



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00031
Dato: 7. juni 2019

Klager: Vitalis Pharma AS
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Kari Anne Lang-Ree og Kaja von Hedenberg

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 12. november 2018, hvor det følgende kombinerte merket med søknadsnummer 201809063, ble nektet registrert for samtlige varer:



Klasse 5: Kosttilskudd; kosttilskudd bestående av aminosyrer, mineraler og sporstoffer; kosttilskudd for mennesker og dyr.

- 3 Varemerket ble nektet registrert av Patentstyret som følge av at det ble ansett egnet til å forveksles med registrering nr. 266253, det følgende kombinerte merket, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b:



Klasse 5: Kosttilskudd for mennesker som supplement til normal diett; herunder omega-3 kapsler fra laks, krill, sel og torskelever.

- 4 Klage innkom 14. januar 2019. Patentstyret har den 19. februar 2019 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det kombinerte merket NOROMEGA An Arctic Health Concept, er egnet til å forveksles med registrering nr. 266253, det kombinerte merket NORMEGA. Merket må nektes registrert i henhold til varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- Merkene gjelder i stor grad overlappende varer i klasse 5.

- Merkene henvender seg til både profesjonelle aktører og den vanlige sluttbrukeren.
- Når det gjelder det eldste merkets iboende særpreg, vil ordet NORMEGA i relasjon til de aktuelle varene oppfattes som en hybrid mellom NOR (norsk, Norge) og OMEGA, som er en vanlig fettsyre i kosttilskudd. Det fremmede skriftspråket vil til en viss grad kollidere med inntrykket av at produktene er norske (innledningen NOR), men kan også oppfattes som teksten NOROMEGA skrevet med kinesiske eller japanske tegn. Fiskefiguren underbygger at kosttilskuddene kan inneholde animalsk omega 3.
- Det kan ikke utelukkes at en del av omsetningskretsen oppfatter teksten som en sammenstilling av NOR og MEGA. Selv om merket skulle leses slik, mener Patentstyret at det ikke er vanlig å angi en geografisk opprinnelse og produktets størrelse i ett og samme ord. Sammenstillingen tilfører mer enn elementene den er satt sammen av, og vil til en viss grad oppfattes som et nydannet ord. Etter Patentstyrets syn har merket som helhet en normal grad av særpreg for de aktuelle varene.
- Det søkte merket er et kombinert merke med teksten NOROMEGA AN ARCTIC HEALTH CONCEPT. «An arctic health concept» er et beskrivende slagord som er plassert på linjen nedenfor NOROMEGA. Denne teksten vil ikke alene være i stand til å utpeke den kommersielle opprinnelsen bak produktet, og må tillegges underordnet betydning. Figuren av fjellene kan underbygge merkeelementet NOR, nemlig at produktet er norsk, eller spille på at kosttilskuddene er rene og naturlige.
- Den felles innledningen NOR og den felles avslutningen MEGA skaper likhet mellom merkene både visuelt, fonetisk og forestillingsmessig.
- Det er kun bokstaven O midt inne i det søkte merket som skiller de to kjennetegnene fra hverandre. Siden bokstaven forekommer i midten av ordet, utgjør den en mindre visuell og fonetisk forskjell enn om ulikheten hadde kommet først eller sist i merket.
- Bokstaven O medfører at det ene ordet har åtte bokstaver, og det andre har syv. Den visuelle forskjellen mellom ordelementene blir derfor ikke iøynefallende.
- Fonetisk medfører forskjellen (O-en) at NOROMEGA har én stavelse mer enn NORMEGA, men bokstaven drukner likevel lett mellom de to konsonantene R og M når merketeksten uttales.
- Konseptuelt vil begge merker oppfattes som «norsk omega» av en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen. Bokstaven O i det søkte merket setter ikke gjennomsnittsforbrukeren i stand til å skille merkene fra hverandre i en normal omsetningssituasjon.
- Figurene i merkene er forskjellige, og dette har medført en viss tvil i denne saken. Når et merke består av både tekst- og figurelementer, vil gjennomsnittsforbrukeren som hovedregel feste seg ved teksten. Dette er fordi det er lettere å referere til varene og tjenestene ved å bruke et navn, enn det å beskrive figurelementene i merket, jf. EU-rettens avgjørelse i sak T-512/15, Sun Cali v EUIPO, avsnitt 61.

- Figurelementene har alle en viss relasjon til merketeksten. Dersom merkene hadde hatt figurelementer som ga et helt annet helhetsinntrykk ville disse blitt tillagt større vekt i helhetsvurderingen.
- En helhetsvurdering av vareslagslikheten og kjennetegnslikheten tilsier at det foreligger en risiko for forveksling. Det er lagt vekt på at varene til dels er identiske, samt at ordelementene medfører en visuell, fonetisk og konseptuell likhet mellom merkene. Merkeelementet NORMEGA i det eldste merket har en normal grad av særpreg, og må tillegges et tilsvarende stort verneomfang.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager ber om at Patentstyrets avgjørelse omgjøres slik at det søkte merket registreres uhindret av varemerkelovens § 16 bokstav a.
- Klager bestrider ikke at det foreligger vareslagslikhet. Det bestrides heller ikke at varene henvender seg til både profesjonelle aktører og vanlige sluttbrukere.
- Det registrerte merket NORMEGA består av ordelementene NOR og MEGA. NOR kan være en kortform for Norge eller norsk. Merkedelen MEGA har ikke bare betydninger som stor eller gigantisk, men også som fantastisk/glimrende. Merket vil dermed kunne oppfattes som informasjon om at det dreier seg om produkter av norsk opprinnelse av svært høy kvalitet (glimrende) eller i stor utgave/innpakning.
- Sammensetningen gir ikke merket et selvstendig betydningsinnhold som divergerer fra ordenes betydning hver for seg, og slett ikke i en slik grad at en normal grad av særpreg oppnås. Ordkombinasjonen NORMEGA må anses å være beskrivende for de angjeldende kostholdprodukter, og faktisk per se mangle varemerkerettslig særpreg.
- Ordelementet NOROMEGA i det søkte merket, består helt klart av elementene NOR og OMEGA. Merket vil kunne oppfattes som informasjon om at produktene stammer fra Norge og inneholder omega 3 fettsyrer, og dermed som beskrivende og mangle særpreg for de angjeldende varer.
- Klager viser til at de tidligere har innlevert en varemerkesøknad for et annet kombinert merke med teksten NOROMEGA (søknad nr. 201312370). Patentstyret anså ordkombinasjonen beskrivende og uten særpreg og nektet registrering av merket.
- Når NOROMEGA er beskrivende og dermed ikke kan monopoliseres av én enkelt næringsdrivende, blir det urimelig og uriktig om innehaver av et kombinertmerke med ordelement som har likhetstrekk indirekte skal kunne oppnå et vern også for NOROMEGA. Dette spesielt når også ordelementet i det andre merket også er beskrivende eller svært svakt.
- Begge varemerker innehar sterke figurative elementer. Det søkte merket består av triangler i forskjellige blå- og grønnfarger som overlapper hverandre, og med to horisontale striper til

høyre hvorav den ene inngår som grunnlinje i trianglene. Merket gir et moderne stilisert og kantet inntrykk og de to trianglene vil lett oppfattes å illudere fjellformasjoner.

- Det motholdte merket viser en fisk i avrundet buet form med tre, antageligvis kinesiske, spesielle skriftegn til høyre og underteksten NORMEGA i en vanlig, relativt avrundet utforming. Det må være klart at de figurative elementene bestående av fisken og de fremmede skriftegnene i stor grad preger helhetsinntrykkene av merkene, og at disse helhetsinntrykk er ganske så forskjellige.
- Den stiliserte skriften i tekstelementet NOROMEGA fremstår også som relativt forskjellig fra den mer avrundede skriften i merket NORMEGA som kun har innledende stor bokstav.
- De relativt store tre kinesiske tegn overstilt teksten NORMEGA i det motholdte merket står i klar kontrast til tilleggsteksten AN ARCTIC HEALTH CONCEPT som er understilt teksten NOROMEGA i det søkte merket.
- De forskjellige betydninger av merkeelementene MEGA og OMEGA medfører at merkene som helhet fremstår som semantisk klart forskjellige.
- Helhetsinntrykkene merkene etterlater i erindringsbildet skiller seg i tilstrekkelig grad fra hverandre til at merkene må kunne sameksistere i varemerkeregisteret.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 9 Klagenemnda skal ta stilling til om det kombinerte merket NOROMEGA AN ARCTIC HEALTH CONCEPT er forvekselbart med det eldre registrerte kombinerte merket NORMEGA, på en slik måte at klagers merke må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 10 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 i Rt-1998-1988 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.
- 11 Forvekslingsfare må videre 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 ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnernes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt-2008-1268 SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.

- 12 Begge merkenes varefortegnelse inneholder «kosttilskudd» og det foreligger derfor vareslagsidentitet. Siden det foreligger vareslagsidentitet, kreves det i utgangspunktet større avstand mellom merkene for å unngå forvekslingsrisiko.
- 13 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.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Han/hun må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96, Gut Springenheide, avsnitt 31. Det må imidlertid tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne 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, avsnitt 35 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, avsnitt 25. Gjennomsnittsforbrukeren for denne sakens varer vil være både profesjonelle aktører og den vanlige sluttbrukeren.
- 15 Kjennetegnene som skal vurderes er gjengitt over.
- 16 I henhold til rettspraksis må den konkrete forvekselbarhetsvurderingen skje i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg, enten iboende særpreg eller gjennom bruk, vil ha en større beskyttelsessfære enn et merke med mindre særpreg, jf. EU-domstolens uttalelser i C-251/95 Sabel/Puma avsnitt 24 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18.
- 17 Klagenemnda er av den oppfatning at teksten i det eldre merket mest sannsynlig vil oppfattes som en sammentrekning av NOR og OMEGA der den innledende o-en i «omega» er utelatt, når det benyttes for kosttilskudd i klasse 5. NOR er vanlig brukt for å angi at varene eller tjenestene har sin opprinnelse i Norge, mens OMEGA angir varenes art. Teksten som helhet vil dermed kunne oppfattes å angi varenes geografiske opprinnelse og art. Dette understrekes av den figurative utformingen som inkluderer en fisk, som ofte er opphavet for omega-fettsyrene i slike kosttilskudd. Dette avhjelpes ikke av at en del av omsetningskretsen kan oppfatte merket som en sammenstilling av de to ordene NOR og MEGA, da også «mega» kan oppfattes som en beskrivende kvalitets- eller mengdeangivelse. Teksten i merket har i beste fall en meget lav grad av særpreg, tett opp mot det beskrivende. Når Patentstyret i sin vurdering av det eldre merkets iboende særpreg konkluderer med at merket har en normal grad av særpreg, er Klagenemnda av den oppfatning at det burde vært presisert at dette ikke gjelder tekstelementet i merket, men kun merket i sin helhet inkludert den figurative utformingen.
- 18 Ved vurderingen av kjennetegnslighet må det videre foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet må vektlegges, jf. C-251/95 Sabèl/Puma, premiss 23 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, avsnitt 27.

- 19 Visuelt foreligger det en viss grad av likhet gjennom de lignende tekstelementene NORMEGA og NOROMEGA. Utover dette har merkene svært ulike figurative utforminger. Det eldste merket har i tillegg til teksten en iøynefallende illustrasjon av en fisk samt tre asiatiske tegn av en viss størrelse. Det yngre merket er skrevet i spesiell skrifttype, og over teksten finner man to overlappende trekkanter i fargene grønn og blå, samt to blå linjer.
- 20 Det yngre merket inneholder i tillegg underteksten «An Arctic Health Concept» som isolert sett ikke er egnet til å utpeke en kommersiell opprinnelse. Ved den konkrete vurderingen skal likevel alle merkeelementer tas med i betraktning, enten disse er svake eller sterke eller endog mangler særpreg. Det er helhetsinntrykket av merkene som skal vurderes. Det forhold at elementer i og for seg ikke er distinktive, betyr ikke at de er uten innvirkning på helhetsinntrykket. Dette medfører at den nevnte underteksten medfører en klar visuell forskjell mellom merkene.
- 21 Klagenemnda finner etter dette at merkene har en lav grad av visuell likhet.
- 22 Fonetisk foreligger det en høy grad av likhet mellom NORMEGA og NOROMEGA. Klagenemnda finner likevel ikke å legge avgjørende vekt på dette, når man samtidig finner at teksten i begge merker innehar en svak grad av særpreg.
- 23 Konseptuelt spiller begge merker på tilknytningen til Norge og at varene inneholder omega-fettsyrer. Det finnes også enkelte ulikheter ved at fisken i det eldre merket henspiller på varenes innhold, mens den figurative utformingen i det yngre merke ledere tankene hen mot fjell og som dermed vil oppfattes å spille på det innledende elementet NOR i betydningen norsk eller Norge. Klagenemnda anser merkene som helhet delvis konseptuelt like.
- 24 Etter en helhetsvurdering finner Klagenemnda at merkene ikke er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Klagenemnda er av den oppfatning at Patentstyret har gitt det eldre registrerte merket et for vidt vern når de har motholdt det yngre merket. Når innehaver av det kombinerte merket har valgt et så svakt tekstelement, må det aksepteres at andre legger seg tett opptil når den figurative utformingen avviker i så stor grad som i den foreliggende saken. I slike saker må den figurative utformingen tillegges større vekt i vurderingen av fare for forveksling enn hva som er gjort fra Patentstyrets side. At figurelementene alle har en viss relasjon til merketeksten, er ikke avgjørende for vurderingen.
- 25 På bakgrunn av dette har Klagenemnda kommet til at klagen tas til følge, og søknadsnummer 201809063 fremmes for registrering.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Søknadsnummer 201809063, det kombinerte merket NOROMEGA An Arctic Health Concept, registreres.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)