

Vår ref.: OP2015/00090
Registreringsnr.: 278683
Saksnr.: 201408817
Varemerke: SØL
Innehaver: SENJA ØL BRYGGERI AS
Innsiger: Cervezas Cuauhtémoc Mocezuma SA de CV
Innsigers fullmektig: Bryn Aarflot AS

Patentstyrets avgjørelse av 2015.12.04 – innsigelse

Patentstyret har truffet følgende:

AVGJØRELSE¹

SENJA ØL BRYGGERI AS, Gibostad, leverte 30. juli 2014 inn ordmerket SØL for registrering. Merket ble registrert 3. november 2014 med registreringsnummer 278683, og ble kunngjort i Norsk varemerketidende 10. november 2014 med følgende varefortegnelse:

Klasse 32 Øl.

I innsigelsesperioden kom det inn innsigelse fra Cervezas Cuauhtémoc Mocezuma SA de CV, Monterrey, Mexico, med Bryn Aarflot AS, Oslo, som fullmektig. Innsigelsen er begrunnet med at bruk av merket ville krenke en annens rett, fordi det er egnet til å forveksles med innsigers eldre registrering, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.

Innsigers registrering nr. 269585, det kombinerte merket SOL 1899 CERVEZA ORIGINAL DE MEXICO, har følgende utforming og er registrert for følgende varefortegnelse:



Klasse 32 Øl

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

Innsigers fullmektig hevder at merkene er forvekselbare og anfører subsidiært at innsigers kombinerte merke er velkjent, jf. varemerkeloven § 4 annet ledd, og dermed nyter utvidet vern.

Når det gjelder partenes øvrige anførsler, vises det til sakens dokumenter.

Patentstyrets vurderinger:

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

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

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

Forvekselbarhet

Merkene er begge registrert for varen «øl» i klasse 32, og det er således ingen tvil om at varene er identiske. Det avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen er derfor hvorvidt det foreligger merkelikhet, og graden av denne, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.

Innsigers fullmektig fremhever at begge merker består av tre bokstaver, og at første og siste bokstav er like. Derfor hevdes det at merkene har likheter både fonetisk og visuelt.

Innehaver av merket SØL viser til at 33% av bokstavene er forskjellige og at den norrøne bokstaven Ø skaper avstand. Merkehaver opplyser også om at SØL er en trebokstavs-forkortelse for Senja ØL. Patentstyret kan ikke legge vekt på innehavers opplysninger om hvordan merket brukes eller markedsføres i praksis, i kombinasjon med etikett og andre tekstelementer. Merket må vurderes slik det er registrert, som et rent ordmerke.

Patentstyret vurderer den visuelle og fonetiske likheten som middels stor. Det at ulikheten opptrer midt inne i ordet kan medføre at den vies mindre oppmerksomhet enn om den hadde kommet først. Selv om bokstavene O og Ø uttales forskjellig, ligger de ikke så langt unna hverandre uttalemessig, da begge er såkalt «mørke vokaler». Visuelt har både O og Ø en rund form. På den annen side skal det bemerkes at én ulik bokstav har mer å si for helhetsinntrykket når merkene bare består av tre bokstaver.

Ordene SOL og SØL har et svært ulikt betydningsinnhold for den norske gjennomsnittsforsbrukeren. SØL er synonymt med «svineri, spill, klin, noe vått og klissent» (jf. Ordnett.no). Forbrukerne vil kanskje stusse over at ølet kalles SØL, som i utgangspunktet er et negativt ladet ord. Noen vil kanskje oppfatte merketeksten på en humoristisk måte. SOL er på sin side et strålende, varmende himmellegeme. Figurutformingen i den eldste registreringen underbygger betydningsinnholdet og forsterker inntrykket av sol og varme. SOL er et ord med internasjonalt preg, som har samme betydningsinnhold på spansk og har store likheter med det italienske ordet «sole». SØL vil med sin norrøne Ø trekke i en annen retning, og gi assosiasjoner til Norge og/eller Danmark.

Etter en helhetsvurdering, der særlig den konseptuelle ulikheten har vært utslagsgivende, har Patentstyret kommet til at merkene ikke er egnet til å forveksles i den norske omsetningskretsen.

Utvidet vern

Innsigers fullmektig påberoper seg varemerkeloven § 4 annet ledd og hevder at det foreligger en urimelig utnyttelse av det velkjente merket SOL. Bruken av SØL gir ifølge fullmektigen en assosiasjon til SOL, og vil medføre skade på dets særpreg og anseelse.

Patentstyret må først ta stilling til om det tidligere, kombinerte merket SOL er velkjent, jf. varemerkeloven § 4. For at et merke skal sies å være velkjent, må det være kjent av en betydelig del av omsetningskretsen her i riket, jf. EU-domstolens avgjørelse C-375/97 *Chevy* premiss 26 flg. Som en hovedregel må det foreligge mer enn vanlig innarbeidelse, se Stenvik og Lassen *Kjennetegnsrett (3. utgave)* side 370.

Vi har fått opplyst fra innsigers fullmektig at merket er brukt for øl siden 1924, men denne påstanden er ikke dokumentert, og vi vet ikke om den gjelder bruk i Norge eller i utlandet. Innsigers fullmektig viser til at det kombinerte merket er registrert i en rekke land. Dette er imidlertid ikke noe avgjørende argument for utvidet vern her i Norge.

Som dokumentasjon for at merket er velkjent har vi mottatt diverse annonser fra mai 2013 og 2014. Patentstyret har verken mottatt salgstall eller markedsandeler. Vi kan ikke se at eksemplene på annonsering viser at merket har vært brukt i lang tid, og vi vet ikke hvor intens bruken har vært.

Fullmektigen trekker også frem en undersøkelse utført av TNS, som viser at 63 % av omsetningskretsen kjenner til merket i Norge. Patentstyret har ikke mottatt noen fullstendig markedsundersøkelse; dokumentet fremstår som et utdrag. Vi er derfor ikke kjent med hvordan spørsmålene er stilt, hvor mange som har deltatt i undersøkelsen eller om det er foretatt et representativt utvalg av intervjuobjekter. Dette medfører at undersøkelsen ikke kan tillegges noen særlig vekt i Patentstyrets vurdering av om merket er velkjent. Undersøkelsen viser for øvrig at bare 2 prosent av de spurte oppgir å være «regular users» av SOL øl.

Patentstyret anser det ikke dokumentert at det tidligere merket er velkjent i lovens forstand, og går derfor ikke inn på om bruken av det yngre merket «ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse (goodwill)».

Konklusjon:

Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det registrerte merket ikke krenker en annens rett. Merket er ikke egnet til å forveksles med innsigers registrering i den alminnelige omsetningen når det brukes for «øl» i klasse 32, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.

Innsigelsen blir dermed å forkaste jf. varemerkeloven § 29 annet ledd.

Beslutning:

**Registreringen opprettholdes,
jf. varemerkeloven § 29 annet ledd.**

Sarah Wennberg Svendsen

Knut Andreas Bostad