



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

---

Sak: 17/00196  
Dato: 31. januar 2018

---

Klager: Fuchs Petroclub SE  
Representert ved: Acapo AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Haakon Aakre og Kari Anne Lang-Ree

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 8. august 2017, hvor ordmerket AGRIFARM, internasjonal registrering nr. 973543 med søknadsnummer 201411233, ble nektet virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 1: Chemical additives for industrial oils and greases, for lubricants and for fuels; anti-freeze solutions; hydraulic fluids, power transmission fluids, coolants, heat-conveying fluids.

Klasse 4: Industrial oils and greases; lubricants, solid, liquid and gaseous fuels (including gasoline for motors and engines); oil-binding agents; industrial waxes.

- 3 Patentstyret frafalt under behandlingen henvisningen til § 14 da innehaver fjernet angivelsen «chemical products for use in industry» i klasse 1. Patentstyret fremholdt at varemerket er egnet til å forveksles med registrering nr. 249972, ordmerket AGRI, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd, registrert for følgende varer:

Klasse 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; smørende oljer og fett; brensel (herunder motordrivstoffer); ikke-kjemiske tilsetninger for brensel og drivstoffer samt for smøremidler og fett; støvbindemidler; og belysningsstoffer.

- 4 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 9. oktober 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 19. oktober 2017, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

### 5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Ordmerket AGRIFARM er egnet til å forveksles med eldre nasjonal registrering nr. 249972, ordmerket AGRI, når det benyttes for varene i klasse 1 og 4 ved at det foreligger fare for at gjennomsnittsforbrukeren vil kunne tro at merkene har fellesskap i kommersiell opprinnelse. Den internasjonale registreringen nektes virkning i Norge.
- Det foreligger identitet og likeartethet mellom varene. De aktuelle varene i klasse 1 og klasse 4 er likeartede, da varene i klasse 1 er ment å brukes sammen med varene i klasse 4, og siden varene har klare likheter i art og formål.
- Prefikset «agri-» kommer av det engelske ordet «agricultural», som betyr «landbruks-» eller «jordbruks-» og kan henspille på bruksområdet for varene, nemlig at de er egnet for bruk innen jordbruk og landbruk. Selv om omsetningskretsen skulle oppfatte elementet AGRI å spille på formål eller bruksområde ved varene, mener Patentstyret at ordelementet har en middels til lav grad av særpreg for varene i klasse 4.

- Merket er satt sammen av ordelementene AGRI og FARM. FARM er det engelske ordet for «gård», «bondegård» eller «gårdsbruk». AGRIFARM gir betydningsinnholdet «jordbruksgård» eller «landbruks-gårdsbruk». Det er ordelementet AGRI som fremstår som det mest fremtredende og særpregede elementet i sammenstillingen. Det antas at den norske omsetningskretsen vil feste seg mer ved det fremmedklingende elementet AGRI enn det vanlige engelske ordet FARM.
- Det at AGRI kommer først i sammenstillingen AGRIFARM øker likheten mellom merkene.
- Fonetisk og visuelt vil det være både likheter og forskjeller mellom merkene. AGRIFARM tar opp i seg elementet AGRI, noe som skaper likhet. Samtidig har sammenstillingen AGRIFARM tre stavelser og dobbelt så mange bokstaver, og dette utgjør en forskjell.
- Merkene har klare konseptuelle likheter da de vil oppfattes som henholdsvis «jordbruks-» og «jordbruksgårdsbruk». Siden jordbruk har en naturlig tilknytning til en bondegård eller et gårdsbruk, endrer ikke elementet FARM oppfattelsen av AGRI i særlig grad.
- AGRI beholder sitt selvstendige betydningsinnhold i sammenstillingen AGRIFARM, og det foreligger samlet sett en normal grad av kjennetegnslighet mellom merkene.
- Patentstyret har særlig lagt vekt på at felleselementet AGRI har et visst iboende særpreg, og at det er plassert først i sammenstillingen AGRIFARM, samt at varene til dels er identiske.

## **6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Klager bestrider at ordmerket AGRIFARM er egnet til å forveksles med ordmerket AGRI.
- Den relevante omsetningskretsen for de aktuelle varer må antas å bestå av både profesjonelle og vanlige forbrukere med normal til høy merkebevissthet.
- Visuelt skiller de to merkene seg fra hverandre ved at klagers merke består av dobbelt så mange bokstaver som det tidligere merket. Det anføres at dette i seg selv burde være tilstrekkelig til å utelukke kjennetegnslighet.
- Fonetisk består klagers merke av tre stavelser, mens det motholdte merket uttales med to stavelser. Uttalen av de to merkene skiller seg vesentlig fra hverandre, og det er ingen fare for at man hører feil ved muntlig omtale av varer solgt under hvert av de to merkene.
- Tillegget av merkeelementet FARM i klagers merke fører til at det skiller seg fra det tidligere merket på en måte som den relevante gjennomsnittsfbruker vil legge merke til.
- Klager er uenig i at ordet AGRI fremstår som et sterkt individuelt element sammenlignet med FARM i tilknytning til de aktuelle varene. Siden ordet FARM ikke er beskrivende for varene i klasse 4, er det ikke åpenbart hvorfor dette varemerkeelementet skal ignoreres av publikum og elementet AGRI i stedet skal være deres eneste orienteringspunkt.

- Ordet AGRI vil kunne oppfattes som en henvisning til «agricultural», i hvert fall i den grad omsetningskretsen vil gjenkjenne og trekke ut ordet FARM. AGRI vil være et svakt element på lik linje med FARM. Det vises til at et søk i databasen TMview viser 151 merker med ordkombinasjoner som inneholder AGRI. Dette viser at elementet er hyppig benyttet som en henvisning til at varene har en biologisk opprinnelse.
- Publikum er vant til å møte AGRI sammenstilt med andre ord for å danne et nytt hele, og det er ingen grunn til å tro at det samme publikum i møte med AGRIFARM skal holde dette elementet som det eneste viktige i stedet for å holde seg til sammenstillingen.
- Så lenge AGRI oppfattes som en forkortelse for «agricultural», og så lenge ordet «agricultural» kan ha en utvidet betydning, slik som at «agricultural diesel» kan bety biodiesel på en rekke språk, synes det urimelig at den motholdte registreringen skal ha et vern som er så vidt at det blokkerer for ordet også i særpregede sammenstillinger som i den foreliggende saken. Det motholdte merket må ha en relativt smal beskyttelsessfære.
- Ordet AGRI i seg selv er hyppig benyttet og et svakt element i den grad det oppfattes som en henvisning til noe som har med landbruk, miljø eller liknende å gjøre. På samme måte er ordet FARM et svakt element i det det gir noe av den samme assosiasjonen. Sammenstillingen gir derimot ikke noen selvstendig mening og blir et hele som strekker seg ut over enkeltelementene.
- Det er helheten som gjør merket særpreget og det er helheten det knytter seg kjennetegnfunksjon til, og det er også helheten som må vurderes opp imot andre merker. Det foreligger derfor ikke forvekslingsfare mellom AGRIFARM og det motholdte AGRI.

## **7 Klagenemnda skal uttale:**

### **8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 9 Klagenemnda skal ta stilling til hvorvidt det foreligger forvekslingsfare med det eldre registrerte ordmerket AGRI, registrering nr. 249972. 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 HR-1998-63-A 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. HR-2008-1686-A SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.

- 12 Klagenemnda anser at det foreligger full overlapp mellom varene omfattet av klasse 4 i de to aktuelle registreringene. Når det gjelder varene i klasse 1, er disse i nær relasjon til varene i klasse 4, da de kan være tilsetningsstoffer eller de kan benyttes sammen. Videre er varene til bruk for samme type produkter, har ofte samme produsent og omsettes i de samme distribusjonskanalene til den samme omsetningskretsen. Oppsummert foreligger det identitet eller likeartethet mellom samtlige av klagers varer og varene omfattet av den eldre registreringen.
- 13 Spørsmålet saken reiser, blir dermed om det foreligger tilstrekkelig kjennetegnslikhet ut fra gjennomsnittsforsbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig i lys av gjennomsnittsforsbrukerens oppmerksomhetsnivå og tatt i betraktning av hvilke typer av varer det er snakk om og hvordan de omsettes.
- 14 Gjennomsnittsforsbrukeren 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 gjennomsnittsforsbrukeren 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.
- 15 Gjennomsnittsforsbrukeren for varer i klasse 1 og 4 vil være både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende, og det må antas at omsetningskretsen har en normal grad av oppmerksomhet ved innkjøp av de aktuelle produktene.
- 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 Det eldste merket består av ordet AGRI. Dette vil kunne oppfattes som en forkortelse av eller forstavelse som henspiller på «agriculture» i betydningen «landbruk-» eller «jordbruk-». Selv om varer som omfattes av den eldre registreringen kan benyttes i tilknytning til slik næring, anser Klagenemnda at merket ikke er direkte formålsangivende og har en middels grad av iboende særpreg hva gjelder de aktuelle varene.
- 18 I vurderingen av kjennetegnslikheten 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.

- 19 Visuelt er det en betydelig forskjell i lengden på merkene ved at det eldste merket består av fire bokstaver mot åtte bokstaver i det yngre merket. Sistnevnte er med andre ord dobbelt så langt. Likheten er likevel tydelig gjennom at AGRIFARM ved sine fire første bokstaver opptar det eldre merket AGRI i sin helhet. Dette innebærer ikke at gjennomsnittsforbrukeren ignorerer selve sammenstillingen eller ser bort ifra det avsluttende elementet FARM, men sett hen til at gjennomsnittsforbrukeren har en tendens til å feste seg ved begynnelsen av et merke, medfører dette at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte og gjenkjenne dette åpenbare likhetstrekket, jf. EU-rettenes avgjørelser i blant annet T-183/02 og T-184/02, Mundicor, avsnitt 83 og T-346/04, Arthur et Felicie, avsnitt 46. Klagenemnda anser på bakgrunn av dette at merkene har klare visuelle likheter.
- 20 Fonetisk innledes begge merker med det identiske elementet AGRI. Til tross for at klagers merke i tillegg inneholder ordet FARM som gjør at sammenstillingen totalt sett har en stavelse mer enn den eldre registreringen, medfører den felles innledningen en tydelig likhet mellom merkene. Klagenemnda anser således at merkene har en normal grad av fonetisk likhet.
- 21 Klagenemnda anser at merkene også har konseptuelle likheter. AGRI er i fremste rekke en forstavelse, og det er sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren derfor vil oppfatte det yngre merket som en sammenstilling av AGRI og FARM. På denne måten beholder AGRI sin selvstendige adskillende evne i det søkte merket. Ordet FARM har mer eller mindre samme betydning som AGRI og bidrar ikke til å fjerne assosiasjonene merket vil kunne gi til landbruk. Merkene kan derfor ikke adskilles gjennom forestillingsbildene de gir, og de vurderes å ha konseptuelle likheter.
- 22 Klagenemnda har etter en helhetsvurdering av de aktuelle merkene kommet til at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil kunne tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom innehaverne, og at det således foreligger fare for forveksling. Det er i denne vurdering særlig lagt vekt på at klagers merke tar opp i seg den eldre registreringen i sin helhet i innledningen av merket, og at registreringene gjelder for identiske og nært likeartede varer.
- 23 På bakgrunn av dette finner Klagenemnda at internasjonal registrering nr. 9735413, ordmerket AGRIFARM, nektes virkning for samtlige varer, jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nr. 973543 nektes virkning i Norge.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Haakon Aakre  
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree  
(sign.)