighet, må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk og konseptuell likhet vektlegges. I denne vurderingen vil særpregede og dominerende elementer ha større betydning for merkenes helhetsinntrykk enn svake og lite fremtredende elementer, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelser i C-251/95 Sabèl/Puma avsnitt 23 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 25-27 og C-334/05 P Shaker avsnitt 35.
- 20 Merkene som skal sammenlignes er ordmerket AQUAFORMA og det eldre kombinerte merket AQUA PHARMA:

Innklagedes merke	Klagers merke
AQUAFORMA	 Aqua Pharma

- 21 Når det gjelder kjennetegnslikheten er det på det rene at begge merker innledes med ordet AQUA, og at de avsluttes med henholdsvis FORMA og PHARMA. PHARMA vil uttales «farma» av den norske gjennomsnittsforbrukeren og de tre siste bokstavene er like. Merkene har dermed som utgangspunkt visuelle og fonetiske likheter.
- 22 Etter Klagenemndas vurdering er imidlertid merketeksten AQUA PHARMA beskrivende for klagers salgstjenester i klasse 35. AQUA vil oppfattes i betydningen «vann». Når det gjelder PHARMA er Klagenemnda enig med klager i ordet vil oppfattes som en forkortelse for det engelske ordet «pharmaceutical», som på norsk betyr «farmasøytisk». PHARMA er i tillegg en engelsk kortform for «pharmaceutical company» og «pharmaceutical industry», som betyr henholdsvis «legemiddelselskap» og «legemiddelindustri»,

jf. Gyldendals *Stor engelsk-norsk ordbok*. Det er derfor sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren av tjenester som «salg av farmasøytiske og kjemiske produkter til fiskeindustrien», umiddelbart vil oppfatte merketeksten AQUA PHARMA som en henvisning til at salgstjenesten gjelder farmasøytiske produkter som skal administreres i vannet, eller at tilbyderen er et legemiddelselskap som har spesialisert seg på farmasøytiske produkter til bruk i vann.

- 23 Kjennetegnslikheten knytter seg til det eldste merkets beskrivende merketekst og får dermed mindre innvirkning på helhetsinntrykket. Når likhetene knytter seg til beskrivende elementer, kan ulikhetene få større betydning. Som nevnt i avsnitt 19 vil særpregede elementer få større innvirkning på helhetsinntrykket. Lignende vurderinger er gjort av EU-retten i avgjørelsene T-506/19 UMA WORKSPACE/WORKSPACE avsnitt 58 og 59 og T-2/20 BIOPLAST/BIOPLAK avsnitt 75, og av Klagenemnda i VM 21/00056 COMPASSION FOR ASIA avsnitt 27 og 28.
- 24 Når det gjelder merkenes ulikheter har klagers merke et relativt stort blått figurelement som er plassert midt over merketeksten. Figurelementet kan lede tankene hen mot vann og vanndråper, men utformingen er likevel tilstrekkelig abstrakt og avledet til at denne må anses å ha iboende særpreg for klagers salgstjenester i klasse 35. Det særpregede blå figurelementet skaper en klar visuell forskjell mellom merkene. I tillegg har merkene visuelle og konseptuelle ulikheter ved at ordene FORMA og PHARMA innledes med de visuelt ulike bokstavene FO og PHA og at ordene vil oppfattes med ulike betydningsinnhold. Ordet FORMA betyr «form» på spansk og italiensk og ligner på det tilsvarende norske og engelske ordet «form», mens PHARMA som nevnt vil oppfattes i betydninger som «farmasøytisk». Klagenemnda legger derfor til grunn at AQUAFORMA vil oppfattes i betydninger som «vannform», «i form av vann» eller lignende, mens AQUA PHARMA i betydninger som «vann farmasøytisk» eller «vann legemiddelselskap/legemiddelindustri».
- 25 Klagenemnda er kommet til at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil komme til å ta feil av kjennetegnene eller tro at det er en kommersiell forbindelse mellom innehaverne av merkene. Det foreligger dermed ikke forvekslingsfare i henhold til varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. I helhetsvurderingen legger Klagenemnda særlig vekt på at kjennetegnslikheten begrenser seg til klagers beskrivende merketekst. Klagers særpregede blå figurelement har større innvirkning på helhetsinntrykket enn den beskrivende merketeksten og innklagedes merketekst har et annet helhetlig meningsinnhold enn klagers. Graden av kjennetegnslikhet må derfor anses som svak. Til tross for at varene og tjenestene har normal grad av likeartethet, er det derfor sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren, som må anses å ha relativt høy grad av oppmerksomhet, vil legge merke til og feste seg ved de visuelle og konseptuelle ulikhetene, nemlig det særpregede blå figurelementet i klagers merke og endelsene FORMA og PHARMA.
- 26 Klager har for Klagenemnda anført at merket AQUA PHARMA har oppnådd særpreg gjennom bruk. Klagenemnda har ikke anledning til å ta hensyn til denne anførselen. Ved

klage på en avgjørelse i en innsigelsessak, kan Klagenemnda kun ta hensyn til forhold som er berørt i innsigelsen. Dette følger uttrykkelig av den nye ordlyden i varemerkeloven § 51 fjerde ledd fjerde setning, som trådte i kraft 1. mars 2023. Rettstilstanden var den samme før lovendringen, se til dette Ot.prp.nr.99 (2008-2009) side 79, og Prp.43 LS (2019-2020) side 150, hvor lovendringen omtales som en *klargjøring*. Regelen sikrer at partene får en reell toinstansbehandling i forvaltningen. Ettersom klagers anførsel og den fremlagte dokumentasjonen på bruk av merket er forhold som ikke er berørt i innsigelsen til Patentstyret, kan disse forholdene ikke få betydning for Klagenemndas vurdering.

- 27 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at bruk av innklagedes merke AQUAFORMA for de aktuelle varene i klasse 5 ikke krenker klagers rett til det kombinerte merket AQUA PHARMA som gjelder tjenester i klasse 35. Varemerkeregistrering nr. 319512, ordmerket AQUAFORMA er derfor ikke registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a. Varemerkeregistrering nr. 319512, ordmerket AQUAFORMA, opprettholdes for de aktuelle varene i klasse 5.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)