



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00103
Dato: 9. april 2025

Klager: MEDICE Arzneimittel GmbH
Representert ved: ZACCO Norway AS

Innklagede: Orifarm Generics A/S
Representert ved: Kvale Advokatfirma DA

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Gunhild Giske Skyberg, Katrine Malmer-Høvik og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 28. oktober 2024, hvor virkning i Norge for ordmerket ADEXTIN, med internasjonalt registreringsnummer 1721126 og søknadsnummer 202304232, ble opprettholdt etter innsigelse, jf. varemerkeloven 29 andre ledd. Merket er gitt virkning for følgende varer:

Klasse 5: Pharmaceutical and medical preparations, including those for the treatment of symptoms associated with ADHD.

- 3 Saken har sin bakgrunn i en innsigelse fra Medice Arzneimittel GmbH som innkom i innsigelsesperioden, jf. varemerkeloven § 26. Innsigelsen er begrunnet med at bruk av merket ville krenke en annens rett, fordi det er egnet til å forveksles med innsigers eldre internasjonale registrering nr. 1053449, ordmerket Attentin, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Patentstyret konkluderte med at det ikke forelå forvekslingsfare.

- 4 Internasjonal registrering nr. 1053449, ordmerket Attentin, er gitt virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 5: Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical use; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.

- 5 Klage kom inn 20. november 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 26. november 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Innehavers merke er ikke egnet til å forveksles med innsigerens internasjonale registrering i den alminnelige omsetningen når det brukes for de aktuelle varene, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- Det foreligger full overlapp mellom varene.
- Merkene ligner ved at de er tilnærmet like lange og innledes og avsluttes likt. Bokstaven X, plassert midt i innehavers merke bidrar til klare visuelle forskjeller, ettersom innsigers merke ikke har noe slikt midtpunkt.
- Fonetisk har merkene likhetstrekk på grunn av a-lyden innledningsvis og den samme avslutningen, -tin, samt samme antall stavelser og rytme. Innledningene er imidlertid ulike

ved at første del av merkene vil uttales «adex» og «atten». Merkene har dermed klare fonetiske forskjeller.

- Merket ATTENTIN ligner ordet «attention», og vil kunne gi assosiasjoner til betydningen av dette ordet i relasjon til varene. Merket har likevel normal grad av særpreg. Det yngre merket ADEXTIN framstår som et fantasiord og vil ikke gi noen tilsvarende assosiasjoner.
- Merkene er totalt sett tilstrekkelig ulike til at de ikke vil forveksles i den alminnelige omsetningen, selv når de brukes for identiske varer. Det legges vekt på at de konseptuelle assosiasjonene er ulike.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merkene er egnet til å forveksles siden gjennomsnittsførbrukeren kan ta feil av kjennetegnene eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom innehaverne.
- Det foreligger full overlapp mellom merkene varefortegnelser.
- Merkene har betydelige visuelle likheter, som igjen gir et likt helhetsinntrykk. Begge starter med «A» og slutter med «TIN». I tillegg har bokstaven «E» lignende plassering i begge merkene. Bokstaven «X» svekker ikke i tilstrekkelig grad de visuelle likhetene.
- Selv om det yngre merket inneholder en «X» i midtdelen, vil det med vanlig uttale ikke føre til stor fonetisk forskjell. Midtdelene «DEX» og «TTEN» vil smelte sammen i den generelle uttalen, og ikke dominere helhetsinntrykket. Dette forsterkes av at begge merkene har tre stavelser, som fører til lik rytme ved uttale. Videre spiller innledningen av merkene en viktig rolle, stavelsene «AD-» og «AT-» høres svært like ut. I tillegg avsluttes begge merkene med «TIN», noe som fører til en nesten identisk uttale både i starten og slutten.
- Ordet ATTENTIN står ikke i ordbøker, og fraværet av bokstaven «o» er tilstrekkelig til at det ikke vil gjenkjennes som «attention». I sin kontekst har merket ATTENTIN distinktiv karakter.
- Selv om helsepersonell utviser høyere grad av oppmerksomhet enn en normal sluttbruker, viser praksis at forveksling likevel kan forekomme for de aktuelle varene. Pasientens preferanser kan spille en viktig rolle ved valg av medisiner. Det høye oppmerksomhetsnivået vil ikke hjelpe dersom sluttbrukeren allerede har forvekslet ADEXTIN og ATTENTIN. Pasientens persepsjon av merker kan dermed påvirke valgene til den som gir ut legemiddelet.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det foreligger ikke fare for forveksling mellom merkene.

- Omsetningskretsen består i første rekke av profesjonelle aktører, som leger, psykologer og annet helsepersonell. Noe som tilsier at det foreligger meget høyt oppmerksomhetsnivå. Dermed er det svært lite sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil ta feil av produktene.
- Merket ATTENTIN er svært likt det engelske ordet «attention», kun adskilt ved at én bokstav – O – er fjernet. Merket vil derfor kunne gi assosiasjoner til oppmerksomhet og evnen til å konsentrere seg, eventuelt også til omsorg, pleie og liknende. ATTENTIN er følgelig suggestivt og har lav grad av særpreg, med et snevert vern.
- ADEXTIN er et rent fantasiord som ikke gir konkrete forestillingsbilder. Det foreligger derfor ingen konseptuelle likheter mellom merkene.
- De visuelle og fonetiske likhetene er ikke betydelige. Innledningen ATTEN skiller seg i stor grad fra ADEX, både i uttale og visuell framtoning. Videre skaper bokstaven X i midten av merket ADEXTIN et naturlig midtpunkt som ikke gjenfinnes i det eldre merket. Patentstyret har derfor korrekt konkludert med at det ikke foreligger tilstrekkelig kjennetegnslighet til at det vil oppstå fare for forveksling i den relevante omsetningskretsen.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret

- 11 Det aktuelle varemerket er ordmerket ADEXTIN.
- 12 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 kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 41–42.
- 13 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 kjennetegnslighet 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.
- 14 I helhetsvurderingen skal det tas hensyn til gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå, 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 særpreg. Jo mer særpreget det eldste merket er, desto større vil risikoen for forveksling være, jf. sakene C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18 og 19 og T-56/20 VROOM avsnitt 43. Merker med sterk grad av særpreg, enten iboende eller oppnådd som følge av bruk, har større verneomfang enn merker med svak grad av særpreg, jf. C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18.

- 15 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 hen har i hukommelsen, jf. C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 26.
- 16 Omsetningskretsen for varene i klasse 5 vil både bestå av alminnelige sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende som leger og farmasøyter. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96 Gut Springenheide avsnitt 31. Klagenemnda legger til grunn at oppmerksomhetsnivået for farmasøytiske preparater er høyt, da varene har medisinske og helsebringende formål, jf. EU-rettens avgjørelse i T-502/11 avsnitt 42.

Vareslagslikhet

- 17 Temaet for vurderingen er om varene og/eller tjenestene er av samme eller lignende slag, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.
- 18 Det eldre merket er gitt virkning i Norge for «pharmaceutical and veterinary preparations» i klasse 5. Dette er en generell angivelse som etter Klagenemndas syn overlapper med hele det yngre merkets varefortegnelse «Pharmaceutical and medical preparations, including those for the treatment of symptoms associated with ADHD» i klasse 5. Klagenemnda er på denne bakgrunn kommet til at de aktuelle varene i klasse 5 er identiske blant annet for farmasøytiske preparater til behandling av symptomer forbundet med ADHD.

Kjennetegnslighet

- 19 Merkene som skal sammenlignes er ordmerkene ADEXTIN og ATTENTIN.
- 20 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 merkene 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.

- 21 Fonetisk og visuelt har merkene likheter ved at de har flere like bokstaver og samme antall stavelser og rytme, nemlig A-DEX-TIN og AT-TEN-TIN. Etter Klagenemndas syn har merkene likevel klare fonetiske og visuelle forskjeller grunnet konsonantene i bestanddelene «adex» og «atten». I tillegg til at konsonantene er visuelt ulike, medfører særlig dobbeltkonsonanten «t» og konsonantene «d» og «x» at ATTENTIN får et helhetlig nokså annet lydbilde enn ADEXTIN.
- 22 Etter Klagenemndas oppfatning har merkene ingen konseptuelle likheter ettersom de enten framstår som fantasiord eller gir tilstrekkelig ulike forestillingsbilder. Det er først og fremst der varene retter seg mot ADHD at merkene er egnet til å gi assosiasjoner. I vurderingen av hvilke assosiasjoner merkene kan gi, legger Klagenemnda til grunn at omsetningskretsen er kjent med at ADHD er en forkortelse for «Attention deficit hyperactivity disorder» og at «deksamfetamin» er et legemiddel til behandling av ADHD, jf. oppslag på ADHD-relevante artikler på nettsidene til Norsk Helseinformatikk og ADHD Norge. Etter Klagenemndas oppfatning må gjennomsnittsforbrukeren foreta et tankesprang for å fange opp at ATTENTIN kan spille på «attention». Ordene staves omtrent likt ved at det kun er bokstaven «o» som mangler, og «attention» er ordet for bokstaven A i ADHD. Ordene er imidlertid fonetisk ulike ved at «attentin» vil uttales bokstavrett mens «attention» vil uttales med «shn»-lyd. Etter en samlet vurdering legger Klagenemnda til grunn at det eldste merket har normal grad av særpreg. Når det gjelder innklagedes merke ADEXTIN kan dette muligens gi assosiasjoner til ADHD-medisinen «deksamfetamin» ettersom ordlyden «deks» opptas.
- 23 Klagenemnda vil også påpeke at «-in» er en vanlig endelse i navngiving av farmasøytiske preparater. Kjente eksempler er blant annet «penicillin», «insulin» og «aspirin». Det legges til grunn at omsetningskretsen, som har et høyt oppmerksomhetsnivå, er godt kjent med dette. Likheten i merkenes avslutning får derfor mindre betydning, ettersom de aktuelle varene nettopp er farmasøytiske preparater.
- 24 Etter en helhetsvurdering har Klagenemnda kommet til at det ikke er risiko for forveksling mellom klagers merke ATTENTIN og det yngre merket ADEXTIN, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Selv om det er identiske varer i klasse 5 og det eldste merket har normal grad av særpreg, gir merkene tilstrekkelig ulike helhetsinntrykk. Klagenemnda legger avgjørende vekt på at omsetningskretsen, som må anses å ha høy grad av oppmerksomhet, vil legge merke til merkenes klare fonetiske ulikheter og at de visuelle forskjellene skaper ytterligere avstand. I tillegg er merkene enten konseptuelt nøytrale eller gir forestillinger i tilstrekkelig ulike retninger, henholdsvis til ordet «attention» for bokstaven A i ADHD og til et legemiddel mot ADHD. Det er derfor heller ikke sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil komme til å ta feil av merkene eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom innehaverne.
- 25 Klagenemnda stadfester etter dette Patentstyrets avgjørelse. Innklagedes internasjonale registrering nr. 1721126 ordmerket ADEXTIN er ikke gitt virkning i Norge i strid med

varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Internasjonal registrering nr. 1721126 opprettholdes i sin helhet i Norge.

Det avses slik

Slutning

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Katrine Malmer-Høvik
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)