



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00116
Dato: 23.februar 2024

Klager: Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
Representert ved: Acapo AS

Innklaget: Pharma Nord ApS
Representert ved: Chas. Hude A/S

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Gunhild Giske Skyberg, Mikkel Lassen Ellingsen og Kari Anne Lang-Ree

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1. Kort fremstilling av saken:

2. Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 22. juni 2023, hvor registreringen av ordmerket QVID, med registreringsnummer 323936 og søknadsnummer 202106650, ble opprettholdt i sin helhet. Merket er registrert for følgende varer:

Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater inneholdende ubiquinon med henblikk på immunstøttebehandling av COVID-19- og koronavirusrelaterte sykdommer; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk preparater for medisinsk bruk; næringsmidler for spedbarn; dietetiske næringsmidler tilpasset medisinsk bruk, og dietetiske kosttilskudd til medisinsk bruk; vitaminpreparater.

3. Saken har sin bakgrunn i innsigelse fra selskapet Regeneron Pharmaceuticals, Inc., som innkam i innsigelsesperioden, jf. varemerkeloven § 26. Innsigelsen var begrunnet med at bruk av merket ville krenke en annens rett, fordi det er egnet til å forveksles med innsigers eldre registrering nr. 311544 ordmerket QVIDCO, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

4. Registrering nr. 311544, ordmerket QVIDCO, er registrert for følgende varer:

Klasse 5 Farmasøytiske preparater for behandling eller forebygging av COVID-19, coronavirussykdom, og luftveissykdommer og lidelser; antivirale midler for behandling eller forebygging av COVID-19, coronavirussykdom, og luftveissykdommer og lidelser.

5. Klage kom inn 28. juli 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 7. september 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6. Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Registreringen opprettholdes ettersom innklagedes merke QVID ikke er egnet til å forveksles med klagers eldre varemerkeregistrering QVIDCO.
- Det er på det rene at det er delvis overlapp, og ellers likeartethet mellom partenes varer.
- Merket QVIDCO vil oppfattes og leses som et helhetlig ord. Det er ikke noe naturlig skille i merket som gjør at det vil oppfattes som en sammenstilling av flere elementer.
- Selv om QVID har fonetiske likhetstrekk med QVIDCO vil merket likevel lyde merkbart annerledes, på bakgrunn av at det har to stavelser, og slutter med en kort D-lyd. QVIDCO har tre stavelser, og slutter med vokalen O. Det visuelle helhetsinntrykket mellom de to

merkene blir også annerledes ved at QVID kun består av fire bokstaver, og dermed er vesentlig kortere enn QVIDCO.

- Hverken QVID eller QVIDCO har noe kjent betydningsinnhold. Når merkene brukes for varer relatert til COVID-19 vil det være naturlig at merkene skaper assosiasjoner til viruset. Selv om merkene kan skape felles assosiasjoner vil det ikke gi tanker om at merkene har samme kommersielle opprinnelse.
- Det er ikke avgjørende at merkene er funnet forvekselbare i innsigelsessak hos EUIPO.

7. Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det registrerte merket QVID er egnet til å forveksles med klagers varemerke QVIDCO. Registreringen må derfor oppheves for varene i klasse 5.
- De aktuelle varene i klasse 5 er delvis overlappende og likeartede.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil bestå både av profesjonelle aktører og vanlige sluttbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene vil ha et noe høyere oppmerksomhetsnivå enn normalt, på bakgrunn av at varene gjelder helse.
- Merket QVIDCO er et fantasiord uten noen kjent betydning i relasjon til varene. Merket vil ikke gi assosiasjoner til COVID eller COVID-19, selv når varene er farmasøytiske preparater for behandling av COVID-19.
- QVID opptas i sin helhet av QVIDCO, og utgjør det innledende elementet, som forbrukeren har en tendens til å feste seg ved, jf. T-183/02 Mundicor avsnitt 51, og T-346/04 Arthur et Felicie avsnitt 46.
- Klager har vist til innsigelsessak hos EUIPO, som gjaldt de samme merkene. EUIPO fant at det var forvekslingsfare mellom merkene.

8. Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede har ikke besvart klagen.

9. Klagenemnda skal uttale:

10. Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

11. Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten QVID.
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 kjennetegnslikhet 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 hun/han har i hukommelsen, jf. C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 26. Klagenemnda legger til grunn at omsetningskretsen for de aktuelle varene i klasse 5 vil være både private sluttbrukere og profesjonelle aktører. Ettersom de aktuelle varene i klasse 5 relaterer seg til helse eller diett, vil omsetningskretsen ha et høyere oppmerksomhetsnivå enn vanlig, jf. T-642/18 DermoFaes Atopimed avsnitt 26.
16. Det første spørsmålet er om merkene gjelder for varer av samme eller lignende slag, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. I vurderingen av om varene er av lignende slag, skal det ses hen til varenes art og anvendelsesformål, hvordan de benyttes, hvem som er sluttbruker og om de er i konkurranse med hverandre eller er komplementære,

jf. EU-domstolens rådgivende uttalelse i C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 23. Andre kriterier som har blitt nevnt i rettspraksis er om varene har samme distribusjonskanaler og om de normalt har samme kommersielle opprinnelse, se for eksempel EU-rettsens avgjørelser i T-99/01 Mystery/Mixery avsnitt 40 og T-85/02 Castillo/El Castillo avsnitt 38.

17. Etter Klagenemndas oppfatning er det klart at innklagedes varer «Farmasøytiske og veterinære preparater inneholdende ubiquinon med henblikk på immunstøttebehandling av COVID-19- og koronavirusrelaterte sykdommer» overlappes av klagers varer «Farmasøytiske preparater for behandling eller forebygging av COVID-19, coronavirussykdom, og luftveissykdommer og lidelser» og «antivirale midler for behandling eller forebygging av COVID-19, coronavirussykdom, og luftveissykdommer og lidelser». Dette er dermed identiske varer.
18. Innklagedes varer «hygieniske preparater for medisinske formål», «dietetisk preparater for medisinsk bruk», «næringsmidler for spedbarn», «dietetiske næringsmidler tilpasset medisinsk bruk», «dietetiske kosttilskudd til medisinsk bruk», og «vitaminpreparater», er etter Klagenemndas syn av lignende slag som klagers farmasøytiske preparater for behandling eller forebygging av COVID-19, luftveissykdommer og lidelser. Både klagers og innklagedes varer kan brukes i relasjon til å behandle eller forebygge luftveissykdommer og lidelser. Etter Klagenemndas syn vil varene dermed kunne ha samme formål og rette seg mot samme omsetningskrets gjennom de samme distribusjonskanaler.
19. Ettersom merkene gjelder varer av samme eller lignende slag, blir det neste spørsmålet om merkene er så like at det er risiko for forveksling. Merkene som skal sammenlignes er:

Innklagedes merke	Klagers merke
QVID	QVIDCO

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 merkenes 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. Etter Klagenemndas syn er det sannsynlig at omsetningskretsen vil dele opp klagers eldre merke i QVID og CO. Klagenemnda legger her vekt på det merkbare skillet som oppstår i overgangen mellom konsonanten D og sammenstillingen CO når merket QVIDCO uttales, og at CO er en etablert forkortelse for «company», i betydningen «selskap».

Gjennomsnittsforbrukeren vil derfor oppfatte CO i betydningen «company» selv om det ikke står som et adskilt element etter QVID. Klagenemnda legger etter dette til grunn at QVIDCO vil oppfattes som «QVID Company». Elementet QVID vil kunne uttales enten som «kvidd» eller «ku-vid». Dersom det uttales «ku-vid» kan det gi assosiasjoner til COVID-19, spesielt for varene som skal brukes til behandling av COVID-19. Etter Klagenemndas syn skiller skrivemåten seg så mye fra COVID at merkeelementet må anses å ha normal grad av særpreg. Dersom elementet oppfattes som «kvidd» kan det gi assosiasjoner til det engelske slanguttrykket for penger, og har derfor heller ikke her noen beskrivende betydning for varene. Det er dermed QVID som tilfører klagers merke særpreg, mens bestanddelen CO mangler særpreg. Etter Klagenemndas syn har dermed QVID selvstendig adskillende evne i klagers merke QVIDCO.

22. Innklagedes merke QVID opptar i seg det selvstendig særpregede elementet QVID fra klagers merke. Klagenemnda er av den oppfatning at også innklagedes merke vil uttales «ku-vid» eller «kvidd». Merkene QVID og QVIDCO får dermed klare fonetiske og visuelle likheter. For det tilfelle at QVIDCO skulle oppfattes som et helhetlig fantasiord, kan Klagenemnda ikke se at avslutningen CO er tilstrekkelig til å utelukke forvekslingsfare. EU-retten har uttalt at gjennomsnittsforbrukeren vil legge mest merke til begynnelsen av et merke, jf. jf. T-56/20 VROOM vs. POP & VROOM, avsnitt 38, og i foreliggende sak er de fire første bokstavene identiske. Merkene har dermed klare fonetiske og visuelle likheter uansett om klagers merke oppfattes som et helhetlig fantasiord, eller om man skiller ut elementet QVID i helheten. Tatt i betraktning de klare visuelle og fonetiske likhetene, er det etter Klagenemndas syn ikke avgjørende hvorvidt QVID gir assosiasjoner til COVID-19.
23. Klagenemnda har etter en helhetsvurdering av vareslags- og kjennetegnslikheten kommet til at det er risiko for forveksling mellom klagers ordmerke QVIDCO og innklages ordmerke QVID, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. I helhetsvurderingen legger Klagenemnda særlig vekt på at innklagedes ordmerke QVID opptas i sin helhet i klagers eldre merke QVIDCO. Uansett om QVIDCO oppfattes som et helhetlig fantasiord eller som en sammenstilling i betydningen «qvid company», vil gjennomsnittsforbrukeren feste seg ved elementet QVID. På denne bakgrunn finner Klagenemnda at det er sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil kunne ta feil av merkene i en omsetningssituasjon, eller tro at det er en kommersiell forbindelse mellom innehaverne. Innklagedes merke er derfor registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a.
24. På denne bakgrunn omgjør Klagenemnda Patentstyrets beslutning om å opprettholde registrering nr. 323936, ordmerket QVID.

Det avsies slik

Slutning

Klagen tas til følge.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Mikkel Lassen Ellingsen
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)