



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00063
Dato: 3. september 2019

Klager: Multi Access Ltd
Representert ved: NORDIA Law Advokatfirma AS

Innklaget: Guangzhou Pharmaceutical Holdings Limited
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Kari Anne Lang-Ree og Amund Brede Svendsen

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 15. januar 2019, hvor det kombinerte merket WONGLO med søknadsnummer 201605877, ble opprettholdt med følgende varefortegnelse:

WONGLO

Klasse 5: Disinfectants; chemical conductors for electrocardiograph electrodes; cultures of microorganisms for medical and veterinary use; preparations for destroying noxious animals; surgical dressings; teeth filling material.

- 3 Multi Access Ltd innleverte innsigelse basert på at registreringen ble ansett egnet til å forveksles med registrering nr. 257299, ordmerket WONG LO KAT, og registrering nr. 267449, figurmerke, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b, jf. § 71.

Registrering nr. 257299, ordmerket WONG LO KAT, er registrert for blant annet klasse 5.

Klasse 5: Kinesiske medisiner og urter.

Registrering nr. 267449, figurmerke, ser slik ut og er registrert for blant annet klasse 5.

王
老
吉

Klasse 5: Kinesiske medisiner og urter; farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk; næringsmidler for spedbarn; forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk, tanntråd; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr; fungicider, herbicider.

- 4 Klage innkom 14. mars 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 12. april 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det kombinerte merket WONGLO er ikke egnet til å forveksles med eldre registrering nr. 257299, ordmerket WONG LO KAT, og registrering nr. 267449 (figurmerke), når det brukes for de aktuelle varene i klasse 5.
- Patentstyret vurderte først forvekselbarhet mellom registrering nr. 257299, ordmerket WONG LO KAT, og det kombinerte merket WONGLO.
- Det foreligger fonetiske og visuelle likheter mellom WONGLO og WONG LO, og det foreligger kjennetegnslighet.
- Det foreligger ikke vareslagslikhet. Kinesiske medisiner og urter har ikke samme omsetningskrets og distribusjonskanal som varene i klasse 5 i det yngre merket. Dette er også varer av helt ulike slag, har helt ulike formål og bruksområder, og det er heller ikke med samme kommersielle opprinnelse.
- Det er varefortegnelsen slik den fremgår av det registrerte merket som skal vurderes. Det kan derfor ikke legges til grunn at registrering nr. 257299 er ment å ha samme vern i klasse 5 som registrering nr. 267449, og at forskjellene i varefortegnelse skyldes en feil.
- Det er ikke avgjørende at en svak grad av vareslagslikhet kan oppveies av en høy grad av kjennetegnslighet, når det er funnet at det ikke foreligger noen grad av vareslagslikhet. Når vilkårene i loven ikke er oppfylt, kan ikke merkene anses forvekselbare med hensyn til kommersiell opprinnelse.
- Spørsmålet om forvekselbarhet med innsigers eldre registrering nr. 267449, figurmerket:
- Registrering nr. 267449 består av tre vertikalt plasserte figurelementer som fremstår som tre kinesiske tegn. I henhold til praksis blir tegn fra fremmede alfabeter i utgangspunktet behandlet som figurmerker.
- Det foreligger ikke holdepunkter for og er ikke dokumentert at omsetningskretsen kjenner til betydningen av figurmerket, og oppfatter dette som den kinesiske versjonen av merket WONG LO KAT. Vurdert som et figurmerke uten et betydningsinnhold som er slik det vil bli oppfattet, foreligger det ingen visuelle, fonetiske eller konseptuelle likheter mellom figurmerket og det kombinerte merket WONGLO.
- Ettersom kjennetegnslighet er en betingelse for forvekselbarhet, er det ikke noen grunn til å gå nærmere inn på vurderingen av vareslagslikhet, og merkene anses ikke forvekselbare med hensyn til kommersiell opprinnelse.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klagen gjelder Patentstyrets vurdering av forvekselbarhet mellom klagers eldre registrering nr. 257299, ordmerket WONG LO KAT, og det yngre kombinerte merket WONGLO. Klager fastholder at det foreligger en indirekte fare for forveksling mellom merkene.
- Hvorvidt det foreligger forvekslingsfare beror på en helhetsvurdering der både kjennetegnslikheten og vareslagslikheten må vurderes, men de to elementene skal ikke anses som selvstendige vilkår og skal ikke vurderes separat, men som momenter i en større skjønnsmessig vurdering. Dette følger av Høyesteretts dom inntatt i Rt. 1998 s. 1988 Cosmea.
- Det anføres at klagers varemerke WONG LO KAT er et sterkt og særpreget varemerke som er godt innarbeidet og velkjent for forbrukerne.
- De seks første bokstavene er identiske, og det foreligger derfor klare visuelle og fonetiske likheter. Tilleggs-elementet KAT i klagers merke utgjør ikke en tilstrekkelig forskjell til å skille mellom merkene. Merkene er videre uten beskrivende betydning, og fremstår som to sterke fantasimerker. Klager viser til Patentstyrets tilsvarende vurdering av kjennetegnslikheten, samt vurderingen til de australske varemerkemyndighetene i avgjørelse 2018 ATMO 41.
- Det kan ikke tillegges avgjørende vekt at merkene ikke er registrert for de samme produktene. Når graden av kjennetegnslikhet er så høy, må det kreves mindre av vareslagslikheten, og det anføres at det i denne saken er høyst sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil tro at det foreligger en kommersiell forbindelse.
- Klager er innehaver av registrering nr. 267449, som omfatter varer i klasse 5 som er mer likeartet med det innklagede merket. Det at klagers merke ikke er registrert for samme varer beror på en inkurie, og det anføres at klagers to varemerker må ses i sammenheng. Klager viser til reklamemateriale hvor begge merkene brukes sammen, og at gjennomsnittsforbrukeren vil være klar over sammenhengen mellom merkene.
- Videre anføres det at hensynet til europeisk rettsenhet taler for at klagers ordmerke må anses registrert for de samme varene som i registrering nr. 267449, og klager viser til registreringen av ordmerket i EUIPO som omfatter en videre varefortegnelse i klasse 5.

7 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede har ikke besvart klagen

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 Innledningsvis vil Klagenemnda bemerke at klagen er begrenset til Patentstyrets vurdering av forvekselbarhet mellom klagers registrering nr. 257299, ordmerket WONG LO KAT, og

det yngre kombinerte merket WONGLO. Klagenemnda vil derfor ikke ta stilling til forvekselbarhet mellom registrering nr. 267449, figurmerke, og det kombinerte merket WONGLO.

- 11 Klagenemnda går så over til å ta stilling til om det kombinerte merket WONGLO er forvekselbart med det eldre registrerte ordmerket WONG LO KAT, på en slik måte at klagers merke må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 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 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. I dette ligger det at en mindre grad av likhet mellom varene eller tjenestene kan oppveies av en større grad av likhet mellom merkene, og vice versa, jf. C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer, avsnitt 17.
- 13 Klagenemnda vil her bemerke at både vareslagslikhet og kjennetegnslikhet er grunnvilkår som må være oppfylt etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b). Dette følger av ordlyden «varer eller tjenester av samme eller lignende slag», forarbeidene (ot.prp.nr. 98 (2008-2009) s. 42-43), rettspraksis (eksempelvis Rt-1998-1988 COSMEA, som klager viser til) og teori. Når det gjelder klagers henvisning til Lassen/Stenvik, Kjennetegnrett (2010) s. 322, vil Klagenemnda presisere at det siterte er en mindre del av en større utredning fra forfatternes side om sammenhengen mellom vareslagslikheten og kjennetegnslikheten i den helhetsvurderingen som må foretas. Det vises her til Lassen/Stenvik, s. 340, hvor det fremgår at «[v]arekjennetegn anses bare egnet til å forveksles med hverandre hvis de gjelder varer, tjenester (...) av samme eller lignende slag». Selv om spørsmålet om forvekslingsfare beror på en helhetsvurdering, må det følgelig foreligge et minimum av vareslags- og kjennetegnslikhet i bunn. Ved vurderingen av vern etter § 4 andre ledd for velkjente merker, er ikke vareslagslikhet et grunnvilkår. Vern etter denne bestemmelsen er imidlertid ikke påberopt, og det er heller dokumentert at klagers ordmerke er velkjent.
- 14 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.
- 15 Klagenemnda vil begynne med kjennetegnslikheten.
- 16 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkens 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.

- 17 Klagenemnda er enig med Patentstyret i at merkene har klare visuelle og fonetiske likheter ved at de seks første bokstavene er identiske, og at tilleggselementet KAT i liten grad er egnet til å skille merkene fra hverandre. Klagenemnda legger derfor til grunn at det foreligger en høy grad av kjennetegnslighet.
- 18 Det avgjørende spørsmålet som saken reiser er om det foreligger vareslagslikhet og eventuelt graden av denne.
- 19 Innledningsvis i denne vurderingen vil Klagenemnda understreke at det er varefortegnelsen slik den fremgår i registeret som er avgjørende – det vil si de varer og/eller tjenester som det aktuelle merket er registrert eller søkt registrert for – og ikke hvordan merkene brukes, jf. Høyesteretts avgjørelse, Rt. 1998 s. 1988, Cosmea/Cosmica. Det er derfor ikke av betydning for vurderingen i nærværende sak at klager bruker ordmerket og figurmerket, sistnevnte registrert for langt flere varer i klasse 5, sammen i markedsføring og omsetning. I forlengelsen av dette er det heller ikke av betydning at klager er innehaver av en registrering i EUIPO med en bredere varefortegnelse enn den som gjelder for klagers registrering nr. 257299.
- 20 Vurderingen av vareslagslikhet vil derfor være mellom «disinfectants; electrocardiograph electrodes; cultures of microorganisms for medical and veterinary use; preparations for destroying noxious animals; surgical dressings; teeth filling material» i innklagedes merke og «kinesiske medisiner og urter» i klagers merke.
- 21 Klagenemnda er enig med Patentstyret at det ikke foreligger vareslagslikhet mellom de nevnte varene. Klagenemnda kan ikke se at det er holdepunkter for at innklagedes varer har samme omsetningskrets og distribusjonskanal som kinesiske medisiner og urter, og dette er heller ikke dokumentert eller på andre måter godtgjort av klager. De aktuelle varene er av helt ulike slag, de har helt ulike formål og bruksområder, og det kan heller ikke anses vanlig at kinesiske medisiner og urter har samme kommersielle opprinnelse som innklagedes varer i klasse 5. Klagenemnda viser til EU-domstolens avgjørelse i C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer, avsnitt 23, hvor de relevante kriteriene for vurderingen av vareslagslikhet fremgår.
- 22 Klagenemnda har derfor kommet frem til at det ikke foreligger vareslagslikhet. Det er dermed ikke avgjørende at det foreligger en høy grad av kjennetegnslighet – dette kan bare oppveie en lav grad av vareslagslikhet, og ikke manglende vareslagslikhet som sådan. Når ett av grunnvilkårene ikke er oppfylt, er det heller ikke grunnlag for å konstatere noen risiko for forveksling.

- 23 Etter dette finner Klagenemnda at merkene ikke er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b).
- 24 På denne bakgrunn har Klagenemnda kommet til at klagen må forkastes, og at internasjonal registrering nr. 1297792, det kombinerte merket WONGLO, opprettholdes.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1297792, det kombinerte merket WONGLO, opprettholdes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)