



Patentstyret
Postboks 4863 Nydalen
0422 Oslo
Varemerkeavdelingen

Oslo, 21. august 2019
Ref: M9520253/1/137742-001/sj255
Ansvarlig advokat:
Hans Erik Johnsen

TILSVAR - INNSIGELSE MOT VAREMERKET "ALTI" (reg.nr. 303434)

1. INNLEDNING

Vi viser til Aldi Einkauf GmbHs ("**Aldi**"/"**Innsiger**") innsigelse mot Alti Forvaltning AS' ("**Alti Forvaltning**"/"**Innehaver**") figurmerke "**ALTI**" (reg. nr. 303434). Vi representerer Alti Forvaltning. I Patentstyrets brev av 8. august 2019 ble frist for svar på innsigelsen satt til 15. september 2019. Svaret er derfor rettidig.

Innsigelsen kan ikke føre frem. Det er ikke fare for forveksling mellom Alti Forvaltnings varemerke og Innsigers varemerker "**ALDI**" (reg. nr. 295792) og "**A ALDI**" (reg. nr. 280650). Varemerkene har ikke tjenesteslagslikhet, og de to selskapene driver virksomhet i forskjellige bransjer og markeder. Det foreligger heller ikke tilstrekkelig kjennetegnslikhet mellom varemerkene. Registreringen av varemerket "**ALTI**" er dermed ikke i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd, og må opprettholdes.

2. DET FORELIGGER IKKE RISIKO FOR FORVEKSLING MELLOM VAREMERKET "ALTI" OG INNSIGERS VAREMERKER

2.1 Utgangspunktet for forvekslingsvurderingen

Om det foreligger forvekslingsfare i henhold til varemerkeloven § 4 første ledd beror på en helhetsvurdering av varemerkens visuelle, fonetiske og konseptuelle likhetstrekk, der gjennomsnittsforsbrukerens oppfatning av varemerkene er avgjørende. Vedkommende skal anses å være rimelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. C-210/96 (Gut Springenheide). Gjennomsnittsforsbrukeren av de aktuelle tjenestene som Alti Forvaltnings varemerke er registrert for i klasse 36 vil i hovedsak omfatte svært profesjonelle aktører, da tjenestene knytter seg til drifts- og forvaltningstjenester, for eksempel "*eiendomsforvaltningstjenester*". Oppmerksomhetsnivået må derfor anses forhøyet.

Forvekslingsfare foreligger dersom det finnes en risiko for at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil tro at varene eller tjenestene har en felles kommersiell opprinnelse, eller at det på annen måte finnes et kommersielt fellesskap mellom dem. For at det skal foreligge forvekslingsfare, kreves både en viss grad av vare- eller tjenesteslagslikhet og en viss grad av kjennetegnslikhet mellom varemerkene.

2.2 Det foreligger ikke fare for forveksling mellom ordmerket "ALDI" (reg. nr. 295792) og figurmerket "ALTI" (reg. nr. 303434)

2.2.1 Tjenesteslagslikhet

Det foreligger verken høy eller normal tjenesteslagslikhet mellom tjenestene som "**ALTI**" er registrert for i klasse 36 og tjenestene som "**ALDI**" er registrert for i klasse 35, slik Innsiger anfører.

I brevet fra Patentstyret av 28. januar 2019, som Innsiger viser til, ble det lagt til grunn at det ikke forelå tjenesteslagsliket mellom tjenestene som Innehaver hadde søkt registrering for i klasse 36 og Innsigers registrering i klasse 36. Patentstyret la til grunn at det kun forelå tjenesteslagsliket mellom tjenestene som "ALTI" var søkt registrert for i klasse 35 og tjenestene som Innsigers varemerker var registrert for i samme vareklasse. Det var ikke tjenesteslagsliket mellom tjenestene som Innsiger viser til i innsigelsen. Alti Forvaltnings varemerke ble derfor registrert i klasse 36. Det er ingen grunn til å fravike Patentstyrets vurdering av dette.

Innsiger anfører at det foreligger høy grad av tjenesteslagslikhet mellom følgende tjenester i klasse 35 som varemerke "ALDI" er registrert for:

"drift av supermarkeder og dagligvarebutikker, drift av detaljutsalgsforretninger (retail outlets), drift av rabattutsalgsforretninger (discount retail outlets), bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter",

og følgende tjenester som "ALTI" er registrert for i klasse 36:

"Eiendomsforvaltningstjenester; eiendomsforvaltningstjenester i forbindelse med butikklokaler; eiendomsforvaltningstjenester i forbindelse med kjøpesentre; utleie av plass på kjøpesentre; utleie av [...] forretningslokaler; forretninger med fast eiendom".

Innehaver bestrider dette. For det første er de aktuelle tjenestene i klasse 35 og 36 klart ulike. Tjenesten "drift" av de konkrete forretningene "supermarkeder og dagligvarebutikker", "detaljutsalgsforretninger (retail outlets)" og "rabattutsalgsforretninger (discount retail outlets)" i klasse 35 er en helt annen tjeneste enn "Eiendomsforvaltning" som "ALTI" er registrert for. "Drift" av ulike spesifiserte butikktyper sikter til den rent praktiske administrasjonen og ledelsen av disse, for eksempel innkjøp av varer og ledelse av ansatte. "Eiendomsforvaltning" knytter seg derimot til fysisk-økonomisk drift og vedlikehold av eiendom med formål om å sikre eieren god avkastning på eiendomsinvesteringen, utleie, strategisk og økonomisk rådgivning, prosjektledelse, oppussing og vedlikehold, samt ivaretagelse av offentlige krav knyttet til eiendommen.

I tillegg knytter "ALTI" sin tjenestetekning seg blant annet til eiendomsforvaltningstjenester og utleie av plass på kjøpesentre, som klart ikke omfattes av de helt konkrete forretningstypene som omfattes av "ALDI" sin tjenestetekning, for eksempel "supermarkeder og dagligvarebutikker".

Videre er ikke Innsigers varemerke registrert for noen form for utleie, i motsetning til "ALTI" som er registrert for "utleie av plass på kjøpesentre" og "utleie av forretningslokaler." Slike utleietjenester omfattes ikke av tjenesten "drift" av spesifiserte forretninger eller av "bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter", som Innsigers merke er registrert for.

Etter dette er det klart at tjenestene som Aldis varemerke er registrert for ikke omfatter: "tjenester som typisk inngår i daglig drift, operasjon og forvaltning av et kjøpesenter, nemlig typiske drifts- og forvaltningstjenester, praktiske drifts- og vaktmestertjenester, utleie av ledig areal, økonomisk drift, etc.", slik Innsiger anfører.

For det andre er tjenestene ikke rettet mot samme omsetningskrets. Eiendomsforvaltning tilknyttet et kjøpesenter, leilighetskompleks eller kontorlokale retter seg naturligvis til eierne av slike eiendommer og de som er leietakere i slike eiendommer, og ikke til forbrukerne som kjøper varer av Aldi eller noen Aldi kjøper varer fra for salg i sine butikker.

For det tredje er de relevante tjenestene som varemerkene er registrert for ikke komplementære. Tjenestene som et eiendomsforvaltningsselskap tilbyr, kan ikke erstattes av de tjenestene som tilbys av et selskap som drifter "supermarkeder og dagligvarebutikker", "detaljutsalgsforretninger" og "rabattutsalgsforretninger". Tjenestene regnes for å være på ulike steder i verdikjeden.

Innsiger anfører at det foreligger *"normal grad av tjenesteslagslikhet"* mellom de resterende tjenestene i klasse 36 som varemerket "ALTI" er registrert for:

"utleie av leiligheter; utleie av kontorarealer; utleie av leiligheter, hus, [...] og kontorer; fornyelse av leiekontrakter for fast eiendom; bestyrelse av leiegårder; husleieinnkreving; eiendomsforvaltningstjenester i forbindelse med kontorbygninger".

Disse tjenestetypene likner ikke på "ALDI" sin tjenestedekning overhodet. Det er for eksempel ingen likheter mellom tjenestene *"utleie av leiligheter"*, *"utleie av kontorarealer"*, *"fornyelse av leiekontrakter for fast eiendom"* eller *"bestyrelse av leiegårder"* og tjenestetypene som Innsigers varemerke er registrert for, for eksempel *"matvarer og næringsmidler til dyr"*, *"planter"*, *"tobakksvarer"* og *"datamaskiner og tilbehør til datamaskiner"*.

Etter dette er det klart at tjenestene de to varemerkene er registrert for, etter sin art ikke er tilstrekkelig likeartede, og det foreligger derfor ikke tjenesteslagslikhet.

2.2.2 Kjennetegnslikhet

Innsiger har anført at det foreligger høy grad av visuell og fonetisk kjennetegnslikhet mellom varemerkene "ALDI" og "ALTI". Alti Forvaltning mener derimot det foreligger svært lav grad av kjennetegnslikhet mellom de to varemerkene:

Aldis varemerke	Alti Forvaltnings varemerke
ALDI	

For det første er merkene visuelt forskjellige fordi "ALTI" er registrert som et figurmerke, mens "ALDI" er registrert som et ordmerke. Det følger av praksis, for eksempel KFIR-2016-200, at det i slike tilfeller må foretas en visuell sammenligning av ordmerket og det kombinerte merket. I vurderingen må det tas *"hensyn til de dominante og distinktive elementene i [det kombinerte] merket."*

Varemerket "ALTI" har særpreg ved at de fire bokstavene, kombinert med buene på oversiden og undersiden, danner en sirkel. Det er dette figurelementet som er det mest fremtredende i merket. Helhetsinntrykket som gjennomsnittsfbrukeren vil sitte igjen med er dermed et sirkelformet varemerke. Dette vil omsetningskretsen raskt gjenkjenne som Alti Forvaltnings særlige kjennetegn, og ikke forveksle med Innsigers varemerke. På samme måte som i KFIR-2018-79, må figurelementet tillegges stor vekt i vurderingen av visuell likhet når det er så fremtredende. I denne avgjørelsen konkluderte klagenemda med at det ikke var fare for forveksling mellom det kombinerte merket "ALUBOND" og ordmerket "ALUCOBOND", og la avgjørende vekt på at bokstaven "A" i innklagdes merke var utformet som en trekant som ikke var *"uvesentlig i helhetsinntrykket som varemerket danner."*

Innklagers varemerke	Innklagdes varemerke
----------------------	----------------------



For det andre er merkene visuelt ulike ved at varemerket "ALTI" inneholder bokstaven "T", mens Innsigers varemerke "ALDI" inneholder bokstaven "D". Disse bokstavene er visuelt ulike. Siden varemerkene kun består av fire bokstaver er denne forskjellen enkel å legge merke til for den *rimelig oppmerksomme* gjennomsnittsforbrukeren. Innsigers argument om at omsetningskretsens oppmerksomhet i størst grad er rettet mot begynnelsen av et merke, kan ikke tillegges vekt når den visuelle forskjellen er iøynefallende og begge varemerkene kun består av fire bokstaver. Sakene T-183/02 og T-184/02 (Mundicor) og T-346/04 (Arthur et Felicie), som Innsiger viser til, gjaldt begge varemerker bestående av langt flere bokstaver. I førstnevnte sak var det for eksempel forvekslingsfaren mellom varemerkene "MUNDICOLOR" og "MUNDICOR" som ble vurdert.

For det tredje foreligger det en klar fonetisk forskjell fordi staveforskjellen i varemerkene medfører at merkene uttales ulikt. "T" og "D" gir ulike lyder. En ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil dermed legge merke til forskjellen.

Innsiger anfører at omsetningskretsen ikke vil oppfatte forskjellen fordi mennesker ikke leser ord bokstav for bokstav, men oppfatter ordenes helhet, betinget av at første og siste bokstav er plassert på riktig sted. For å illustrere dette viser Aldi til en setning med flere skrivefeil. Dette argumentet er ikke relevant for vurderingen av kjennetegnslikheten. Aldis anførsel er betinget av at det er tale om ord som omsetningskretsen er kjent med. I motsetning til Aldis eksempel med skrivefeil i ordene "spesielt" og "vanskelig", er ikke varemerkene "ALTI" og "ALDI" faktiske ord med et bestemt meningsinnhold. Omsetningskretsen vil derfor ikke oppfatte varemerkene basert på om første og siste bokstav *"er plassert riktig sted"*. Omsetningskretsen vil lese bokstav for bokstav i varemerkene og vil legge merke til forskjellen. Setningen som Innsiger viser til er heller ikke relevant fordi omsetningskretsen vil lese og oppfatte en setning annerledes enn et varemerke. Videre vil ikke omsetningskretsen oppfatte figurmerker på samme måte som enkelte ord eller setninger.

Det skal også legges til at "ALDI" er en forkortelse og vil oppfattes som dette. "ALDI" er satt sammen av ALbrecht og DIscount (AL-DI) på samme måte som "REMA" er REitan MAT (RE-MA). Merket "ALDI" er altså ikke et ord, men en forkortelse. Slik vil også forbrukerne lese det. En nærliggende parallell er merket ADIDAS (basert på navnet til den tyske gründeren Adi Dassler). Både ADIDAS og ALDI er fantasiord som er skapt gjennom forkortelse.

Samlet sett tilsier dette at merkene vil oppfattes som to ulike varemerker med ulik kommersiell opprinnelse. Etter dette må det legges til grunn at det ikke foreligger tilstrekkelig kjennetegnslikhet mellom varemerkene.

2.2.3 Helhetsvurderingen

Som nevnt ovenfor må det foretas en helhetsvurdering av om tjenesteslagslikheten og kjennetegnslikheten samlet sett tilsier at omsetningskretsen vil forveksle varemerkene.

Innsiger hevder at Høyesteretts avgjørelse inntatt i Rt. 2008 s. 1268 (Pascal søtt & salt), tilsier at det må anses å foreligge forvekslingsfare mellom varemerkene i denne saken. Dette er Alti Forvaltning uenig i.

Bakgrunnen for at Høyesterett kom til at det forelå forvekslingsfare i ovennevnte sak, var at vareslagslikheten var svært høy. Høyesterett uttalte i denne forbindelse i avsnitt 49 at *"det er tilnærmet identitet med hensyn til de varer og tjenester som merkene er registrert for"* (vår understrekning). Dette skaper et helt annet utgangspunkt for helhetsvurderingen, enn det som er tilfellet i foreliggende sak, hvor det ikke er vareslagslikhet. Dette poenget fremhevet også Høyesterett i avsnitt 50:

"Som jeg tidligere har påpekt, er det en sammenheng mellom momentene i helhetsvurderingen, slik at det ved vareslagsidentitet kreves en klarere ulikhet i kjennetegnene for at forvekslingsfare skal unngås enn der det er forskjell i vareslagene." (vår understrekning).

Avgjørelsen taler derfor for at det ikke foreligger forvekslingsfare i foreliggende sak.

Ovennevnte avgjørelse fra klagenemda, KFIR-201879, trekker også i samme retning. Til tross for at det var visse fonetiske og visuelle likheter mellom det kombinerte merket "ALUBOND" og ordmerket "ALUCOBOND", var ikke likhetene tilstrekkelige til at det forelå forvekslingsfare, til tross for at merkene var registrert for identiske varer. Ettersom det ikke foreligger vareslagslikhet i det foreliggende tilfellet, taler denne avgjørelsen med styrke for at det ikke er fare for forveksling mellom Innsigers og Alti Forvaltnings varemerker.

Fordi det ikke foreligger den nødvendige graden av tjenesteslagslikhet og kjennetegnslikhet, er merkene altså ikke egnet til forveksling. Registreringen av varemerket "ALTI" er dermed ikke i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd, og må opprettholdes.

2.3 Det foreligger ikke fare for forveksling mellom figurmerket "A ALDI" (reg. nr. 280650) og figurmerket "ALTI" (reg. nr. 303434)

2.3.1 Tjenesteslagslikhet

Ettersom "A ALDI" og "ALDI" med få unntak er registrert for det samme varer og tjenester i klasse 35, og vurderingen av tjenesteslagslikheten mellom "A ALDI" og "ALTI" langt på vei blir den samme, henvises det til gjennomgangen i punkt 2.2.1. Tjenestene de to varemerkene er registrert for, er etter sin art ikke tilstrekkelig likeartede, og det foreligger derfor ikke tjenesteslagslikhet.

2.3.2 Kjennetegnslikhet

Innsigers figurmerke "A ALDI" består av bokstaven "A" i mørkeblå og lyseblå striper på hvit bakgrunn. Figurelementet "A" er den klart største delen i varemerket og utgjør også dets blikkfang. Dette medfører at Innsigers varemerke skiller seg klart fra Alti Forvaltnings varemerke, både visuelt og fonetisk.

Aldis varemerke	Alti Forvaltnings varemerke
	

Ordelementet "ALDI" er skrevet i hvitt med fet font på en mørkeblå bakgrunn. Varemerket er rammet inn med en tykk, rød firkant, som bidrar til å trekke fokuset vekk fra ordet

"ALDI". Ordelementet fremstår derfor som mindre fremtredende sammenliknet med figurelementene i merket.

Innehavers varemerke fremstår derimot som sirkelformet, som beskrevet i punkt 2.2.2. Ordelementet "ALTI" er skrevet i en tynn font, som skiller seg betraktelig fra Aldis varemerke. Til forskjell fra Innsigers varemerke, har Innehavers varemerke en enkel stil, og dekoren består kun av to buede smale linjer. Varemerket "ALTI" har dermed et rundt, rent og enkelt uttrykk, som er svært ulikt fra Aldis firkantede varemerke.

Innehavers varemerke "ALTI" vil derfor ikke i alminnelighet forbindes med Aldis varemerke, og en ikke uvesentlig del av omsetningskretsen vil ikke oppfatte tilstedeværelse av dette ordet som en referanse til varer som har samme kommersielle opprinnelse.

Etter dette må det legges til grunn at det ikke foreligger tilstrekkelig kjennetegnslikhet mellom varemerkene.

2.3.3 Helhetsvurderingen

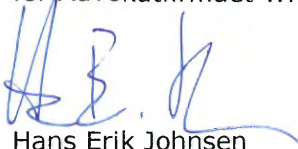
Ettersom tjenesteslagslikheten mellom varemerkene "ALTI" og "A ALDI" som nevnt er den samme, må tjenesteslagslikheten også her anses svak. Kjennetegnslikheten er dessuten enda svakere mellom "ALTI" og "A ALDI".

Fordi det ikke foreligger den nødvendige graden av tjenesteslagslikhet og kjennetegnslikhet, er heller ikke disse merkene egnet til forveksling. Registreringen av varemerket "ALTI" er dermed ikke i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd, og må opprettholdes.

3. OPPSUMMERING

På bakgrunn av overnevnte anmodes Patentstyret om å avvise Innsigers innsigelse, og opprettholde Innehavers registrering av varemerket "ALTI" (reg.nr. 303434) for de registrerte klasser med tilhørende tjenestefortegnelser.

Med vennlig hilsen
for Advokatfirmaet Wiersholm AS



Hans Erik Johnsen
hej@wiersholm.no