RESUMÉ

Indsigelse mod VA 2020 01470 COVAXIX <w> – AN 2021 00033

Der blev fremsat indsigelse mod ansøgningen VA 2020 01470 <w>. Indsigelsen blev fremsat med henvisning til forveksleligheden med indsigers ældre internationale varemærkeregistrering. Patent- og Varemærkestyrelsen tog indsigelsen delvist til følge og afslog ansøgningen for følgende varer og tjenesteydelser i klasse 5:*"Vacciner; vacciner til mennesker; vacciner til dyr; kemiske og biologiske adjuvants til medicinske og veterinærmedicinske formål; hjælpepræparater til vacciner; præparater til udryddelse af bakterier, skadedyr og svampe*". Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede styrelsens afgørelse.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

KENDELSE

afsagt den 23. marts 2022

Sag AN 2021 00033

Klage over

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 25. maj 2021 vedr. indsigelse mod ansøgningen VA 2020 01470 COVAXIX <w>

fra

ansøger:
Statens Serum Institut
(DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab)

mod

indsiger mod ansøgningen:
Biofarma
(AWA Denmark A/S)

Afgørelsen er truffet af formand Henrik Rothe, næstformand Tine Sommer samt de sag-kyndige medlemmer Jens Schovsbo og Knud Wallberg.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt.

Sagens baggrund

Den 14. juli 2020 modtog Patent- og Varemærkestyrelsen ansøgning fra DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab på vegne af Statens Serum Institut om registrering af VA 2020 01470 COVAXIX <w> for følgende for varer og tjenesteydelser:

Klasse 1: Kemiske produkter til fremstilling af vacciner; adjuvants, andre end til medicinske eller veterinærmedicinske formål;

Klasse 5: Vacciner; vacciner til mennesker; vacciner til dyr; kemiske og biologiske adjuvants til medicinske og veterinærmedicinske formål; hjælpepræparater til vacciner; præparater til udryddelse af bakterier, skadedyr og svampe.

I brev af 12. oktober 2020 meddelte styrelsen, at ansøgningen VA 2020 01470 COVAXIX <w> ville blive offentliggjort. Ansøgningen blev offentliggjort i Dansk Varemærketidende den 14. oktober 2020.

Den 25. november 2020 indleverede AWA Denmark A/S på vegne af Biofarma indsigelse mod VA 2020 01470 COVAXIX <w>.

Efter skriftveksling i indsigelsessagen traf Patent- og Varemærkestyrelsen den 25. maj 2021 følgende afgørelse:

"… **AFGØRELSE**

Vi tager indsigelsen til følge på visse punkter, og ansøgningen vil blive afslået for "Vacciner; vacciner til mennesker; vacciner til dyr; kemiske og biologiske adjuvants til medicinske og veterinærmedicinske formål; hjælpepræparater til vacciner; præparater til udryddelse af bakterier, skadedyr og svampe" i klasse 5.

Ansøgningen vil herefter omfatte "Kemiske produkter til fremstilling af vacciner; adjudants, andre end til medicinske eller veterinærmedicinske formål" i klasse 1.

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

1. Gennemgang af sagen

Den 25. november 2020 gjorde AWA Denmark A/S indsigelse på vegne af Biofarma mod registreringen af det ansøgte ordmærke COVAXIX.

Vi henviser til varemærkelovens § 19.

Indsigelsen er fremsat under henvisning til, at ansøgers mærke er forveksleligt med indsigers ældre EU-designering nr. 1502389 COVAMLIX. Indsiger henviser til, at EU er designeret med prioritet fra den 3. maj 2019.

Indsiger har i brev fra den 12. februar 2021 uddybet indsigelsen. Indsiger gør gældende, at ansøgers mærke er visuelt og lydligt forveksleligt med indsigers mærke, idet mærkerne begge består af tre stavelser, hvor af både de fire første bogstaver og sidste to bogstaver er ens. I forhold til vareligheden henviser indsiger til, at der er fuldstændig varesammenfald i klasse 5 og at der er en stærk lighed mellem indsigers varer i klasse 5 og ansøgers varer i klasse 1.

Ansøger har i brev fra den 22. april 2021 svaret i sagen. Ansøger bestrider, at der er risiko for forveksling mellem mærkerne, og henviser til, at der ikke er fuldstændig sammenfald af varer i klasse 5 og ikke er lighed mellem varerne i klasse 1. I forhold til mærkeligheden er det ansøgers opfattelse, at mærkerne både visuelt og lydligt adskiller sig og at mærkerne samlet set ikke kan anses for at være forvekslelige. I forhold til den begrebsmæssige betydning gør ansøger gældende, at mærkerne begge giver associationer til virussen ”Covid-19”, idet stavelserne ”COVA” er sammensat med bogstaverne ”XIX”, som er romertal for 2019. Ansøger mener således, at mærkeelementet ”COVA” i begge mærker må anses for at være svagt.

Styrelsen har den 4. maj 2021 taget sagen op til afgørelse.

2. Lovgrundlaget

I varemærkelovens § 15, stk. 1 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis

"2) der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre varemærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke og varerne eller tjenesteydelserne er identiske eller lignende."

3. Vurdering og konklusion

Indsigers mærke:

IR nr. 1502389	**COVAMLIX**
Registreret for:	Klasse 5: Pharmaceutical products; medical preparations; veterinary preparations; sanitary products for medical purposes; dietetic substances and foodstuffs for medical or veterinary use, food for babies; food supplements for humans and animals; plasters, materials for dressings; material for dental fillings and dental impressions; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides

Ansøgers mærke:

VA 2020 01470	COVAXIX
Ansøgt for:	Klasse 1: Kemiske produkter til fremstilling af vacciner; adjudants, andre end til medicinske eller veterinærmedicinske formål.
	Klasse 5: Vacciner; vacciner til mennesker; vacciner til dyr; kemiske og biologiske adjuvants til medicinske og veterinærmedicinske formål; hjælpepræparater til vacciner; præparater til udryddelse af bakterier, skadedyr og svampe.

Sammenligning af mærker

Ansøgers mærke COVAXIX består af 7 bogstaver og tre stavelser, nemlig CO-VA-XIX. Indsigers mærke COVAMLIX består af 8 bogstaver og tre stavelser, nemlig CO-VAM-LIX.

I forbindelse med sammenligningen af mærkerne, skal der foretages en vurdering af mærkernes helhedsindtryk på baggrund af de varer, mærkerne er registreret eller ansøgt for. Det fremgår af EU-Domstolens praksis, at sammenligningen af mærkerne tager udgangspunkt i den synsmæssige, den lydlige og den begrebsmæssige lighed mellem mærker.

Den begrebsmæssige lighed

I forhold til mærkernes betydning påberåber ansøger, at mærkeelementet ”COVA” er et svagt mærkeelement, idet det vil blive opfattet som en henvisning til virussen ”Covid19”. Det er styrelsens vurdering, at mærkeelementet ”COVA” ligger langt fra betegnelserne ”Covid-19” eller ”Corona”, hvorfor vi ikke finder, at der er grund til at antage at mærkeelementet ”COVA” er svagt i relation til de omfattede varer.

Forkortelsen ”COV” er en almindelig anvendt forkortelse for ”Covid-19”. Dog finder vi, at forkortelsen ”COV” i sammensætningen ”COVAXIX” og ”COVAMLIX” ikke giver tilstrækkelige associationer til virussen ”Covid-19”, at der er grund til at antage, at der er tale om et svagt mærkeelement. Dette særligt henset til mærkernes sammensætning samt stavelsesopbygning, CO-VA-XIX og CO-VAM-LIX, hvor forkortelsen ”COV” hverken lydligt eller synsmæssigt bliver adskilt fra resten af mærkedelene.

Både ansøgers mærke og indsigers mærke, er efter vores vurdering således fantasiord uden en kendt sproglig betydning. Da begge mærker er fantasiord, har mærkerne hverken begrebsmæssige ligheder eller forskelle.

Den synsmæssige lighed

Begge mærker består af tre stavelser og indledes begge af bogstaverne ”COVA”. Mærkerne har de første fire bogstaver samt sidste to bogstaver tilfælles og første stavelse i mærkerne er ens, idet de begge starter med ”CO”. Den midterste stavelse i ansøgers mærke, er fuldstændig indeholdt i anden stavelse af indsigers mærke. Herudover ender begge mærker på bogstaverne IX. Mærkerne har næsten samme længde, idet indsigers mærke er på 8 bogstaver hvor ansøgers er på 7.

I midten af mærkerne adskiller de sig fra hinanden ved, at indsigers mærke har tre bogstaver i midterste stavelse og ansøger mærke har to bogstaver, nemlig ”VAM” og VA. I tredje stavelse adskiller mærkerne sig ligeledes fra hinanden, da ansøgers mærke slutter på ”XIX ” og indsigers mærke slutter på ”LIX”.

Mærkernes synsmæssige ligheder giver mærkerne en vis overordnet lighed, da lighederne findes i både mærkernes begyndelse, endelse og længde. Mærkernes synsmæssige forskelle findes udelukkende i midten af mærkerne, hvorfor mærkerne samlet set har en høj grad af synsmæssig lighed, da der særligt lægges vægt på mærkernes begyndelse og endelse i sammenligning af mærker.

Den lydlige lighed

For så vidt angår den lydlige lighed, bidrager den fælles stavelse i indledningen, samt de fælles bogstaver i indledningen, midten og slutning til, at der er en række lydige ligheder. Begge mærker indeholder bogstavet X, der i begge mærker vil blive udtalt som ”ks”. Det er vores vurdering, at ansøgers mærke fonetisk vil blive udtalt ”CO-VAK-SIKS” og indsigers mærke vil blive udtalt ”CO-VAM-LIKS”. Vokal- og konsonantrækkefølgen er den samme i begge mærker, og udtalen i mærkerne bevarer således samme rytme. Den lydlige forskel i mærkerne er udelukkende udtalen i slutningen af midterste stavelse og udtalen af begyndelsen af sidste stavelse. Samlet set er der en vis grad af lydlig lighed mellem mærkerne, da de udtales ens i både begyndelse og endelse, samt bevarer samme rytme i udtalen.

Sammenligning af varer

Indsigers mærke er registreret for bl.a. ”*Pharmaceutical products; medical preparations; veterinary præparations”* i klasse 5. Det er styrelsens vurdering, at der er sammenfald mellem disse varer og alle varerne omfattet af ansøgers mærke i klasse 5.

Varerne ”*Vacciner; vacciner til mennesker; vacciner til dyr; kemiske og biologiske adjuvants til medicinske og veterinærmedicinske formål; hjælpepræparater til vacciner; præparater til udryddelse af bakterier, skadedyr og svampe”* i ansøgers klasse 5, er alle farmaceutiske, medicinske eller veterinærmedicinske præparater, hvorfor disse må anses som værende underbegreber til indehavers varer ”*Pharmaceutical products; medical*

preparations; veterinary præparations" i klasse 5. Der er således fuldstændig varesammenfald mellem mærkerne i klasse 5.

Ansøgers mærke omfatter endvidere varerne *"Kemiske produkter til fremstilling af vacciner; adjudants, andre end til medicinske eller veterinærmedicinske formål*" i klasse 1.

Indsiger har gjort gældende, at der er en stærk lighed mellem ansøgers varer i klasse 1 og indsigers varer i klasse 5. Styrelsen finder ikke at der er tale om en stærk grad af lighed, idet ansøgers varer i klasse 1 omfatter industrielle kemiske produkter og hjælpemidler, hvorimod indsigers varer i klasse 5 omfatter færdige medicinske, farmaceutiske eller veterinærmedicinske præparater. Blot det faktum at der er tale om varer i klasse 1 der kan indgå som en del af de færdige varer i klasse 5, er ikke ensbetydende med, at der er tale om ligeartede varer. Der er her tale om forskellige industrier samt varer af forskellig art, hvor varerne hverken er erstatningsbare eller i konkurrence med hinanden. Herudover er der tale om forskellige producenter, og vi finder ikke, at der er en klar branchesædvane for, at producenter af de færdige farmaceutiske eller medicinske produkter, ligeledes producerer ingredienserne der indgår i det færdige produkt. Der er således også tale om forskellige målgrupper, idet ansøgers varer i klasse 1 henvender sig til producenter, hvorimod indsigers varer er målrettet sundhedspersonale og forbrugere. Vi finder derfor, at der udelukkende er er en svag grad af lighed mellem ansøgers varer i klasse 1 og indsigers varer i klasse 5.

Vurdering af risiko for forveksling

På baggrund af ovenstående gennemgang, er det vores vurdering, at mærkerne har en række synsmæssige og lydlige ligheder. Det er vores vurdering, at mærkerne ligner hinanden en sådan grad, at der er en risiko for forveksling, herunder at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne, i relation til de sammenfaldende varer i klasse 5. Vi har særlig lagt vægt på, at begge mærker er fantasiord bestående af tre stavelser, hvor både mærkernes begyndelse og slutning er ens. Mærkerne har første stavelse tilfælles og de to sidste stavelser har samme vokal- og konsonant rækkefølge og bevarer derved samme rytme både synsmæssigt og lydligt.

Det er vores opfattelse, at der ikke er risiko for forveksling i relation til de øvrige varer i klasse 1. Da der kun er en lav grad af lighed mellem varerne, samt at mærkerne ligeledes

har lydlige og synsmæssige forskelle, er mærkernes og varerne ligheder ud fra en samlet vurdering ikke tilstrækkelige til, at der også er risiko for forveksling i relation til ansøgeres varer i klasse 1.

Konklusion

Vi tager indsigelsen til følge på visse punkter, og ansøgningen vil blive afslået for *"Vacciner; vacciner til mennesker; vacciner til dyr; kemiske og biologiske adjuvants til medicinske og veterinærmedicinske formål; hjælpepræparater til vacciner; præparater til udryddelse af bakterier, skadedyr og svampe"* i klasse 5.

Ansøgningen vil herefter omfatte *"Kemiske produkter til fremstilling af vacciner; adjudants, andre end til medicinske eller veterinærmedicinske formål"* i klasse 1.

Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.
…"

Denne afgørelse blev med brev af 20. august 2021 fra DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab på vegne af klager, Statens Serum Institut, indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende:

"… Under henvisning til varemærkelovens § 46, stk. 1 skal jeg hermed på vegne Statens Serum Institut (SSI) indgive

KLAGE

over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse vedr. det franske selskab, Biofarmas indsigelse mod registreringen af ordmærket "CoVaXIX", dansk varemærkeansøgning nr. VA 2020 01470 for "*Vacciner; vacciner til mennesker; vacciner til dyr; kemiske og biologiske adjuvants til medicinske og veterinærmedicinske formål; hjælpepræparater til vacciner; præparater til udryddelse af bakterier, skadedyr og svampe"* i klasse 5 (herefter "Afgørelsen").

[…]

PÅSTAND:

At klagen tages til følge ved at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 25. maj 2021 omgøres delvist, således at det anerkendes, at CoVaXIX kan registreres for de afslåede varer i klasse 5.

ANBRINGENDER:

Som begrundelse for det delvise afslag, har Patent- og Varemærkestyrelsen i Afgørelsen angivet, at der for nogle af varerne i klasse 5's vedkommende er en risiko for forveksling mellem SSIs ansøgte varemærke "CoVaXIX" og Biofarmas ældre EU-designering af IR nr. 1502389, "COVAMLIX".

Styrelsen mener derimod ikke, at der er risiko for forveksling i forhold til andre varer, nemlig de følgende i klasse 1: "Kemiske produkter til fremstilling af vacciner; adjudants, andre end til medicinske eller veterinærmedicinske formål", hvorfor denne klage alene vedrører Afgørelsen i relation til varerne i klasse 5.

CoVaXIX er ansøgt for følgende varer i klasse 5:

<u>Klasse 5:</u> *Vacciner; vacciner til mennesker; vacciner til dyr; kemiske og biologiske adjuvants til medicinske og veterinærmedicinske formål; hjælpepræparater til vacciner; præparater til udryddelse af bakterier, skadedyr og svampe.*

Biofarma har baseret indsigelsen på de følgende varer i klasse 5:

<u>Klasse 5</u>: Pharmaceutical products; medical preparations; veterinary preparations; sanitary products for medical purposes; dietetic *substances and foodstuffs for medical or veterinary use, food for babies; food supplements for humans and animals; plasters, materials for dressings; material for dental fillings and dental impressions; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides.*

Styrelsen har begrundet afgørelsen med, at nogle af varerne i klasse 5 anses for identiske, og at der er mærkelighed. Vi fremhæver særligt følgende passager (vores understregninger) fra Afgørelsen:

"Den synsmæssige lighed

Begge mærker består af tre stavelser og indledes begge af bogstaverne "COVA". Mærkerne har de første fire bogstaver samt sidste to bogstaver tilfælles og første stavelse i mærkerne er ens, idet de begge starter med "CO". Den midterste stavelse i ansøgers mærke er fuldstændig indeholdt i anden stavelse af indsigers mærke. Herudover ender begge mærker på bogstaverne IX. Mærkerne har næsten samme længde, idet indsigers mærke er på 8 bogstaver hvor ansøgers er på 7.

<u>I midten af mærkerne adskiller de sig fra hinanden ved, at indsigers mærke har tre bogstaver i midterste stavelse og ansøgers mærke har to bogstaver, nemlig "VAM" og VA. I tredje stavelse adskiller mærkerne sig ligeledes fra hinanden, da ansøgers mærke slutter på "XIX " og indsigers mærke slutter på "LIX".</u>

<u>Mærkernes synsmæssige ligheder giver mærkerne en vis overordnet lighed, da lighederne findes i både mærkernes begyndelse, endelse og længde.</u> Mærkernes synsmæssige forskelle findes udelukkende i midten af mærkerne, hvorfor mærkerne samlet set har en høj grad af synsmæssig lighed, da der særligt lægges vægt på mærkernes begyndelse og endelse i sammenligning af mærker.

Den lydlige lighed

For så vidt angår den lydlige lighed, bidrager den fælles stavelse i indledningen, samt de fælles bogstaver i indledningen, midten og slutning til, at der er en række lydige ligheder. Begge mærker indeholder bogstavet X, der i begge mærker vil blive udtalt som "ks". Det er vores vurdering, at ansøgers mærke fonetisk vil blive udtalt "CO-VAK-SIKS" og indsigers mærke vil blive udtalt "CO-VAM-LIKS". Vokal- og konsonantrækkefølgen er den samme i begge mærker, og udtalen i mærkerne bevarer således samme rytme. Den lydlige forskel i mærkerne er udelukkende udtalen i slutningen af midterste stavelse og udtalen af begyndelsen af sidste stavelse. <u>Samlet set er der en vis grad af lydlig lighed mellem mærkerne,</u> da de udtales ens i både begyndelse og endelse, samt bevarer samme rytme i udtalen."

Styrelsen vurderer med andre ord sammenfattende, at der er ”*en vis grad af lydlig lighed mellem mærkerne*” og at ”*mærkernes synsmæssige ligheder giver mærkerne en vis overordnet lighed*”.

Da mærkerne begge består af kunstord, og en sammenholdelse af begrebsmæssig lighed derfor ikke er relevant, kan ”*en vis grad af lydlig lighed*” og ”*en vis overordnet visuel lighed*” ikke føre til, at der samlet set er forvekslingsrisiko, især t ikke når man ser på de øvrige betragtninger, som skal indgå i den samlede forvekslelighedsbedømmelse, se uddybningen umiddelbart herunder, men som ikke indgår i Afgørelsen.

SSI bestrider, at der er forvekslingsrisiko mellem mærkerne og fremhæver, at Styrelsen i afgørelsen også har konkluderet, at:

1) Der er synsmæssige og lydlige forskelle mellem mærkerne: *”I midten af mærkerne adskiller de sig fra hinanden ved, at indsigers mærke har tre bogstaver i midterste stavelse og ansøgers mærke har to bogstaver, nemlig ”VAM” og VA I tredje stavelse adskiller mærkerne sig ligeledes fra hinanden, da ansøgers mærke slutter på ”XIX ” og indsigers mærke slutter på ”LIX””*

Dertil kommer, at

2) ”CO” / ”COV”, samt -IX er svage mærkebestanddel, der må have et særdeles begrænset beskyttelsesomfang på grund af den åbenbare reference til ”Covid”, når der som i denne sag er tale om ”vacciner” i kl. 5.

3) Styrelsen har i Afgørelsen ikke inddraget eller taget stilling til kundekredsens grad af opmærksomhed, som her er ”over middel”.

1. Mærkernes særpræg og forskellene mellem mærkerne

CoVaXIX	**COVAMLIX**

SSIs varemærke	Biofarmas varemærke

I modsætning til, hvad Styrelsen kommer frem til, adskiller CoVaXIX sig betydeligt både **visuelt og fonetisk** fra COVAMLIX. Bogstaverne ”XIX” i slutningen af CoVaXIX er romertal for ”2019”. Det er fremhævet med store bogstaver, og vil derfor blive opfattet og udtalt enkeltvis som: ”X-I-X”.

SSI bestrider Styrelsens påstand om, at køberkredsen vil udtale mærket CoVaXIX som *”CO-VAK-SIKS”*, når det udtales som et sammenhængende ord. Når bogstavet ”X” placeres foran en vokal, vil det almindeligvis blive udtalt som et ”S” ligesom i ordene ”xylofon” eller ”xenofil”. Mærket CoVaXIX vil derfor blive udtalt som ”co-va-siks”.

Når køberkredsen udtaler mærket som et sammenhængende ord, er der også stor lydlig forskel, da man vil udtale mærkerne som ”**co**-va-siks” og ”co-vam-**liks**”. Der er forskel på den stavelse, som trykket ligger på, og mærkerne adskiller sig også fra hinanden ved, at de kun har én stavelse til fælles, mens de øvrige stavelser i mærkerne er forskellige. Ifølge Styrelsens praksis er identitet i mere end én stavelse påkrævet for at skabe en forvekslingsrisiko, og i denne sag er den identiske stavelse ovenikøbet et svagt varemærkeelement ”CO” - og ved at SSIs varemærke visuelt skiftevis anvender store og små bogstaver, der også fremhæver, hvor i ordet, vægten skal placeres. Visuelt fremtræder Biofarmas mærke også længere end SSIs mærke.

Begrebsmæssigt vil køberkredsen, idet mærkerne bruges for ”vacciner”, opfatte mærket, således at det giver associationer til virussen ”Covid-19” pga. sammensætningen af bogstaverne ”CoV” med endelsen ”XIX”, da bogstaverne ”C-O”/ ”C-O-V” er lig med første led i ”Covid-19” og ”XIX” er romertallet 19. Derimod vil Biofarmas varemærke med endelsen ”MLIX” ikke kunne opfattes på denne måde.

Forleddene bestående af bogstaverne ”C-O” alene, ”C-O-V” eller ”C-O-V-A” er på grund af associationerne til ”Covid” svage mærkeelementer, når der er tale om ”vacciner”, og tilstedeværelsen af disse varemærkeelementer i to mærker, bør derfor tillægges mindre vægt i den samlede bedømmelse af forvekslingsrisiko, så det forhold, at to varemærker begge indeholder ”co”, ikke i sig selv kan medføre, at de to mærker er forvekslelige. En søgning viser, at ”CO”, ”COV” eller ”COVA” alle er hyppigt anvendte forled i

varemærker, der er registreret for varer i klasse 5. For eksempel er der 3.876 varemærker, som er gyldigt registreret i Danmark, der starter med forleddet ”CO” og 211 varemærker, som starter med ”COV”. Søgningsresultatet er vedhæftet som **Bilag 1**.

I forhold til endelsen ”IX” har Ankenævnet for Patenter og varemærker i en afgørelse (AN 2002 00049) (vedhæftet som **Bilag 2**) bekræftet, at endelsen er hyppigt forekommende blandt varemærker i klasse 5. I sagen, der vedrørte mærkerne PROTEFIX mod POTELIX, vurderede Patent- og Varemærkestyrelsen, at ”der er tale om fuldstændigt varesammenfald, men at der ikke ud fra en samlet vurdering er tale om mærkelighed.” Mærkerne fandtes derfor ikke at være forvekslelige, hvilket blev stadfæstet af Ankenævnet.

Forleddet ”CO”/ ”COV” er reelt deskriptiv for vacciner mod Covid-19, idet ”CO”/”COV” må forstås som en forkortelse for COVID, og XIX er romertallet 19 og idet både ”CO”, ”COV”, ”COVA” og ”IX” alle er hyppigt anvendte forled/endelser i varemærker, der er registreret for varer i klasse 5. Begge nyder af disse årsager begrænset varemærkeretlig beskyttelse.

2. Kundekredsen og den manglende forvekslingsrisiko

Patent- og Varemærkestyrelsen har i begrundelsen for Afgørelsen slet ikke inddraget betragtninger eller overvejelser omkring kundekredsens grad af opmærksomhed på trods af SSIs indleverede argumentation, der bygger på kundekredsens skærpede opmærksomhed i forhold til bl.a. brugen af mærket for ”vacciner” i klasse 5. På dette punkt er Styrelsens afgørelse derfor mangelfuld.

Ved vurdering af, hvorvidt der er risiko for forveksling mellem to varemærker i offentlighedens bevidsthed, skal der foretages en helhedsbedømmelse, hvori bl.a. relevante faktorer ift. varelighed og mærkelighed skal inddrages. Eventuelle ligheder i varekategorierne alene er ikke tilstrækkelig til, at der foreligger forvekslingsrisiko.

Helhedsbedømmelsen tager udgangspunkt i den relevante omsætningskreds' opfattelse af mærkerne og de varer disse vedrører. Af fast retspraksis fremgår det blandt andet, at det spiller en afgørende rolle i helhedsvurderingen af risikoen for forveksling, hvordan

gennemsnitsforbrugeren til den pågældende kategori af varer eller tjenesteydelser opfatter varemærkerne (sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, præmis 25, sag C-361/04 P, Ruiz-Picasso m.fl. mod KHIM, Sml. I, s. 643, præmis 38, sag C 412/05 P, 'Travatan', præmis 59). Det er derfor centralt at fastlægge den relevante omsætningskreds, da en given omsætningskreds kan have forskellige forudsætninger for at forstå et mærke eller et marked.

Når det kommer til de omtvistede varekategorier i klasse 5, følger det af EU-praksis, at den relevante omsætningskreds har en skærpet grad af opmærksomhed. Dette gælder særligt sundhedsfagligt personale, men også forbrugerne, idet disse typer af varer påvirker helbredet (EU-Rettens afgørelse i sag T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, pr. 26; EU-Rettens afgørelse i sag T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, pr. 36; og EUIPO Guidelines, Part C, Section 2, Chapter 3.1.4.).

Sag T-331/09, Tolposan (**Bilag 3**), vedrørte hvorvidt mærkerne TONOPAN og TOLPOSAN, der begge er registreret for varer i klasse 5, var forvekslelige. EU-Retten konkluderede, at mærkerne ikke var forvekslelige på trods af, at de starter og slutter med samme bogstaver "T-O" og "A-N" og udtalte følgende om kundekredsens opmærksomhed:

T-331/09, Tolposan, pr. 26

> *"According to the case-law, medical professionals have a high degree of attentiveness when prescribing medicines. Moreover, with regard to end consumers, it is apparent from the case-law that, in cases where pharmaceutical products are sold without prescription, it must be assumed that those goods will be of concern to consumers, who are deemed to be reasonably well informed and reasonably observant and circumspect where those goods affect their state of health, and that these consumers are less likely to confuse different versions of such goods. Furthermore, even assuming that a medical prescription is mandatory, consumers are likely to have a high degree of attentiveness upon prescription of the goods at issue, in the light of the fact that those goods are pharmaceutical products (PRAZOL, at paragraph 21 above, paragraph 29 and judgment of 8 July 2009 in Case T240/08 Procter & Gamble v OHIM – Laboratorios Alcala Farma (oli), not published in the ECR, paragraph 50). Thus medicines, whether or not issued on prescription, can be regarded as*

receiving a heightened degree of attentiveness by consumers who are reasonably well informed and reasonably observant and circumspect (judgment of 15 December 2009 in Case T-412/08 Trubion Pharmaceuticals v OHIM – Merck (TRUBION), not published in the ECR, paragraph 28).”

Ligesom med lægemidler, vil kundekredsen, når det gælder varer som her, nemlig de ansøgte *”Vacciner; vacciner til mennesker; vacciner til dyr; kemiske og biologiske adjuvants til medicinske og veterinærmedicinske formål; hjælpepræparater til vacciner*” i klasse 5, bestå af sundhedsfagligt personale såsom læger, sygeplejere, vaccinatører, farmaceuter, apotekere, professionelle indkøbere og andre specialister/professionelle parter, der har en sundhedsfaglig uddannelse. Der er derfor tale om en kundekreds med en skærpet opmærksomhed, som netop fokuserer på og noterer sig forskellene mellem varemærkerne.

De ansøgte varer ”*Vacciner; vacciner til mennesker*” i klasse 5 retter sig også mod almindelige forbrugere, men også her vil kundekredsen også have en skærpet opmærksomhed, som det nu ses i forbindelse med virkningerne/bivirkningerne med COVID-19-vaccinerne, der i høj grad kan gøre en forskel for forbrugernes helbredstilstand.

Når man dertil tager i betragtning, at SSIs ansøgte mærke visuelt, lydligt og begrebsmæssigt adskiller sig fra Biofarmas varemærke og alene har et svagt varemærkeelement til fælles med Biofarmas varemærke, er der ud fra en helhedsvurdering ikke nogen risiko for forveksling mellem varemærkerne. Dette gælder - ikke mindst men ikke kun - for den del af kundekredsen, der består af sundhedsfagligt personale, da disse personer netop er trænet i at kunne kende forskel på komplekse begreber, navne og skelne mellem varemærker, der bygger på svage/inden for branchen hyppigt anvendte og almindeligt fremkomne ordelementer.

Det forhold, at mærkerne starter og ender med samme bogstaver er i henhold til praksis ikke i sig selv nok til at konkludere, at der er en forvekslingsrisiko. I EUIPO Appeldomstolens afgørelse af 11. oktober 2013 i sagsnr. R 1252/2012-2, FLORA FIT v. FLOROVIT (**Bilag 4**) konkluderede Appeldomstolen, at på trods af, der i sagen var tale om identiske varer, og at mærkerne startede med de samme fire bogstaver ”F-L-O-R” og endte på samme to bogstaver ”I-T”, var der ikke forvekslingsrisiko mellem varemærkerne.

Det samme kan konkluderes i denne sag, idet hhv. SSIs og Biofarmas varemærker starter med ”CoVa / COVA” og ender på ”IX”.

Derudover kan der henvises til følgende relevante parallelle sager fra dansk praksis og EUIPO praksis, hvor der ikke fandtes at være risiko for forveksling mellem varemærkerne:

- **CAPVEMIS v. CAPENSIS** (Patent- og Varemærkestyrelsens indsigelsesafgørelse i sagen VR 2009 00330) (**Bilag 5**)
    - Styrelsen lagde vægt på, at ”CAP” er en meget sædvanlig forstavelse i forbindelse med varemærker registreret for klasse 5.
- **COSYREL v. COLIXEL** (Patent- og Varemærkestyrelsens indsigelsesafgørelse i sagen VR 2013 02702) (**Bilag 6**)
- **MINIMAX v. MITIZAX** (Sø -og Handelsrettens Afgørelse af 3. oktober 2007 i sag V-16-07) (**Bilag 7**)
- **PROTEFIX v. POTELIX** (Ankenævnet for Patenter og Varemærkers Afgørelse i sag AN 2002 00049) (**Bilag 2**)
- **PENTASA v. PERTANZA** (Ankenævnet for Patenter og Varemærkers Afgørelse i sag AN 2001 00008) (**Bilag 8**)
- **RELOXAN v. RELAXEEN** (EUIPO Afgørelse i Indsigelsessag nr. B 3 129 157) (**Bilag 9**)

På baggrund af ovenstående sammenfattes det hermed at:

- ”*en vis grad af lydlig lighed*” og ”*en vis overordnet visuel lighed*” ikke kan føre til, at der samlet set er forvekslingsrisiko, når lighederne alene består i, at der er sammenfald i én stavelse ”CO” / ”COV”, og med bogstaverne ”IX”, hvor både CO-/COV- og –IX udgør svage varemærkeelementer

- Den relevante omsætningskreds’ opfattelse af varemærket ikke indgår som en del af Afgørelsen, men ikke desto mindre spiller en afgørende rolle i den helhedsvurdering, der skal foretages, når der tages stilling til risikoen for forveksling. Køberkredsen af de omtvistede varer i klasse 5, herunder ”vacciner”, har en skærpet opmærksomhed, og vil derfor notere sig forskellene mellem varemærkerne med det resultat, at mærkerne ikke opfattes som forvekslelige.

Derfor anmoder SSI Ankenævnet for Patenter og Varemærker om, at denne klage tages til følge, således at den af Patent- og Varemærkestyrelsen trufne afgørelse omgøres, så CoVaXIX godkendes til registrering for alle de ansøgte varer.
…"

I brev af 15. november 2021 fremsendte AWA Denmark A/S på vegne af indklagede, Biofarma, følgende kommentarer til klagen:

"…
Svar vedr. klage over afgørelsen i sagen VA 2020 01470, Ankenævnets reference AN 2021 00033

På vegne af indklagede, Biofarma, der oprindeligt nedlagde indsigelse hos Patent- og Varemærkestyrelsen (PVS) mod registreringen af COVAXIX i Danmark, indgiver vi hermed vores bemærkninger til klager Statens Serum Instituts (SSI) klagebegrundelse vedrørende afgørelsen fra PVS.

MODPÅSTAND:
At PVS' afgørelse omgøres således, at også klasse 1 i klagers varefortegnelse nægtes registrering.

ANBRINGENDER:
Basis for den oprindelige indsigelse er indklagedes ældre EU-designering i international varemærkeregistrering nr. 1502389 af Biofarmas ordmærke COVAMLIX. EU-designeringen har prioritet fra 3. maj 2019. Den omfatter følgende varer i klasse 05:

05: Pharmaceutical products; medical preparations; veterinary preparations; sanitary products for medical purposes; dietetic substances and foodstuffs for medical or veterinary use, food for babies; food supplements for humans and animals; plasters, materials for dressings; material for dental fillings and dental impressions; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides.

Den angrebne ansøgning omfatter følgende varer i klasserne 01 og 05:

01: Kemiske produkter til fremstilling af vacciner; adjuvants, andre end til medicinske eller veterinærmedicinske formål.

05: Vacciner; vacciner til mennesker; vacciner til dyr; kemiske og biologiske adjuvants til medicinske og veterinærmedicinske formål; hjælpepræparater til vacciner; præparater til udryddelse af bakterier, skadedyr og svampe.

Indsigelsen rettede sig mod hele den offentliggjorte varefortegnelse.

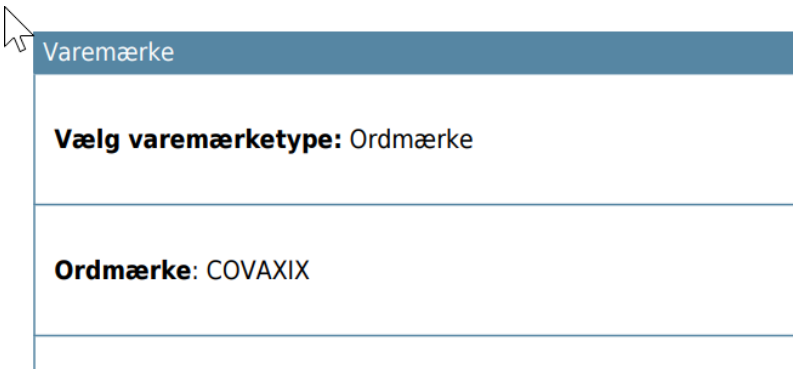
Vi henviste dengang til varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, da der var og fortsat er risiko for forveksling.

Det kan herudover konstateres, at vores klients rettighed er ældst.

Mærke-lighed

Parternes mærker er indklagedes COVAMLIX og klagers COVAXIX.

I klagen omtaler klager sit mærke konsekvent med en blanding af majuskler og minuskler. Det er imidlertid ikke sådan, at mærket er blevet ansøgt, hvilket så således ud ifølge den offentliggjorte ansøgning på https://onlineweb.dkpto.dk/Dokumenter2020/660/10736660.pdf:



Efter ansøgningen er blevet gjort offentlig i PVS' database, ser det uændret ud, helt i overensstemmelse med ansøgningen:

Varemærketype	**Individuelt varemærke**
Mærketype	**Ordmærke**
Mærketekst	**COVAXIX**
Klasse (Nice)	**01, 05**

Det skal dog bemærkes, at det nærmest ingen (hvis nogen overhovedet) forskel gør på et ordmærkes beskyttelsesomfang, hvorvidt det er blevet ansøgt udelukkende i majuskler, i minuskler eller en kombination heraf, idet en ordmærkeregistrering anses for at give den samme beskyttelse uanset valg af bogstavform.

Det har dog dén betydning, at klagers argument om, at X-I-X i klagers mærke vil blive opfattet som romertal for 2019 ikke kan tillægges vægt, eftersom disse tre bogstaver indgår på lige fod med de andre bogstaver i mærket COVAXIX.

Vi deler heller ikke klagers opfattelse af, at præfikset COV er en ”åbenbar reference til Covid” – dertil er ligheden mellem COV og Covid ganske enkelt ikke tilstrækkelig.

Herudover skal vi bemærke, at ordene har de samme fire første bogstaver og de samme sidste to. Begge ord har tre stavelser. Vokalerne udtales ens. De er med andre ord ganske nemme at forveksle, både visuelt og fonetisk.

Der er ikke forskelle i mærkernes begrebsmæssige indtryk, som ellers ville kunne have hjulpet med at skelne dem fra hinanden.

Der er med andre ord en meget høj grad af forvekslingsrisiko mellem mærkerne.

Vareidentitet og -lighed

Samtlige varer i klagers varefortegnelses klasse 05 er omfattet af især følgende, fremdragne elementer i indklagedes varefortegnelse: ”Pharmaceutical products; medical preparations; veterinary preparations; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides”.

Der er med andre ord fuldstændig identitet mellem samtlige klagers varer i klasse 05 og de relevante dele af indklagedes varefortegnelse. Vi fremhæver i denne forbindelse, at der stilles mindre krav til mærkeligheden, hvis varerne er identiske eller kun adskiller sig ganske lidt fra hinanden (produktreglen).

Herudover er der stærk lighed mellem klagers varer i klasse 01 og indklagedes varefortegnelse.

Konklusion

Der er en så stor lighed mellem mærkerne, at der alene på denne baggrund er overhængende risiko for forveksling. Hertil kommer, at de to rettigheders varefortegnelser i klasse 05 er identiske for så vidt angår samtlige de ansøgte varer i denne klasse. Der er endvidere stærk lighed mellem de ansøgte varer i klasse 01 og indklagedes varefortegnelse.

Der kan på denne baggrund ikke herske tvivl om, at klagers mærke er forveksleligt med indklagedes ældre, registrerede mærke.

På den baggrund anmodes Ankenævnet om at omgøre PVS' afgørelse således, at det ansøgte mærke nægtes registrering for alle de ansøgte varer i de to klasser.

Vi ser frem til at modtage afgørelse i sagen.
…"

I brev af 23. november 2021 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse i sagen:

"…
Styrelsen er enig med klager i, at den relevante omsætningskreds for de i nærværende sag omhandlede varer, der hovedsageligt består af vacciner og produkter til fremstilling heraf, må anses for at udgøre en professionel omsætningskreds, med et mere end almindeligt opmærksomhedsniveau.

Desuagtet er det fortsat styrelsens opfattelse, at der er sådanne ligheder mellem mærkerne, at der består en risiko for forveksling for så vidt angår varerne i klasse 5.

Mht. indklagedes påstand om, at der tillige består en risiko for forveksling mellem mærkerne i forhold til de varer, der er omfattet af det angrebne mærke i klasse 1, skal styrelsens fastholde, at selvom de omhandlede varer i klasse 1 og 5 har en vis grad af lighed, så består der tilstrækkelige forskelle såvel mellem mærkerne som mellem varerne

til, at en helhedsvurdering må føre til, at mærkerne ikke bør anses for forvekslelige for så vidt angår disse varer.

Med disse bemærkninger skal styrelsen således fastholde afgørelsen af 25. maj 2021 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering.

Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes.
…"

I mail af 24. november 2021 meddelte AWA Denmark A/S på vegne af indklagede, Biofarma, at styrelsens udtalelse ikke gav anledning til yderligere bemærkninger fra indklagedes side.

I brev af 10. december 2021 kommenterede DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab på vegne af klager, Statens Serum Institut, styrelsens udtalelse med følgende:

"…
Klager fastholder samtlige de påstande og anbringender, jeg har gjort gældende af klageskriftet af 18. august 2021, der i hovedsagen kan opsummeres på følgende måde:

- Der er stor fonetisk forskel på mærkerne CoVaXIX og COVAMLIX, som ikke har to identiske stavelser, og hvor trykket i udtalen ligger på forskellige led i mærkerne.

- Begrebsmæssigt adskiller mærkerne sig fra hinanden, idet de dele, hvor der er et bogstav-sammenfald, henholdsvis "COV", som er en reference til "COVID", og "VA", som er en reference til "vacciner", er beskrivende og ikke-særprægede elementer, som ikke kan tillægges nogen vægt i forvekslelighedsbedømmelsen, når mærkerne er ansøgt/registreret for "vacciner" relateret til forebyggelse af "COVID" i klasse 5. Dertil kommer, at "XIX" er romertallet 19 (COVID-19).

Samlet set kan visse visuelle fællestræk mellem mærkerne, når der samtidig henses til de auditive forskelle og det begrebsmæssigt beskrivende indhold, ikke føre, til at mærkerne er forvekslelige.

Som Styrelsen har anerkendt i høringssvaret, udgør den relevante omsætningskreds i denne sag en professionel personkreds med et mere end almindeligt opmærksomhedsniveau, som følgelig i højere grad vil hæfte sig ved forskellene i varemærkerne.

På baggrund af ovenstående og af den årsag, at varerne i klasse 1 er forskellige fra varerne i klasse 5, er Klager enig med Styrelsen i, at afgørelsen ikke skal omgøres for varerne i klasse 1, og bestrider derfor Biofarmas modpåstand.

Klager skal herefter henstille, at Ankenævnet delvist omgør Patent- og Varemærkestyrelsens kendelse af 25. maj 2021, således at det anerkendes, at CoVaXIX også kan registreres for de afslåede varer i klasse 5.
…"

Ankenævnets begrundelse og resultat

Klager ansøgte den 14. juli 2020 om registrering af VA 2020 01470 COVAXIX <w> for følgende for varer og tjenesteydelser:

Klasse 1: Kemiske produkter til fremstilling af vacciner; adjuvants, andre end til medicinske eller veterinærmedicinske formål;

Klasse 5: Vacciner; vacciner til mennesker; vacciner til dyr; kemiske og biologiske adjuvants til medicinske og veterinærmedicinske formål; hjælpepræparater til vacciner; præparater til udryddelse af bakterier, skadedyr og svampe.

På baggrund af en indsigelse fra indklagede i denne sag, baseret på EU-designeringen af indklagedes ældre varemærke IR nr. 1502389 COVAMLIX registreret for visse lægemidler i klasse 5, traf Patent- og Varemærkestyrelsen (styrelsen) den 25. maj 2021 afgørelse om at tage indsigelsen delvist til følge og opretholdt klagers ansøgning for de ansøgte varer i klasse 1.

Overfor ankenævnet påstår klager, at styrelsens afgørelse omgøres delvist således, at klagers ordmærke COVAXIX tillige registreres for de ansøgte varer i klasse 5. Til støtte herfor har klager opsummeret sine hovedsynspunkter således:

- Der er stor fonetisk forskel på mærkerne COVAXIX og COVAMLIX, som ikke har to identiske stavelser, og hvor trykket i udtalen ligger på forskellige led i mærkerne.
- Begrebsmæssigt adskiller mærkerne sig fra hinanden, idet de dele, hvor der er et bogstav-sammenfald, henholdsvis ”COV”, som er en reference til ”COVID”, og ”VA”, som er en reference til ”vacciner”, er beskrivende og ikke-særprægede elementer, som ikke kan tillægges nogen vægt i forvekslelighedsbedømmelsen, når mærkerne er ansøgt/registreret for ”vacciner” relateret til forebyggelse af ”COVID” i klasse 5. Dertil kommer, at ”XIX” er romertallet 19 (COVID-19).

Ankenævnet bemærker indledningsvist, at nævnet kan tiltræde styrelsens vurdering i udtalelsen af 23. november 2021 til brug for nævnets behandling af sagen, om at den relevante omsætningskreds for de i nærværende sag omhandlede varer, der hovedsageligt

består af vacciner og produkter til fremstilling heraf, må anses for at udgøre en professionel omsætningskreds med et mere end almindeligt opmærksomhedsniveau.

Styrelsen har ved sin bedømmelse af forvekslingsrisikoen lagt vægt på den synsmæssige, den lydlige og den begrebsmæssige lighed mellem mærker.

For så vidt angår den lydlige lighed fandt styrelsen, at det må antages, at klagers mærke fonetisk vil blive udtalt ”CO-VAK-SIKS” og at indklagedes vil blive udtalt som ”CO-VAM-LIKS”. Ankenævnet er enig i den vurdering og også i, at der samlet set er en vis grad af lydlig lighed mellem mærkerne, da de udtales ens i både begyndelse og endelse, samt bevarer samme rytme i udtalen. Det kan i den forbindelse ikke antages at ville føre til et andet resultat, om vurderingen bygger på, at der er tale om en professionel omsætningskreds med et mere end almindeligt opmærksomhedsniveau.

Med hensyn til den begrebsmæssige lighed kan ankenævnet ligeledes tiltræde styrelsens vurdering af, at hverken mærkeelementet ”COVA” eller ”COV” giver sådanne associationer til virussen ”Covid-19”, at der er grund til at antage, at der er tale om svage mærkeelementer. Både klagers og indklagedes mærker må således også efter ankenævnets opfattelse anses for at være fantasiord uden en kendt sproglig betydning og dermed også uden begrebsmæssige ligheder eller forskelle. Heller ikke i denne sammenhæng finder ankenævnet, at det kan antages at have betydning, om spørgsmålet vurderes ud fra opfattelsen hos en professionel omsætningskreds.

Ankenævnet kan endelig også tiltræde styrelsens vurdering af, at der er varesammenfald mellem indklagedes ældre registrering og de varer, som af klager søges beskyttet for klasse 5.

Der foreligger derfor også efter ankenævnets opfattelse en risiko for forveksling mellem klagers varemærke VA 2020 01470 COVAXIX og indklagedes ældre IR nr. 1502389 COVAMLIX, for så vidt angår de af klager ansøgte varer i klasse 5, jf. varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2.

Under henvisning til ovenstående kan ankenævnet tiltræde styrelsens afgørelse.

Herefter bestemmes

Styrelsens afgørelse af 25. maj 2021 stadfæstes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Henrik Rothe
Formand