

AWA Sweden AB
Box 11394
40428 GÖTEBORG
Sverige

Oslo, 2020.03.26

Deres ref.: 31043727
Saksnr.: 201806805 (oppgi ved klage)
Merke: VITAEPRO PLUS
Søker: NutraQ AS
Fullmektig: AWA Sweden AB
Klagefrist: 2020.05.26¹

Avgjørelse i varemerkesøknad

Patentstyret har truffet følgende:

AVGJØRELSE

NutraQ AS, Oslo, søkte 22. mai 2018 om varemerkeregistrering av et ordmerke i standard font VITAEPRO PLUS, med AWA Sweden AB, Göteborg, Sverige, som fullmektig.

Merket ble søkt registrert med følgende varefortegnelse:

Klasse 5 Kosttilskudd.

Under saksbehandlingen anførte Patentstyret at bruk av merket vil krenke en annens rett, fordi det er egnet til å forveksles med et eldre registrert merke, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

Det eldre registrerte merke er:

Registrering nr. 246676, ordmerket VITA PRO AKTIV, som er registrert med følgende varefortegnelse:

Klasse 5	Farmasøytiske og veterinære preparater, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; dietetiske preparater, dietetisk margarin; ernæringssupplement; kosttilskudd.
Klasse 31	Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser, levende dyr, friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt.
Klasse 32	Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til framstilling av drikker.

Med hensyn til søkers øvrige anførsler viser vi til sakens dokumenter.

Patentstyrets vurderinger:

Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

Ved avgjørelsen av om to kjennetegn er forvekselbare, må det vurderes om omsetningskretsen for de varene og tjenestene det gjelder kan ta feil av kjennetegnene, eller tro at det foreligger en kommersiell opprinnelse mellom kjennetegnernes innehavere, jf. EU-domstolens avgjørelse C-251/95, *Sabel v. Puma*, premiss 16, Høyesteretts avgjørelse Rt. 1999 s. 641, *Superlek*, og Patentstyrets annen avdeling i sakene nr. 6923, *Kea!*, nr. 7092, *Handi*, og nr. 7573, *Nostalgie Orient Express*.

Faren for forveksling må ta utgangspunkt i hvordan en gjennomsnittsforsbruker normalt vil oppfatte kjennetegnene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Patentstyret er av den oppfatning at søkers merke, sett hen til de aktuelle varene vil henvende seg til både profesjonelle aktører og den vanlige sluttbrukeren. Gjennomsnittsforsbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, *Gut Springenheide*.

Det må likevel legges til grunn at omsetningskretsen sjelden har mulighet til å foreta en direkte sammenligning av merkene, og må stole på et uklart erindringsbilde av merkene, se C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH*, premiss 26. Dette er tilfellet selv om det foreligger et høyere oppmerksomhetsnivå, se T-36/18, *Asahi Intecc Co., Ltd v. EUIPO*, premiss 103. Når forbrukerne må stole på et uklart erindringsbilde, har de en tendens til å huske likhetene i større grad enn forskjellene, se T-63/18, *Torro Entertainment Ltd v. EUIPO*, premiss 61.

Det foreligger vareidentitet hva gjelder «kosttilskudd» i klasse 5, jf. varemerkeloven § 4 annet ledd.

Ettersom det foreligger vareidentitet må det som utgangspunkt foretas en relativt streng vurdering av kjennetegnslikheten. Det må med andre ord kreves en klarere ulikhet i kjennetegnene for at forvekslingsfare skal unngås enn der det er forskjell i tjenesteslagene, jf. Høyesterett Rt. 2008 s. 1268, *Søtt+Salt*, premiss 50.

Søkers fullmektig har anført at det registrerte merket er svakt, med et begrenset verneomfang. Vernet må være begrenset til varemerker som i prinsippet er identisk med helhetsinntrykket av VITA PRO AKTIV. Endelsen –AE i ordelementet VITAE gir merket et latinsk utseende og i sin tur bidrar til et akademisk visuelt inntrykk. De avsluttende ordene AKTIV og PLUS, henspiller på forskjellige meningsinnhold, henholdsvis «aktivitet» og «ekstra».

Patentstyret er ikke enig i denne vurderingen. Vi er enig i at det registrerte merket må anses som svakt med et begrenset verneomfang. Dette innebærer ikke at registreringen kun har vern mot tilnærmet identiske kjennetegn. Så lenge det eldre merket er gyldig registrert skal det også vernes mot forvekselbare merker, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Vi kan ikke foreta en overprøving av registreringen som går så langt at merket i realiteten berøves ethvert vern, se Rt. 2008 s. 1268, *Søtt+Salt*, premiss 39. Det

registrert merkets særpreg er videre kun et av flere momenter som skal tas hensyn til i den helhetsvurderingen som skal foretas, jf. T-552/10, *riha Richard Hartinger Getränke v. OHIM* (VITA&FIT v. VITAFIT), premiss 64.

Det legges til grunn at en forbruker som møter et ord som ved første betraktning fremstår uten betydning, vil forsøke å gjenkjenne kjente lyder eller konsepter i ordet. Dette vil normalt skje ved at ordet oppdeles i overensstemmelse med måten ordet uttales på, eller ved en oppdeling av merket i et prefiks og suffiks der dette gir mening. En forbruker vil dermed dele opp et ordmerke i elementer som gir mening eller ligne på kjente ord, jf. T-281/07, *ecoblue AG, v. OHIM*, premiss 30.

Dette medfører at søkers merke vil bli oppdelt i tre ord; VITAE PRO PLUS. Ordet VITAE er et latinsk ord, og er genitiv entall av ordet VITA som betyr «liv», se www.nabo.no og latindictionary.wikidot.com. For de forbrukerne som skulle oppfatte merkeelementene på denne måten, fremstår disse som tilnærmet like. Hvordan disse merkeelementene vil bli oppfattet må vurderes i sammenheng med de andre merkeelementene og de aktuelle varene. I denne saken knyttes vurderingen til varen «kosttilskudd», herunder vitaminpreparater eller andre produkter som kan være tilsatt vitaminer. Det er vår oppfatning at forbrukerne vil oppfatte VITAE som en uvesentlig endring av VITA, og at VITAE/VITA vil bli oppfattet som en forkortelse for vitamin når det brukes sammen med de andre merkeelementene for kosttilskudd, se en lignende vurdering av Annen avdeling nr. 7522, *VITA-C. PRO* vil i denne sammenheng bli oppfattet i betydningen «fordelaktig» eller «profesjonell». De aktuelle merkene vil bli oppfattet i betydningen «vitamin fordelaktig/profesjonell» og «aktiv/pluss». Dette medfører at det foreligger konseptuelle likheter mellom merkene.

Visuelt skiller merkene seg fra hverandre ved at det avsluttende merkeelementene PLUS og AKTIV er helt forskjellige. Disse ordene vil spille på betydningsinnholdet «aktivitet» og «ekstra», og for kosttilskudd bli oppfattet som utelukkende kvalitetsangivelser. I praksis har det vært lagt til grunn at forbrukerne normalt vil være mest oppmerksom på den første delen av merkene, T-36/18, *Asahi Intecc Co., Ltd v. EUIPO*, premiss 76 og T-792/16, *N & C Franchise Ltd v. EUIPO*, premiss 33. Dette vil særlig være tilfellet der de avsluttende elementene vil bli oppfattet som angivelser av kvalitet. Den første delen av søkers merke er VITAEPRO, og dette vil i hovedsak skilles seg fra den første delen av det registrerte merket VITA PRO, ved at søkers merke har bokstav E som femte bokstav. Da denne bokstaven ikke påvirker betydningsinnholdet og fremkommer midt i sammenstillingen, er det ikke sannsynlig at forbrukerne, som må stole på et uklart erindringsbilde, vil legge spesielt merk til bokstaven eller vie den nevneverdig oppmerksomhet. Patentstyret har etter dette kommet til at den første delen av merkene er tilnærmet visuelt identiske og at merkene som helhet har klare visuelle likhetstrekk.

Det antas med samme begrunnelse at den første delen av merkene vil bli uttalt tilnærmet likt. Den fonetiske forskjellen som den avsluttende delen av merkene representerer, overskygger ikke den fonetiske likheten som fremkommer i starten av merkene. Det foreligger dermed også klare fonetiske likhetstrekk mellom merkene.

Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det foreligger en fare for forveksling. Det er i denne vurderingen lagt avgjørende vekt på at det foreligger vareidentitet og at den første delen av merkene er visuelt, konseptuelt og fonetisk tilnærmet identisk. Den avsluttende delen av merkene vil bli oppfattet som rene kvalitetsangivelser og dermed ikke forhindre at forbrukerne vil kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell opprinnelse mellom kjennetegnenes innehavere. Selv om

starten av merkene VITA PRO/VITAEPRO må anses som svake på grunn av sitt betydningsinnhold, er det vår oppfatning at det er disse merkeelementene som i størst grad påvirker helhetsinntrykket og tilfører merkene som helhet et minimum av særpreg.

Konklusjon:

Etter en helhetlig vurdering har Patentstyret kommet til at søkers merke VITAEPRO PLUS er egnet til å forveksles med registrering nr. 246676, ordmerket VITA PRO AKTIV. Merket må dermed nektes registrert i henhold til varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

Beslutning:

Det søkte merket nektes registrert.

Tord Hestenes

Knut Andreas Bostad

1 Avgjørelsen kan skriftlig påklages til Klagenemnda for industrielle rettigheter. Se varemerkeloven §§ 49 og 50. Klagefrist: Klage må være innkommet til Patentstyret innen to måneder etter den dato avgjørelsen ble sendt til klageren. Se varemerkeloven § 50. Vedrørende innlevering og innbetaling, se forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (av dato 1. april 2014).