

Patentstyret
Postboks 8160 Dep
0033 Oslo

Oslo, 4. april 2016
Vår ref.: 3071951.1-133878 BORMIR/BORMIR
Ansvarlig advokat: Katrine Malmer-Høvik

VAREMERKESØKNAD 201600866 - PROTEST

1 Innledning

Det vises til varemerkesøknad nr. 201600866 inngitt til Patentstyret 25. januar 2016 av Norske Bryggerier AS (heretter *Norske Bryggerier*).

Bilag 1: Varemerkesøknad nr. 201600866

Av søknaden går det frem at merket DET SORTE FÅR er søkt registrert i klassene 32 Øl og mineralvann og 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl).

Varemerkeloven § 16 bokstav a og b er til hinder for registreringen av merket. Som det skal redegjøres for under anføres det fra denne side at Berentsens Bryggerhus AS (heretter *Berentsens*) har innarbeidet rettigheter til det søkte merket SORTE FÅR. Videre må det legges til grunn at Norske Bryggerier kjente til Berentsens innarbeidede varemerke og at søknaden derfor er innlevert i strid med god forretningsskikk.

Undertegnende bistår Berentsens i sakens anledning og all korrespondanse bes rettet hit.

2 Innarbeidet varemerkerett

Berentsens har siden 2008 benyttet merket SORTE FÅR som kjennetegn for en kraftig og mørk øl av typen Stout med 4,7 % alk. Vol., se vedlagte markedsføringsmateriale og flaskeetikett.

Bilag 2: Produktserie

Bilag 3: Etikett Store Får

Av varemerkeloven § 3 tredje ledd hitsettes følgende:

Varemerkerett oppnås uten registrering når merket er innarbeidet. Et varemerke anses innarbeidet når og så lenge det i omsetningskretsen her i riket for slike varer eller tjenester det gjelder, er godt kjent som noens særlige kjennetegn.

For å oppnå varemerkerett ved innarbeidelse må merket for det første være godt kjent i omsetningskretsen, og merket må utgjøre et *særlig kjennetegn*.

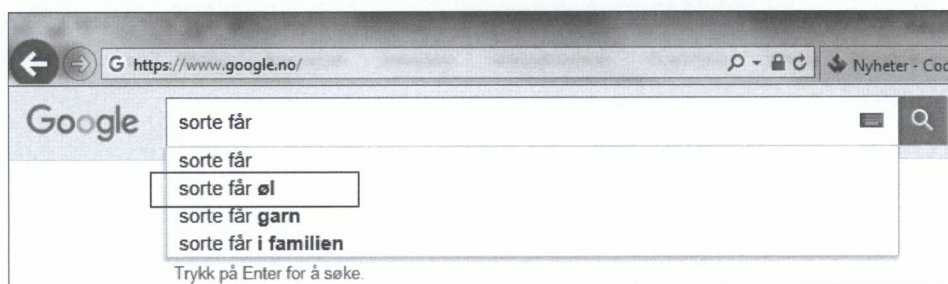
I uttrykket *særlig kjennetegn* ligger krav om at merket må ha særpreg som kjennetegn for de varer eller tjenester det gjelder, jf. varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum. Det er

liten tvil om at merket **SORTE FÅR** har tilstrekkelig særpreg og distinktivitet som kjennetegn for øl og at merket oppfyller vilkåret om å oppfattes som noens særlige kjennetegn.

Merket er godt kjent i omsetningskretsen. Produktet ble offisielt lansert 2. oktober 2008 under Verdensmesterskapet i saueklipping som fant sted på Vikeså, i Bjerkreim i Rogaland. Bare i 2015 ble det solgt over 25 000 flasker av dette produktet. Produktet har siden lanseringen vært i salg:

- gjennom alle de store dagligvarekjedene (Rema 1000, COOP, Joker, Spar, Kiwi, Meny) på Sør- og Vestlandet
- over hele landet i butikker i dagligvarekjeden Meny
- på skjenkesteder og ølutsalg over hele landet
- gjennom øl- og vingrossister som Vectura, Skan Log og Vinhuset
- på Fjord Line

Googlesøk ved bruk av søkeordet *sorte får* gir følgende søkeforslag:



Vilkårene er tilstede for at Berentsens har oppnådd innarbeidet rett til merket **SORTE FÅR**.

Berentsens innarbeidede rett til varemerket **SORTE FÅR** innebærer at ingen kan benytte identisk eller forvekselbart tegn for varer eller tjenester av samme eller lignende slag i næringsvirksomhet uten samtykke fra Berentsens, jf. varemerkeloven § 4.

Berentsens innarbeidede rettighet innebærer at søknaden innlevert av Norske Bryggerier av varemerket *Sorte Får* må nektes registrering jf. varemerkeloven § 16 første ledd bokstav a.

3 Norske Bryggerier har inngitt varemerkesøknaden i ond tro

Av varemerkeloven § 16 første ledd bokstav b hitsettes følgende:

Et varemerke kan ikke registreres uten samtykke av vedkommende rettighetshaver hvis:[...]

b) merket er egnet til å forveksles med et varemerke, foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn som en annen har tatt i bruk som kjennetegn for varer eller tjenester før søkeren og fortsatt bruker, og søkeren kjente til bruken da søknaden om registrering ble innlevert, slik at leveringen dermed må anses å ha skjedd i strid med god forretningskikk,

Det vises til redegjørelsen for bruken av merket under punkt 2 over herunder at merket **SORTE FÅR** faktisk er tatt i bruk og fortsatt er i bruk av Berentsens.

Det vil være høy grad av forvekslingsfare ved bruk av merket SORTE FÅR for produkter i omsøkte klasser. Det foreligger både kjennetegns identitet og vareslagsidentitet. Hertil bemerkes det at det foreligger reklameforbud for alkoholholdige drikker som gjør at gjennomsnittsfbrukeren i hovedsak har drikkens navn og etikett å forholde seg til.

Norske Bryggeriers bruk av merket SORTE FÅR for øl og alkoholholdige drikker vil medføre en urimelig utnyttelse av den goodwill som Berentsens har brukt store resurser på å opparbeide seg de åtte årene som produktet har vært solgt og markedsført. Særlig vil dette gjelde markedsføring overfor grossistledet og dagligvaren Berentsens har oppnådd innarbeidelsen ved iherdig innsats og på tross av snevre rammer for markedsføring grunnet reklameforbudet for alkoholholdige drikker.

Når Norske Bryggerier søker registrert identisk varemerke med merket som Berentsens har brukt siden 2008 fremstår dette også som en handling i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom.

Som vist til over, krever det ikke mer enn et enkelt google-søk for å få kjennskap til at det finnes en øl på markedet som selges under merket SORTE FÅR. Berentsens og Norske Bryggerier er hertil konkurrenter i det samme markedet. Det må legges til grunn at søkeren var kjent med Berentsens bruk av merket SORTE FÅR.

Varemerkeloven § 16 første ledd bokstav b er til hinder for registreringen av det søkte merket.

Den 5. februar 2016 tilskrev Berentsens søker og redegjorde for sitt syn, samt fremsatte krav om at Norske Bryggerier skulle trekke søknaden. Berentsens varslet også rettslige skritt i saken for det tilfellet at søknaden ikke ble trukket.

Bilag 4: Brev til Norske Bryggerier AS, datert 2. februar 2016

Norske Bryggerier har ikke latt høre fra seg, men denne side registrerer at søker ikke har etterkommet kravet om trekking av søknaden.

4 Oppsummering

Under henvisning til Berentsens innarbeidede varemerkerettigheter og søkers onde tro bestemmelser som er redegjort for over protesterer Berentsens herved mot at varemerkesøknad nr. 201600866 fremmes til registrering. Vi ber om at søknaden blir nektet med bakgrunn i Berentsens innarbeidede rettigheter til merket SORTE FÅR.

Med vennlig hilsen
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA



Katrine Malmer-Høvik
advokat, partner