

Patentstyret
Styret for det industrielle rettsvern
Postboks 8160 Dep.
0033 Oslo

Oslo, 10. februar 2015

Deres ref.:

Vår ref.: 532808/AWI/AWI

Innsigelse mot reg nr 278683 - Varemerket SØL i klasse 32
Innehaver SENJA ØL BRYGGERI AS

Vi representerer Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma SA de CV, Ave. Alfonso Reyes 2202 Nte, Colonia Bella Vista, MONTERREY, NUEVO LEÓN, MX. Fullmakt vil bli ettersendt.

På vegne av vår klient nedlegges herved innsigelse mot at det ovennevnte ordmerket SØL registreres for øl i klasse 32. Det aktuelle merket ble kunngjort den 10. november 2014 og innsigelsen er således rettidig innkommet.

Vår klient er innehaver av registreringsnummer 269585, figurmerket SOL, som er registrert for øl i klasse 32. SOL er et meget velkjent merke for øl. Vår klient har benyttet merket SOL for øl siden 1924.

Etter varemerkelovens lov § 16 bokstav a kan et varemerke ikke registreres dersom det er egnet til å forveksles med et registrert varemerke som har rettsvern fra en tidligere dato.

Etter vår oppfatning er merket, reg nr 278683, SØL for øl egnet til å forveksles med vår klients merke, reg nr 269585, SOL for øl.

Spørsmålet om to merker er forvekselbare, avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt.

Vurderingstemaet er om gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnernes innehavere (indirekte forveksling), jf. høyesterettsdommen i Rt-2008-1268 søtt + salt, samt Sabel v. Puma og Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.

Forvekselbarhet forutsetter en viss grad av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet, og de to elementene kan ikke vurderes separat. Det skal foretas en helhetsvurdering hvor både vareslags- og kjennetegnslikheten spiller inn, jf. høyesterettsdommen i Rt-1998-1988, NIR 1999 s. 739 (COSMICA) og Annen avd. kj. 6747, NIR 2000 s. 91 (CONDIS), samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel v. Puma (Sml. 1997 s. I-6191) og C-39/97 Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer (Sml. 1998 s. I-5507).

Det er åpenbart at det foreligger vareslagslikhet da begge merker er registrert for øl.

Merkene som skal sammenlignes er SØL og vår klients figurmerke der ordelementet SOL er det dominerende elementet. Elementene SØL og SOL består av like mange bokstaver, nemlig tre bokstaver. Både første bokstav og siste bokstav i ordelementene er identiske, nemlig S- og -L. De har likheter både fonetisk og visuelt, og de gir et svært likt helhetsinntrykk. Det foreligger kjennetegnslikheten.

Gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), og merkene er derfor forvekselbare i henhold til varemerkeloven § 16 bokstav a.

Vår klients merke SOL er dessuten et meget velkjent varemerke for øl og har krav på utvidet vern i hht. varemerkeloven § 4 annet ledd.

Vi vil derfor også anføre at merket SOL har rett på utvidet vern («Kodak-vern») etter reglene i varemerkeloven § 4 annet ledd. Ettersom SOL er et slikt velkjent merke, innebærer § 4 annet ledd at *“ingen uten samtykke fra merkehaveren”* kan bruke et varemerke *“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)”*.

SOL er etter vår oppfatning så velkjent og nyter en slik anseelse i Norge at det har krav på et utvidet vern. Vi vil etter sende dokumentasjon som viser at vår klients merke er et meget velkjent varemerke.

Det er åpenbart at det foreligger en urimelig utnyttelse av vår klient velkjente merket, ettersom bruken av det søkte merket gir en assosiasjon til det velkjente merket. Likheten fører til at den berørte kundekretsen forbinder merkene med hverandre, eller skaper en sammenheng mellom dem. Bruken av SØL for øl vil også medføre skade på vår klients velkjente varemerkes særpreg og anseelse.

Vi tillater oss med dette om å be at Patentstyret tar innsigelsen til følge og at registreringen oppheves.

Med vennlig hilsen
Bryn Aarflot AS



Anne Wildeng
advokat