

Senioradvokat Christoffer Nicolaisen
c/o Deloitte Advokatfirma AS, Dronning Eufemias
gate 14
0191 OSLO

Oslo, 2021.03.02

Deres ref.: -
Saksnr.: 201913955
Merke: Volvat HELSE FRA TOPP TIL TÅ
Søker: Volvat Medisinske Senter AS
Svarfrist: 2021.06.01

Uttalelse i varemerkesøknad

Vi viser til deres brev datert 18. mai 2020. Vi beklager lang saksbehandlingstid.

Vi har vurdert søknaden på nytt. Vi fastholder at nasjonal registrering nr. 267598, det kombinerte merket, VOLVAT DYREKLINIKK er til hinder for å registrere det søkte merket. Vi viser til varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

Dere skriver at innehaver av VOLVAT DYREKLINIKK ikke lenger eksisterer. Hvis dere mener at innehaver av registreringen ikke finnes, kan dere sende inn krav om administrativ sletting i samsvar med varemerkeloven § 43, og så vil Patentstyret behandle kravet.

Det finnes to alternative grunnlag til at sletting etter § 43 kan skje, enten ved at den som fremsetter kravet sannsynliggjør at det er begrunnet tvil om at merkehaveren finnes eller at merkehaveren har ukjent adresse. Ved endring av foretaksnavn, oppkjøp og fusjonering av selskaper, kan imidlertid rettighetene til varemerket fortsatt være i behold selv om innehaveropplysningene ikke er oppdatert i Patentstyrets register.

Dere skriver videre at bruken av VOLVAT DYREKLINIKK er opphørt, og dere anfører også at søker har en eldre innarbeidet rettighet til merkeelementet VOLVAT. Vi kan ikke legge vekt på dette i vurderingen av om det søkte merket kan registreres uhindret av varemerkeloven § 16 bokstav a og 4 første ledd bokstav b. Så lenge det motholdte merket står som gyldig registrert i varemerkeregisteret, har dette vern med bedre prioritet enn det søkte merket. Hvis dere mener at det motholdte merket må settes til side som ugyldig eller må slettes, må dere i så fall sende inn et krav om administrativ overprøving etter varemerkeloven § 40, jf. §§ 35, 37 og/eller § 38.

Vi går så over til den konkrete forvekselbarhetsvurderingen.

Spørsmålet om hvorvidt 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 bokstav b. Vi vil først vurdere vareslagslikheten.

VOLVAT DYREKLINIKK er registrert for «veterinære tjenester» i klasse 44.

Søker ønsker sitt merke registrert for «helsetjenester; medisinsk behandling; klinikker; sykehus» i klasse 44. Da disse tjenesteangivelsene er generelt formulert vil de kunne omfatte tjenester rettet mot både dyr og mennesker. Hvis søker imidlertid presiserer varefortegnelsen til å være rettet mot mennesker, vil det derimot ikke lenger foreligge vareslagslikhet mellom merkene. Dette kan for eksempel gjøres ved å innta presiseringen «alle de forannevnte tjenester relatert til/rettet mot mennesker» i varefortegnelsen.

Men da søkers tjenester slik varefortegnelsen nå er formulert, kan omfatte tjenester rettet mot dyr, må vi legge til grunn at det foreligger vareslagsidentitet.

Vi går så over til å vurdere kjennetegnslikheten.

Merkene som skal vurderes er følgende:

Søkers merke	Det motholdte merket
	

Den konkrete forvekselbarhetsvurderingen må 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 premiss 24 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer premiss 18. Videre må graden av visuell, fonetisk og konseptuell likhet mellom merkene vurderes.

Det eldre merket består av teksten VOLVAT DYREKLINIKK, samt inneholder figurative gjengivelser av en hund, katt og fugl. Elementet DYREKLINIKK og de figurative elementene vil oppfattes som beskrivende i relasjon til veterinære tjenester. Spørsmålet er derfor om merkeelementet VOLVAT har særpreg.

Fullmektig har anført at VOLVAT vil oppfattes som en stedsangivelse og at VOLVAT i utgangspunktet derfor ikke har særpreg. Vi kan ikke følge fullmektigens argumentasjon. VOLVAT er ikke en by, tettsted eller en bydel, mener er et boligstrøk i en bydel i Oslo og er navnet på en nedlagt t-banestasjon. På oppslagsverk som www.snl.no og www.ordnett.no finner vi ingen treff på VOLVAT som stedsangivelse. Den relevante omsetningskretsen i Norge vil omfatte personer i hele Norge, og ikke bare personer fra Oslo, og vi kan ikke se at det er grunnlag for å legge til grunn at en ikke betydelig del av omsetningskretsen vil oppfatte VOLVAT som et stedsnavn. Det legges derfor til grunn at VOLVAT har særpreg.

Søkers merke består av teksten VOLVAT, og inneholder underteksten HELSE FRA TOPP TIL TÅ. Fullmektig har anført at denne underteksten HELSE FRA TOPP TIL TÅ vil oppfattes som en angivelse av at tjenestene er rettet mot mennesker. Selv om dette merkeelementet kan oppfattes på denne måten, kan det også oppfattes som angivelse for at søker har et

helhetlig tjenestetilbud og merket vil og herunder oppfattes som et generelt utsagn som ikke uten videre gir merket noe konkret forestillingsbilde om at det er snakk om tjenester rettet mot mennesker.

Det avgjørende i vurderingen av kjennetegnslikheten, er imidlertid at begge merker inneholder det særpregede tekstelementet VOLVAT. De figurative elementene skaper en viss visuell ulikhet mellom merkene, men vi kan ikke se at denne er tilstrekkelig til å hindre faren for forveksling. VOLVAT beholder sin selvstendig atskillende evne i begge merker, og merkene gir et likt forestillingsbilde.

Vi legger derfor til grunn at det foreligger visuelle, fonetiske og konseptuelle likheter mellom merkene.

Vi vil også vise til at gjennomsnittsforbrukeren normalt oppfatter merker som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren vil som regel ikke 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, premiss 35 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, premiss 25.

Konklusjon

På bakgrunn av en konkret helhetsvurdering av kjennetegnslikheten og vareslagslikheten, har vi kommet til at det foreligger en fare for at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de aktuelle tjenestene vil kunne ta feil av kjennetegnene eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnenes innehavere. Det foreligger dermed fare for forveksling, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.

Hvis vi mottar svar på dette brevet innen 1. juni 2021, vil vi treffe en formell avgjørelse i saken. Hvis vi ikke mottar skriftlig svar innen fristen, blir saken henlagt etter varemerkeloven § 23.

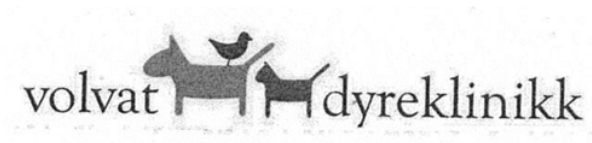
For generell informasjon om innsending av dokumenter og betalinger, se forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og KFIR §§ 1 til 6.

Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål.

Med vennlig hilsen

Eva Havnerås
Telefon: 22 38 73 85

(111) Reg.nr.: 267598
(151) Reg.dato.: 2012.10.10
(180) Registreringen utløper: 2022.06.29
(210) Søknadsnr.: 201206710
(220) Inndato: 2012.06.29
(450) Kunngjøringsdato: 2012.10.15
Status: Registrert
Detaljstatus: Uten forutgående uttalelse
(540) Gjengivelse av merket:



(546) Merketype:
Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke

(591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for:
Merket er i farger: nei

(731) Søker:
Volvat Dyreklinikk AS, Hoffsvæien 14, 0275 OSLO, Norge

(732) Innehaver:
Volvat Dyreklinikk AS, Hoffsvæien 14, 0275 OSLO, Norge

(511) Vare- / tjenestefortegnelse:
Klasse 44 Veterinære tjenester.