



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 25/00005
Dato: 26. august 2025

Klager: Yara International ASA
Representert ved: Onsagers AS

Innklaget: Uniba Tarim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Representert ved: Håmsø Patentbyrå AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:
Gunhild Giske Skyberg, Anders Flaatin Wilhelmsen og Margrethe Lunde
har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 23. oktober 2024 som forkaster innsigelsen og opprettholder beslutningen om å gi internasjonal registrering nr. 1718265, det kombinerte merket UNIBA, virkning i Norge. Den internasjonale registreringen har nasjonalt søknadsnummer 202303517. Merket ser slik ut og ble opprettholdt for følgende varefortegnelse:



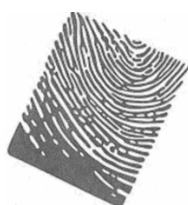
Klasse 1 Chemicals used in industry, science, photography, agriculture, horticulture and forestry; manures and soils; unprocessed artificial resins and unprocessed plastics; fire extinguishing compositions; adhesives not for medical, household and stationery purposes.

- 3 Saken har sin bakgrunn i en innsigelse fra Yara International ASA. Innsigelsen er begrunnet med at bruk av det kombinerte merket UNIBA vil krenke en annens rett, fordi det er egnet til å forveksles med innsigerens eldre registreringer, jf. varemerkeloven § 71 andre ledd, jf. §§ 16 bokstav a og 4 første ledd bokstav b, og at innsigerens figurmerke er velkjent og nyter utvidet vern, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd. Innsigerens eldre registreringer er følgende:

Registrering nr. 219532, ordmerket UNIKA, som er registrert for følgende varer:

Klasse 1 Gjødningsmidler.

Registrering nr. 240424 (figurmerke), som er registrert for følgende varer:



Klasse 1 Kjemikalier til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; gjødsel.

- 4 Klage kom inn 20. desember 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 16. januar 2025, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Beslutningen om å gi den internasjonale registreringen virkning i Norge opprettholdes. Innsigelsen forkastes, jf. varemerkeloven § 71 tredje ledd.
- Dokumentasjonen er ikke tilstrekkelig til å vise at innsigerens varemerker er velkjente i Norge, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd og det er ikke forvekslingsfare, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- Det foreligger delvis vareidentitet og likeartethet.
- Innehaverens «chemicals used in agriculture, horticulture and forestry» og «manures and soils», er identisk og likeartet med innsigerens «kjemikalier til bruk i landbruk, hagebruk og skogsbruk» og «gjødsel» som figurmerket er registrert for, og «gjødningsmidler» som ordmerket er registrert for.
- Innsigerens varer er ikke lignende med innehaverens «chemicals used in industry, science, photography», «unprocessed artificial resins and unprocessed plastics; fire extinguishing compositions; adhesives not for medical, household and stationery».
- Ordmerket UNIKA er flertallsformen av «unik» på svensk, som er et begrep som brukes om kunst og kunsthåndverk som betegner unike kunstgjenstander. Betydningen har ingen direkte relevans for varene, men vil kunne gi assosiasjoner til noe unikt og enestående.
- Det kombinerte merket UNIBA og innsigerens ordmerke UNIKA har fonetiske likheter, men er visuelt og konseptuelt tilstrekkelig ulike. Det visuelle helhetsinntrykket er mer ulikt enn likt. På grunn av oppsettet vil teksten UNIBA enten oppfattes som et lengre merke med en dobbelt B, eller som et visuelt lengre merke med en B med et mellomrom etter. Den figurative B-en skaper et blikkfang og en usikkerhet om hvordan merket skal leses. Helheten danner ikke noe gjenkjennelig ord som kunne gjort lesingen enklere eller mindre tvetydig. UNIKA vil leses rett frem uten noen usikkerhet. Fonetisk vil UNIKA leses med samme trykk på alle tre stavelser. Dersom innehavers merke oppfattes som UNIBBA eller UNI B A, vil den fonetiske ulikheten være tydelig. Dersom UNIBA leses med samme trykk på alle stavelser, vil merkene ha en relativt høy grad av fonetisk likhet. Konseptuelt har merkene ingen likheter. UNIBA/UNIBBA vil mest sannsynlig oppfattes som en ren fantasibetegnelse, eller på grunn av oppdelingen i merket kunne oppfattes som «noe det er en av» og eventuelt at det har med grunnstoffet barium å gjøre. UNIKA har et klarere

betydningsinnhold, og vil gi forestillinger om noe unikt og enestående. Avgjørelsen 22/00017 XEON v CEON er ikke parallell.

- Helhetlig sett ligner innehavers merke ikke på innsigerens figurmerke i slik grad at merkene vil gi tanker om samme kommersielle opprinnelse. Det yngste merket har et helhetlig figurativt oppsett der et fingeravtrykk inngår som et element plassert til venstre. Elementet er ovalt og har en naturlig form som et avtrykk etter en fingertupp. Avtrykket er sort mot en hvit bakgrunn. Innsigerens figur er rektangulær, og inneholder deler av et fingeravtrykk, plassert på deler av rektangelet. Avtrykket er lyst på en mørk bakgrunn. Figurene viser begge skråstilte fingeravtrykk, men utformingen er svært ulik. Kontrastene er omvendte, og skråstillingen går hver sin vei. Siden innsigerens merke kun viser deler av avtrykket, vil det være større tvil om hva merket faktisk viser. Det at grunnformen er ulik, henholdsvis oval og rektangulær, påvirker også hovedinntrykket i stor grad. Selv om begge merker vil kunne huskes som at det var «noe med et fingeravtrykk», vil det ene huskes som et typisk fingeravtrykk og det andre som mer uvanlig, utydelig og firkantet. I det yngste merket er figuren dessuten en mindre del av en større helhet, og fingeravtrykket skaper en balanse til den stripe-te doble B-en i grønt.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klagen må tas til følge og registreringen må oppheves. Det er forvekslingsfare med klagers ordmerke UNIKA og figurmerke «Fingerprint», og bruken av merket vil medføre urimelig utnyttelse av eller skade på klagers velkjente figurmerke «Fingerprint», jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. henholdsvis §§ 4 første ledd bokstav b og 4 andre ledd.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil være private sluttbrukere og næringsdrivende, alt fra profesjonelle bønder, mindre aktører med noe gårdsdrift til små hobbybrukere. At oppmerksomhetsnivået vil være høyere for enkelte brukere kan ikke være avgjørende ettersom selv denne delen av omsetningskretsen må stole på sin ufullkomne erindring.
- Innehavers og klagers merker er registrert for samme eller lignende varer. Det er identitet mellom «chemicals used in agriculture, horticulture and forestry» og «manures and soils». Varene er i konkurranse med hverandre og har samme omsetningskrets, distribusjonskanaler og utsalgsteder.
- UNIKA har høy grad av særpreg siden ordet fremstår som et fantasiord. Det er høy grad av kjennetegnslighet mellom UNIKA og merket UNIBA. Merkene har betydelige fonetiske og visuelle likheter ved at fire av fem bokstaver er identiske og er i samme rekkefølge, og at begge ordene har tre stavelser. Forskjellen ved «k» istedenfor «b» vil ikke legges merke til eller vektlegges. Merkene følger samme rytme og struktur. Ordene vil uttales «u-ni-ka» og «u-ni-ba».

- I 22/00017 XEON v CEON ble merkene funnet visuelt like ved at de delte tre av fire bokstaver. Forskjellen i forbokstav var ikke tilstrekkelig til å hindre forvekslingsfare. I foreliggende sak er det ikke forskjell på starten av ordene, noe som gjør at den ene bokstaven i forskjell oppleves enda mindre. Avsnitt 23 i sak 23/0001 NORO v NORØ har overføringsverdi fordi «k» og «b» ikke er særlig ulike, og fire av fem bokstaver er like. Det mangler holdepunkter for å si at ordene vil uttales med ulikt trykk eller tonefall.
- Patentstyrets vurdering av de figurative trekkene i UNIBA gir feil inntrykk av merkelikheten. UNIKA er et ordmerke og derfor beskyttet i alle former med og uten figurative elementer. Ordelementene er derfor det relevante vurderingskriteriet.
- Det er høy grad av merkelikhet mellom figurmerket «Fingerprint» og merket UNIBA.
- Merket «Fingerprint» har vært i bruk på Yaras produkter siden 1998. I starten var merket i farger, men den figurative utformingen var ellers helt lik. Dagens utforming har vært i bruk siden 2006. «Fingerprint» er et uvanlig merkeelement med en betydning løsrevet fra varene, og er dermed særpreget med et bredt beskyttelsesomfang. Et fingeravtrykk gir assosiasjon til noe som er helt unikt. Klagers «Fingerprint» er internasjonalt anerkjent som et sterkt og særpreget varemerke. Dette underbygges ved at merket er nevnt i boken «50 Trade Secrets of Great Design Packaging» (bilag 8). Når omsetningskretsen ser innehavers fingeravtrykk vil de tenke på det unike fra klagers merke og kan komme til å tro at dette er klagers merke.
- Omsetningskretsen vil oppfatte klagers merke som et fingeravtrykk og ikke som årringer, særlig i lys av hvordan det er blitt brukt i markedsføring og på produkter over tid. Patentstyrets vurdering av lavt særpreg bygger på en hypotetisk tolkningsmulighet og ikke på hvordan merket faktisk er brukt i markedet.
- Merket UNIBA tar opp i seg helheten av figurmerket «Fingerprint». Fingeravtrykket er plassert i starten av UNIBA-merket, og vil oppfattes som et særpreget og fremtredende element med selvstendig adskillende evne.
- Fingeravtrykket i UNIBA-merket fremstår svært likt som klagers merke, som også er i sort/hvitt og skråstilt. Det er ikke avgjørende at fingeravtrykkene er skråstilt ulik vei, eller at det ene er firkantet og det andre ovalt. Omsetningskretsen vil ikke undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler, men vil huske og legge merke til et sort/hvitt fingeravtrykk, uten å tenke på form eller retning. Det konseptuelle ved fingeravtrykket er særpreget og gjennomsnittsforbrukeren vil huske «noe med et fingeravtrykk». Merkene gir samme forestilling.
- Klagers merke «Fingerprint» er velkjent etter varemerkeloven § 4 andre ledd.
- Klager er en av verdens største produsenter og selger av de relevante varene. Klager har global markedsandel på omtrent 20 prosent og en betydelig markedsandel i Norge. Yara er et av Norges mest kjente selskaper, og deres produkter er svært velkjente for omsetningskretsen. Det ble levert totalt 30 millioner tonn av Yaras produkter i 2023,

hvorav majoriteten bærer det registrerte «Fingerprint»-merket. Merket brukes verden over, og har vært registrert siden henholdsvis 2003 og 2007, som innebærer mellom 16 og 21 års registreringstid og bruk.

- Dokumentasjonen viser Yaras distribusjonskanaler og forhandlere i Norge, og eksempler på markedsføring av produktene og bruk av merket på produktene. Det er inngitt en oversikt over Yaras gjødselsortiment som viser at produktene bærer fingeravtrykk-merket. Det er også fremlagt eksempler på merkebruk for eksempel i Felleskjøpets mange butikker. Dokumentasjonen viser en bevisst, gjennomgående og strategisk bruk av merket i over 20 år som en opprinnelsesgaranti, for eksempel ved bruk i annonsering, bransjemagasiner og håndbøker siden 2006. Det er også fremlagt salgsstatistikk i Norge mellom 2018 og 2024. Produktene markert i grønt bærer fingeravtrykk-merket. Det er over to millioner tonn produkter med dette merket.
- Merket har en blikkfangeffekt som knytter til seg goodwill, kvalitet, renommé og anseelse. Det virker usannsynlig at innehavers valg av et så særpreget og velkjent merke for samme produkter er en tilfeldighet, men fremstår derimot som en bevisst handling. Dette er klassisk utnyttelse av goodwill, og såkalt «free riding» av Yaras gode rykte og renommé, og derfor i kjernen av kodakregelen. Ved å gi merket virkning i Norge vil de kunne oppnå en markedsfordel som utnytter merkets særpreg og iboende goodwill, og som tilsier snylting på klagers anseelse. Dette kan skade Yaras renommé, og også utvanne deres varemerker og medføre slitasje på merket. Vareidentiteten øker risikoen for forringelse av merkets goodwill og urimelig utnyttelse.
- Utenlandske varemerkemyndigheter har nektet registrering enten ex officio eller etter å ha tatt innsigelsen til følge, f.eks. Benelux, Italia, Portugal, USA og EU, Bosnia & Herzegovina, Ungarn, Tsjekkia, Italia og Egypt.

7 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klagen må forkastes, og registreringen opprettholdes. Innklagede er i det alt vesentlige enig i Patentstyrets avgjørelse og bestrider klagers anførsler.
- Det er ikke forvekslingsfare mellom UNIKA og merket UNIBA.
- Klagers dokumentasjon tilsier ikke at merket «Fingerprint» er velkjent.
- Klagers merke kan tolkes som et utsnitt av et fingeravtrykk eller som årringer i et tre. Merket har lite særpreg for «*kjemikalier til bruk i skogbruk*», da det kan oppfattes som årringer til et tre og dermed henspiller på varenes bruksområde. Merker med lav grad av særpreg får en snevrere beskyttelsessfære enn sterke merker.
- Innklagedes merke kan både leses som UNIBA, UNIBBA eller eventuelt UNI-B-A. Omsetningskretsen møter merket i handelen og det avgjørende er derfor hvordan det vil

leses og oppfattes som kombinert merke. Den fonetiske og visuelle oppfattelsen av innklagedes merke vil variere, alt etter hvordan omsetningskretsen oppfatter merketeksten.

- Det er en betydelig konseptuell forskjell mellom ordmerket UNIKA og det kombinerte merket UNIBA. UNIKA vil, som Patentstyret også argumenterer, bli oppfattet som noe unikt eller enestående av omsetningskretsen.
- Sak 23/00001 NORO/NORØ er ikke parallell med foreliggende sak. Bokstavene O og Ø er visuelt og fonetisk nærmere hverandre enn K og B, og det er større spenn i hvordan UNIKA og UNIBA vil oppfattes visuelt og fonetisk, jf. Patentstyrets argumenter.
- Videre er det større konseptuelle forskjeller i denne saken. UNIBA/UNIBBA vil enten bli oppfattet som en ren fantasibetegnelse, eller som «noe det er en av» med en mulighet for tilknytning til grunnstoffet barium. Klagers merke UNIKA vil derimot ha en klar og spesifikk betydning, som omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte, da den gir forestillinger om noe unikt og enestående.
- Andre jurisdiksjoners vurderinger får ikke betydning da UNIKA konseptuelt vil bli forstått annerledes av en norsk omsetningskrets, med god kjennskap til de skandinaviske språkene, enn av omsetningskretser som ikke behersker denne språkgruppen.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 10 Det aktuelle merket er det kombinerte merket UNIBA. Merket er gjengitt i avsnitt 2.
- 11 Klagenemnda ser det som hensiktsmessig å først ta stilling til klagers anførsel om at klagers figurmerke i registrering nr. 240424 er velkjent og at innklagedes registrering må oppheves fordi bruken av merket krenker klagers kjennetegnsrett etter varemerkeloven § 4 andre ledd, jf. § 16 bokstav a. Klager må dermed sannsynliggjøre at figurmerket var velkjent på internasjonal registreringsdato for innklagedes merke, som var den 5. oktober 2022 (heretter kalt skjæringstidspunktet). For å underbygge at klagers merke er velkjent har Klagenemnda mottatt ytterligere dokumentasjon enn det som ble fremlagt for Patentstyret. Saken står dermed i et annet lys for Klagenemnda.
- 12 Ettersom innklagedes merke har internasjonal registreringsdato den 5. oktober 2022, er det varemerkeloven slik den lød før lovendringene av 1. mars 2023 som får anvendelse. Bestemmelsen i varemerkeloven § 4 andre ledd før lovendringene lyder:

«For et varemerke som er velkjent her i riket, innebærer varemerkeretten at ingen uten samtykke fra merkehaveren kan bruke et tegn som er identisk med eller ligner varemerket for

varer eller tjenester av samme eller annet slag, hvis bruken ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse (goodwill).»

- 13 Vilkåret om at et varemerke er «velkjent» er ifølge EU-domstolen oppfylt når merket er «kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af dette mærke» i en «væsentlig del af» medlemsstaten, jf. C-375/97 Chevy avsnitt 26 og 28. Det er ikke hjemmel for å kreve at merket er kjent av en bestemt prosentandel av omsetningskretsen, jf. Chevy avsnitt 25. I vurderingen må det tas hensyn til «alle sagens relevante omstændigheder, således navnlig varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af bruken af varemærket, samt størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket», jf. Chevy avsnitt 27. Synspunktene fra Chevy-saken er lagt til grunn i norsk rettspraksis og har støtte i juridisk litteratur, se for eksempel LB-2020-116325 og Lassen og Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utgave, 2011, side 369. I Lassen og Stenvik (op.cit) uttales at «Det må foreligge forhold – f.eks. en særlig sterk innarbeidelse – som gir en goodwillverdi *noe ut over* den som innarbeidede varemerker gjerne har», se side 370.
- 14 Det er ikke intensiviteten av markedsføringen som er avgjørende, men hvilken virkning bruken av merket har hatt i den relevante omsetningskretsen, jf. HR-2005-1905-A Gule sider avsnitt 54. Terskelen for når et merke kan sies å ha oppnådd særpreg gjennom bruk er relativ og avhenger av sakens konkrete omstendigheter. Dersom det aktuelle merket er beskrivende, skal det mye til for å innarbeide det, jf. Høyesteretts uttalelser i HR-2005-1905-A Gule Sider avsnitt 46–48. Klagenemnda legger til grunn at det samme gjelder for vurderingen av om et merke er velkjent. Det er lettere å innarbeide et varemerke i så stor grad at det anses som «velkjent» dersom merket er særpreget i utgangspunktet.
- 15 Klagenemnda finner at omsetningskretsen først og fremst vil oppfatte klagers figurmerke som et utsnitt av et fingeravtrykk. De buede linjene og kontrastene danner et mønster som er karakteristisk for et fingeravtrykk. Det er mindre sannsynlig at merket vil oppfattes som et utsnitt fra årringer i et tre, ettersom årringer ofte fremstilles slik at ringene er jevne og har en rund grunnform som følger tverrsnittet til stammen. Det er ingen relevant forbindelse mellom fingeravtrykk og de aktuelle varene som gjødsel. Merket anses derfor å ha normal grad av iboende særpreg.
- 16 Klagenemnda er av den oppfatning at den samlede dokumentasjonen sannsynliggjør at merket har oppnådd styrket særpreg gjennom virkninger av bruk, men at det ikke er sannsynliggjort det var velkjent på skjæringstidspunktet den 5. oktober 2022, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd. Til tross for brukens lengde, mange eksempler på hvordan omsetningskretsen møter merket i handelen hos forhandlere som Felleskjøpet, Fiskå Mølle og Vekstmiljø, og at salg av to millioner tonn i perioden 2018-2024 fremstår imponerende, kan Klagenemnda ikke se at dette er tilstrekkelig til å sannsynliggjøre at klagers registrerte figurmerke var velkjent på skjæringstidspunktet. Klagers opplysninger om at markedsandelen globalt er på «omtrent 20 prosent» og at klager har «en betydelig markedsandel i Norge», er udokumenterte og får dermed begrenset vekt. Det er heller ikke levert inn salgstall eller en oversikt over totalmarkedet som kunne ha underbygget klagers

opplysninger om markedsandel i Norge. Dokumentasjonen er til dels udatert og noen av de fremlagte bevisene viser bruk etter skjæringstidspunktet. Dokumentasjonen viser at merket stort sett er brukt i andre farger enn gråfargen som merket er registrert i, og at merket er brukt sammen med distinktive merkeelementer som «Yara» og klagers vikingskip-logo. Dette gjør det vanskeligere å fastslå om det registrerte merket i grått har oppnådd status som et velkjent varemerke.

- 17 Siden vilkåret om velkjent merke i varemerkeloven § 4 andre ledd ikke er oppfylt, får bestemmelsen ikke anvendelse. Klagen må derfor avgjøres med grunnlag i varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 18 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.
- 19 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.
- 20 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. 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. 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.
- 21 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 hen har i hukommelsen, jf. C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 26.

- 22 Omsetningskretsen for de aktuelle varene i klasse 1 vil bestå av næringsdrivende som forhandlere og profesjonelle aktører innen gårdsdrift, skogdrift og gartneri og private sluttbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96 Gut Springenheide avsnitt 31.

Vareslagslikhet

- 23 Temaet for vurderingen er om varene er 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 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, omsetningskrets og om de normalt har samme kommersielle opprinnelse, se for eksempel EU-rettens avgjørelser i T-99/01 Mystery/Mixery avsnitt 40 og T-85/02 Castillo/El Castillo avsnitt 38.
- 24 Klagenemnda er i det vesentlige enig i Patentstyrets vurdering av vareslagslikheten. Etter Klagenemndas syn er det vareidentitet mellom innklagedes varer «chemicals used in agriculture, horticulture and forestry, manures and soils» i klasse 1 og klagers varer «gjødningsmidler» i klasse 1 og «kjemikalier til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; gjødsel» i klasse 1. Klagenemnda legger til grunn at graden av oppmerksomhet er noe høyere enn normalt for disse varene.
- 25 I likhet med Patentstyret er Klagenemnda av det syn at innklagedes varer «chemicals used in industry, science, photography; unprocessed artificial resins and unprocessed plastics; fire extinguishing compositions; adhesives not for medical, household and stationery purposes» ikke er av samme eller lignende slag som de varer klagers merker har vern for. Dette er varer av en annen art, som har et annet formål og bruksmåte, og de er heller ikke i konkurranse med hverandre eller retter seg mot samme omsetningskrets. Klagenemnda kan heller ikke se at varene som hovedregel har samme produsent. Ettersom vilkåret om samme eller lignende slag ikke er oppfylt for disse varene, får varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b ikke anvendelse. Registreringen er derfor ikke i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a for disse varene.
- 26 For de deler av varefortegnelsen hvor vilkåret om samme eller lignende varer er oppfylt, se avsnitt 24, blir det avgjørende for forvekselbarhetsvurderingen om det foreligger kjennetegnslikhet og eventuelt graden av denne.

Kjennetegnslikhet

- 27 Merkene som skal sammenlignes er:

Innklagedes merke	Klagers merker
	UNIKA 

- 28 Ved vurderingen av kjennetegnslikhet, 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.

Innklagedes merke vs. klagers figurmerke

- 29 Klagenemnda er kommet til at innklagedes kombinerte merket UNIBA er egnet til å forveksles med klagers figurmerke for de identiske varene i klasse 1, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 30 Etter Klagenemndas syn har merkene sterke konseptuelle likheter. Innklagedes merke innledes av en figur i sort og hvitt som utvilsomt vil oppfattes som et fingeravtrykk. På samme måte som i klagers grå og hvite figurmerke, er linjene buet og har tykkelse, kontraster og mønster som et fingeravtrykk. Begge figurene fremstår naturtro og vil gi klare forestillinger om fingeravtrykk. Elementet UNIBA vil mest sannsynlig oppfattes som et fantasiord, og tilfører dermed ingen konseptuelle likheter eller forskjeller. Grunnstoffet Barium, som kan være en tilsetning i gjødsel, forkortes «Ba». Elementet UNI kan oppfattes som noe som «består av eller angår én», jf. Medisinsk ordbok, men kan også oppfattes i betydningen «universal». Derfor kan det være at enkelte vil oppfatte UNIBA som «universalbarium» eller lignende, eller en antydning om at varene inneholder barium. Etter Klagenemndas syn vil fingeravtrykket og UNIBA oppfattes som to selvstendige elementer som begge vil legges merke til av gjennomsnittsforbrukeren. Hvordan UNIBA oppfattes påvirker ikke hvordan fingeravtrykket oppfattes.
- 31 Visuelt har merkene både likheter og forskjeller. Elementet UNIBA med den grønne figurative bokstaven B tilfører en klar forskjell, mens de to fingeravtrykkene gjør at merkene likevel har nokså klare visuelle likheter. Klagers merke består av et skråstilt utsnitt av et fingeravtrykk med rektangulær grunnform, mens innklagedes innledende figur forestiller et komplett fingeravtrykk med oval form som er stilt på skrå motsatt vei.

Begge figurene har imidlertid buede linjer og kontraster som er det som gjør at de oppfattes som fingeravtrykk, og disse særtrekkene er relativt like i begge merker. I tillegg kommer at det er forestillingen om fingeravtrykk som tilfører figurene særpreg. Den ovale og rektangulære grunnformen og at elementene er stilt på skrå blir derfor mer underordnet i merkenes visuelle helhetsinntrykk. Gråfargen i klagers merke er i tillegg så mørk at den er nesten sort. Etter Klagenemndas syn har merkene som helhet derfor nokså klare visuelle likheter.

- 32 Innklagedes merke vil mest sannsynlig uttales «u-ni-ba». Ettersom klagers merke er et rent figurmerke, inneholder det ikke noen ord som vil uttales. I den grad omsetningskretsen likevel vil referere til klagers figurmerke ved hjelp av ordet «fingeravtrykk», vil merkene være fonetisk ulike. Se til dette EU-domstolens avgjørelse i T-699/20 avsnitt 70–72 med henvisninger til blant annet T-599/13 avsnitt 53, 62 og 65.
- 33 Etter en helhetsvurdering er Klagenemnda kommet til at det er sannsynlig at en ikke uvesentlig del av omsetningskretsen kan komme til å tro at klagers merke er en variant av innklagedes merke eller at det er en kommersiell forbindelse mellom innehaverne av merkene. Forskjellene mellom merkene og det at omsetningskretsen har høyere grad av oppmerksomhet, er ikke tilstrekkelig til å utelukke forvekslingsfare. De aktuelle varene er identiske og ved at innklagedes merke tar opp i seg det særpregede ved klagers merke, nemlig forestillingen om et fingeravtrykk, får merkene som helhet sterke konseptuelle likheter og nokså klare visuelle likheter. I tillegg har klagers merke oppnådd styrket grad av særpreg gjennom virkninger av bruk.

Innklagedes merke vs. klagers ordmerke UNIKA

- 34 Klagenemnda er kommet til at det ikke er forvekslingsfare mellom innklagedes kombinerte merke UNIBA og klagers ordmerke UNIKA, selv for identiske varer i klasse 1. Selv om ordelementene har flere like bokstaver i samme rekkefølge, samme antall stavelser og rytme, gir merkene som helhet tilstrekkelig ulike helhetsinntrykk. Ordmerket UNIKA vil mest sannsynlig oppfattes som flertallsformen av «unikum», jf. en artikkel om «Unikum» på Wikipedia. Ordelementet UNIBA vil som nevnt mest sannsynlig oppfattes som et fantasiord, og ordelementene gir dermed ulike forestillingsbilder. I den grad ordelementet UNIBA oppfattes som noe med universell og barium eller lignende, er ordelementene konseptuelt forskjellige. Fingeravtrykket i innklagedes merke tilfører ytterligere forskjeller mellom merkene. Samlet sett har merkene tilstrekkelige forskjeller som omsetningskretsen, som må anses å ha noe høyere oppmerksomhetsnivå enn normalt, vil legge merke til og som avverger risiko for forveksling.
- 35 Klagenemnda kan ikke se at det i den samlede helhetsvurderingen kan legges avgjørende vekt på hvorvidt utenlandske jurisdiksjoner har kommet til at merkene er egnet til å forveksles eller ikke. Klagenemnda har foretatt en konkret vurdering i foreliggende sak i tråd med de relevante momenter som er utpenslet i norsk og europeisk rettspraksis.

36 På denne bakgrunn blir Patentstyrets avgjørelse delvis å oppheve. Internasjonal registrering nr. 1718265 med nasjonalt søknadsnummer 202303517, det kombinerte merket UNIBA, er gitt virkning i Norge for deler av varefortegnelsen i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a. Beslutningen om å gi merket virkning i Norge opprettholdes delvis, se slutningen punkt 2.

Det avses slik

Slutning

1. Klagen tas delvis til følge.
2. Internasjonal registrering nr. 1718265 med nasjonalt søknadsnummer 202303517, kan gis virkning i Norge for «chemicals used in industry, science, photography; unprocessed artificial resins and unprocessed plastics; fire extinguishing compositions; adhesives not for medical, household and stationery purposes» i klasse 1.

Internasjonal registrering nr. 1718265 med nasjonalt søknadsnummer 202303517, kan ikke gis virkning i Norge for «chemicals used in agriculture, horticulture and forestry, manures and soils» i klasse 1.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Anders Flaatin Wilhelmsen
(sign.)

Margrethe Lunde
(sign.)