



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00043
Dato: 23. juni 2021

Klager: LivOn Laboratories Inc
Representert ved: Bull & Co Advokatfirma AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Kari Anne Lang-Ree og Torger Kielland

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 5. februar 2021, hvor ordmerket LYPRICEL, internasjonal registrering nr. 1377888, med søknadsnummer 201715924, ble nektet virkning:

Klasse 5: Vitamins, dietary supplements and food supplements.

- 3 Varemerket ble ansett å være forvekselbart med eldre registrering nr. 207732, ordmerket LYPRINOL – EN PERLE FOR LEDDENE, registrering nr. 207733, det kombinerte merket LYPRINOL – EN PERLE FOR LEDDENE, og registrering nr. 270156, ordmerket LYPRINOL, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

- 4 Registrering nr. 207732, ordmerket LYPRINOL – EN PERLE FOR LEDDENE, er registrert for følgende varer:

Klasse 3: Eteriske oljer; kosmetiske preparater.

Klasse 5: Farmasøytiske preparater; kosttilskudd.

Klasse 29: Spiselige oljer og fett.

Registrering nr. 207733, det kombinerte merket LYPRINOL – EN PERLE FOR LEDDENE, er registrert for følgende varer:



Lyprinol
- en perle for leddene

Klasse 3: Eteriske oljer; kosmetiske preparater.

Klasse 5: Farmasøytiske preparater; kosttilskudd.

Klasse 29: Spiselige oljer og fett.

Registrering nr. 270156, ordmerket LYPRINOL, er registrert for følgende varer:

Klasse 5: Farmasøytiske preparater og produkter og naturlegemidler, alle til behandling av inflammatoriske tilstander så som gikt og giktmerter, naturlegemidler inneholdende uttrekk av

skalldyr; dietetiske preparater til medisinsk bruk som anti-inflammatorisk; kosttilskudd for mennesker.

Klasse 29: Behandlet sjømat og sjømatekstrakter; matvarer, ekstraktoljer og essenser utvunnet av havdyr og skalldyr; bearbejdede matvarer, konserverte matvarer.

- 5 Klage inkom 5. april 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 21. april 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det foreligger fare for forveksling mellom det yngre kombinerte merket LYPRICEL og de eldre registreringene, for de omsøkte varene i klasse 5, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b.
- Den internasjonale registreringen omfatter varene «vitamins, dietary supplements and food supplements» i klasse 5. Disse varene overlapper med angivelsene «kosttilskudd» og «kosttilskudd for mennesker» i samme vareklasse, omfattet av de eldre merkene. Det foreligger dermed vareidentitet mellom merkene.
- Ordet LYPRINOL, som er inntatt i de tre motholdte merkene, har ingen bestemt betydning, og anses særpreget. Teksten EN PERLE FOR LEDDENE, som er inntatt i to av motholdene, fremstår som et rosende salgsfremmende utsagn, og uten distinktiv evne. Det verbale elementet LYPRINOL fremstår som det mest fremtredende i registrering nr. 207733, det kombinerte merket LYPRINOL – EN PERLE FOR LEDDENE.
- LYPRICEL i den internasjonale registreringen er også uten betydning og anses særpreget.
- LYPRINOL og LYPRICEL består begge av åtte bokstaver, hvor bokstavene LYPRI**L er plassert i samme posisjon – dette gir en tydelig visuell og fonetisk likhet mellom merkene. Disse merkeelementene har heller ingen betydning som skiller dem fra hverandre, og ulikhetene, bokstavene NO og CE, er plassert mot slutten av ordene. Teksten EN PERLE FOR LEDDENE, samt den grafiske utformingen av registrering nr. 207733, er av sekundær betydning for merkenes helhetsinntrykk.
- Etter en helhetsvurdering av vareslagslikheten og kjennetegnslikheten, foreligger det en risiko for forveksling mellom merkene. Gjennomsnittsforbrukeren vil kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom merkenes innehavere. Dette gjelder til tross for at oppmerksomhetsnivået i omsetningskretsen anses for å være noe høyere.
- At Klagenemnda ikke fant at det forelå risiko for forveksling mellom merkene Sunkost og Sunkist, i sak VM 14/004, tillegges ikke avgjørende vekt. Klagenemnda la her vekt på at

merkene fremstod med forskjellige konsepter, hvor Sunkist henspilte på «solkysset», mens Sunkost ville bli forstått som «sunn kost»/«sunn mat».

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i at det foreligger risiko for forveksling mellom LYPRICEL og de tre anførte motholdene bestående av ordet LYPRINOL for varer i klasse 5, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- For «kosttilskudd» i klasse 5 er oppmerksomhetsnivået høyt, da slike varer kjøpes for helsebringende formål og angår forbrukerens helse.
- Det bestrides ikke fra klagers side at det foreligger vareslagslikhet mellom varene og tjenestene til de fire merkene.
- Det avgjørende for om risiko for forveksling foreligger mellom merkene, avhenger derfor av om det foreligger kjennetegnslighet mellom merkene.
- Patentstyret har lagt mye vekt på at merkenes innledninger, og at bokstavene LYPRI- inngår som del av klagers merke LYPRICEL. Gjennomsnittsforbrukeren vil likevel oppfatte varemerker i deres helhetlige fremtoning. Merkene skal derfor vurderes som helhet, uten at enkeltelementer og enkeltbokstaver vurderes isolert sett.
- Bokstavkombinasjonen LYPRI- utgjør ingen uavhengig del av klagers merke, men er fullstendig integrert i elementet LYPRICEL. Siden LYPRI ikke har noen konkret betydning for gjennomsnittsforbrukeren, er det ingenting som tilsier at omsetningskretsen vil feste seg spesielt ved disse innledende bokstavene. LYPRI- drukner dermed i de respektive merkene, og merkenes helhetlige fremtoning blir vidt forskjellig.
- Endelsene -CEL og -NOL er videre ulike visuelt og fonetisk. I en norsk sammenheng er bokstaven C relativ sjelden, og skaper en blikkfangereffekt, som er fraværende i de motholdte merkene. Selv om det isolert sett er enkelte sammenfallende bokstaver i merkene, så vil merkenes ulike bokstavkombinasjoner og endelser bidra til å skape avstand.
- Klager viser i denne forbindelse til at Klagenemnda fant merkene Sunkost og Sunkist for å ikke være forvekselbare i sak VM 14/004, og til at EU-retten i sak T-602/19 ikke fant at det forelå forvekslingsfare mellom merkene Naturanove og Naturalium, som hadde de første seks (av totalt ti) bokstaver til felles. Disse avgjørelsene viser at alt fra fire til kun én bokstav kan være tilstrekkelig for å unngå forvekslingsfare.
- Klagenemnda anmodes om å ta klagen til følge, slik at ordmerket LYPRICEL kan gis virkning i Norge for de omsøkte varene i klasse 5.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten LYPRICEL.
- 11 Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til, er om det yngre merket LYPRICEL er forvekselbart med reg.nr. 207732, ordmerket LYPRINOL – EN PERLE FOR LEDDENE, reg. nr. 207733, det kombinerte merket LYPRINOL – EN PERLE FOR LEDDENE, og reg. nr. 270156, ordmerket LYPRINOL, 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 HR-1998-63-A COSMEA, og Annen avdelings avgjørelse 6747 side 11, CONDIS, samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabèl/Puma, avsnitt 18 og C39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer, avsnitt 17.
- 13 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. HR-2008-1686-A SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.
- 14 Klager bestrider ikke at det foreligger vareidentitet mellom merkene for den omsøkte varefortegnelsen, nemlig «vitamins, dietary supplements and food supplements» i klasse 5. Dette legges også til grunn av Klagenemnda.
- 15 Siden vareslagslikheten og merkelikheten skal vurderes samlet i helhetsvurderingen, må det i utgangspunktet kreves en større avstand mellom merkene for å unngå forvekslingsrisiko når de aktuelle varene er identiske. jf. EU-domstolens avgjørelse i C-39/97, Canon, avsnitt 17.
- 16 Det avgjørende spørsmålet 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.
- 17 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, jf. 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

- 18 Gjennomsnittsforgbrukeren for kosttilskudd i klasse 5 vil være både den alminnelige sluttbruker og profesjonelle næringsdrivende. Klagenemnda legger til grunn at oppmerksomhetsnivået for kosttilskudd er høyere enn normalt, da varene har et utpreget helsebringende formål, og det må derfor antas at forbrukeren foretar relativt nøye undersøkelser før kjøp av slike varer.
- 19 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/MetroGoldwyn-Mayer avsnitt 18.
- 20 Ordet LYPRINOL, som gjenfinnes i de tre motholdene, har ingen bestemt betydning, og innehar en normal grad av særpreg i tilknytning til de aktuelle varene i klasse 5. Registrering nr. 207732 og nr. 207733 består i tillegg av teksten EN PERLE FOR LEDDENE. Dette tekstelementet har et rosende og salgsfremmende betydningsinnhold, med lavere grad av adskillende evne. LYPRINOL er derfor dominerende i disse merkenes helhetsinntrykk.
- 21 Ved vurderingen av kjennetegnslighet 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.
- 22 Kjennetegnene som skal vurderes er ordmerket LYPRICEL mot de tre eldre registreringene som angitt i avsnitt 4, som alle består av ordet LYPRINOL.
- 23 Den internasjonale registreringen, LYPRICEL, og det særpregede ordelementet i de eldre registreringene, LYPRINOL, deler seks av totalt åtte bokstaver. Dette skaper klare fonetiske og visuelle likheter mellom merkene, som etter Klagenemndas syn ikke overskygges av at disse ordelementene er forskjellige i deres sjette og syvende bokstaver. Forbrukeren har en tendens til å feste seg ved begynnelsen av et merke, jf. EU-rettens avgjørelser T-183/02 og T-184/02, Mundicor, avsnitt 83, og T-346/04, Arthur et Felicie, avsnitt 46. All den tid LYPRICEL og LYPRINOL uttales med samme fem bokstavlyder og vokaler i begynnelsen, og har felles bokstav til slutt, blir de uttalemessige forskjellene som henholdsvis bokstavene CE og NO skaper, marginalisert. Uttrykket EN PERLE FOR LEDDENE, som er inntatt i registrering nr. 207732 og nr. 207733, er som nevnt mindre særpreget, og har begrenset påvirkning på den visuelle og fonetiske sammenligningen av merkene. Begrenset påvirkning har også den grafiske utformingen av registrering nr. 207733, hvor merkets ordelementer er gjengitt i en helt alminnelig og sort font, plassert ovenfor hverandre.
- 24 Ordet LYPRICEL i den internasjonale registreringen har, i likhet med elementet LYPRINOL, ikke noe klart betydningsinnhold. Klagenemnda kan dermed ikke se at merkeelementene har noen konseptuelle forskjeller som kan avverge en risiko for forveksling. Riktignok tilfører uttrykket EN PERLE FOR LEDDENE registrering nr. 207732 og nr. 207733 et betydningsinnhold som ikke gjenfinnes i klagers merke. Dette uttrykket er som nevnt uten

særskilt distinktiv evne, og har liten eller ingen innvirkning på hvordan merkene vil oppfattes semantisk, sett hen til klagers ordmerke LYPRICEL.

- 25 Etter dette må det legges til grunn at det foreligger merkelikhet som følge av de visuelle og fonetiske likhetene.
- 26 Etter en helhetsvurdering finner Klagenemnda at merkene er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. I denne vurderingen har Klagenemnda lagt avgjørende vekt på at det foreligger vareidentitet, hvilket tilsier at det kreves en lavere grad av merkelikhet. Tatt i betraktning at de eldre merkene er ansett som særpregede med krav på et visst vern, er Klagenemnda av den oppfatning at graden av vare- og merkelikhet er tilstrekkelig til at det vil foreligge en risiko for forveksling når merkene anvendes på de aktuelle varene i klasse 5. Selv om omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå her er høyere enn normalt, og dette er et moment i helhetsvurderingen av om forvekslingsfare foreligger mellom merkene, følger det av EU-rettens avgjørelse T-824/16, *Kiosk v EUIPO*, avsnitt 72, at «it cannot be accepted that there are cases in which, owing to the level of attention displayed by the relevant public, any likelihood of confusion and therefore any possibility of applying that provision can, a priori, be ruled out». Dette ble også lagt til grunn i den nylige avsagte EU-rettsavgjørelsen T-56/20, *Vroom v Pop & Vroom*, avsnitt 51.
- 27 Klagenemnda finner heller ikke at klagers henvisninger til Klagenemndas sak VM 14/004, *Sunkost v Sunkist*, og EU-rettens sak T-602/19, *Naturanove og Naturalium*, hvor merkene ble ansett for å ikke være forvekselbare, er sammenlignbare med foreliggende sak. I disse sakene ble merkenes betydningsinnhold tillagt vekt i helhetsvurderingen, enten i form av at konseptet «solkyset» fremstod som forskjellig fra konseptet «sunn kost», eller ved at elementet *Natura* i begge merkene ble ansett for å ha lav grad av særpreg. Se avgjørelsens avsnitt 74.
- 28 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at ordmerket LYPRICEL, med internasjonalt registreringsnummer 1377888, må nektes virkning for de omsøkte varene i klasse 5, jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Klagen må forkastes.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)