

Patentstyret
Sandakerveien 64
Postboks 8160 Dep.
0033 OSLO

Oslo, 2. juni 2021

Vår ref.: T37529NO00 / TSE
Thomas Gaarder-Olsen

Deres ref.: 202104979

Varemerkesøknad i Norge nr. 202104979 apomed

apomed (&figur)

Apomed AS

Vi viser til Patentstyrets uttalelse av 2021.05.06 i ovennevnte sak, der det søkte merket foreløpig nektes til registrering på grunn av anført fare for forveksling med to eldre merker. Frist for å inngi besvarelse er 2021.08.06, og denne besvarelsen er følgelig rettidig.

Onsagers trer inn som søkers fullmektig i denne saken og vil nedenfor anføre at det ikke foreligger forvekslingsfare mellom det søkte merket og de to motholdte registreringene. Kopi av signert fullmakt vedlegges.

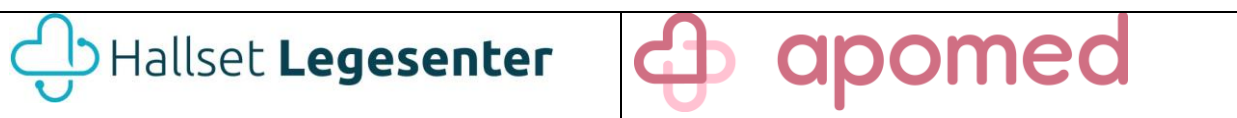
Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd. De to elementene kan ikke vurderes separat, jf. Høyesteretts dom i HR-1998-63-A COSMEA, og Annen avdelings avgjørelse 6747 side 11, CONDIS, samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabèl/Puma, avsnitt 18 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer, avsnitt 17.

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 Sabèl/Puma avsnitt 24 og C-39/97 Canon/Metro/Goldwyn-Mayer avsnitt 18.

Gjennomsnittsforbrukeren for varene og tjenestene i de omsøkte varene, som hovedsakelig omfatter apotekvirksomhet og -varer, samt farmasøytiske og medisinske tjenester, vil ha et høyere oppmerksomhetsnivå. Dette bidrar til at forskjeller mellom merkene fanges opp og at risikoen for forveksling blir desto lavere.

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 kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.

Det første motholdte merket er reg. nr. 313097, det kombinerte merket Hallset Legesenter.



onsagers

Som det fremkommer av sammenstillingen ovenfor fremstår de to merkene vidt forskjellig. De dominerende elementene er ordelementene, henholdsvis Hallset Legesenter og apomed. Disse elementene har åpenbare visuelle, fonetiske og konseptuelle forskjeller.

De respektive grafiske figurene innehar riktignok noen likhetstrekk, ettersom begge elementene inkluderer et skråstilt hjerte. Det foreligger imidlertid klare forskjeller også for disse figurene. Mens figuren i den motholdte registreringen fremstår som et stetoskop, består figuren i det søkte merket av to motstående, skråstilte hjerteformede elementer, hvorav det ene hjertet er åpent. Til sammen utgjør hjertefigurene en avrundet «plussfigur».

De to merkene gir følgelig klart forskjellige helhetsinntrykk, og det vil ikke oppstå noen fare for forveksling mellom merkene.

Videre har Patentstyret motholdt IR 1294219, ordmerket APOMEDICA.

APOMEDICA	
-----------	--

Også her vil søker hevde at de to merkene gir forskjellig helhetsinntrykk.

Som vist til ovenfor må konkrete forvekselbarhetsvurderingen skje i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Ordmerket APOMEDICA består av prefikset APO-, som er et mye benyttet prefiks for merker bl.a. i klasse 5, i tillegg til å være prefiks i «apotek». Av registreringer i klasse 5 kan vi bl.a. vise til reg. nr. 239683 APOSHOP; 242457 APO-GO, 290331 ApoPharma og IR 12942198 APOMEDICA.

Innehaver av det motholdte merket viste selv i besvarelse datert 2016.12.09 til at «prefikset APO - gjenfinnes i en rekke varemerker som er registrert eller er besluttet gjeldende i Norge».

Videre består de respektive merkene av henholdsvis -MEDICA og -MED. Begge disse suffiksene kan fremstå som forkortelser eller som å henspille til «medical», «medisin» eller lignende.

Det motholdte merket fremstår følgelig som et merke med lav grad av særpreg og med tilhørende snever beskyttelsessfære.

Merkene fremstår videre som fonetisk og visuelt forskjellige. APOMEDICA består av fem stavelser, mens det søkte merket består av kun tre stavelser.

I tillegg består det søkte merket av et figurelement som ikke gjenfinnes i det eldre ordmerket og som bidrar til ytterligere visuelle forskjeller mellom merkene

Søkers vil derfor hevde at det foreligger forskjellige helhetsinntrykk også for disse merkene.

På vegne av søker ber vi følgelig Patentstyret foreta en ny vurdering av det søkte merket, frafalle de motholdte merkene og akseptere det søkte merket til registrering for alle omsøkte varer og tjenester.

Med vennlig hilsen

Onsagers AS



Thomas Gaarder-Olsen