

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Overprøvningsnr. TMADM0000004
Deres ref.: V2573NO00
Varemerke: Solo
Registreringsnr. 242416
Innehaver: M/s Pharmed Medicare Private Ltd
Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS
Kravstillere: A/S Solo og Solo-Foreningen
Fullmektig: Onsagers AS
Klagefrist: 2011.01.03

Patentstyret har truffet følgende:

AVGJØRELSE

M/s Pharmed Medicare Private Ltd, Bangalore, Karnataka, India, leverte 13. april 2007 inn det kombinerte merket,



for registrering, med Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo, som fullmektig. Merket ble registrert 16. november 2007 med registreringsnummer 242416 og kunngjort 26. november 2007. Merket ble registrert med følgende varefortegnelse:

Klasse 1	Kunstige søtningsstoffer, nemlig kalorifrie søtningsstoffer.
Klasse 5	Dietiske tilskudd, herunder kalorifrie søtningsingredienser.

A/S Solo og Solo-Foreningen, Oslo, leverte 18. august 2010 inn krav om administrativ overprøving av den aktuelle registreringen med Onsagers AS, Oslo, som fullmektig. I kravet anføres det at den aktuelle registreringen skal settes til side som ugyldig, jf. varemerkeloven § 35.

Kravet er begrunnet med at den aktuelle registreringen er egnet til å forveksles med en rekke av kravstillers tidligere registrerte fellesmerker. Merket ble derfor registrert i strid med tidligere varemerkelov § 14 første ledd nr. 6, som tilsvarer gjeldende varemerkelov § 16 bokstav a, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Det foreligger dermed rettslig interesse, jf. varemerkeloven § 39. Videre anses de formelle vilkårene etter varemerkeloven § 40 og varemerkeforskriften § 27 som oppfylt. Avgiften er betalt rettidig, jf. avgiftsforskriften § 13a. Patentstyret har ikke fått melding om at det er reist søksmål om ugyldighet eller sletting, jf. varemerkeloven § 41.

Kravstillers registrering nr. 520539, ordmerket SOLO er registrert for blant annet klasse 29, 30 og 31 "hele vareklassen". Til dels det samme gjelder registrering nr. 520617, det

kombinerte merket SOLO, registrering nr. 520618, det kombinerte merket LETT SOLO og registrering nr. 520616, det kombinerte merket SOLO APPELSINBRUS.

Patentstyret velger i denne saken kun å vise til registrering nr. 520539, ordmerket SOLO. For informasjon om de andre anførte registreringshindrende merkene vises det til vedlegg 1, vedlagt kravet. Da alle disse merkene inneholder merkeelementet SOLO og er registrert for samme eller lignende varer, vil utfallet i saken bli det samme som for registrering nr. 520539.

Innehaver av det registrerte merket har ikke inngitt tilsvar i saken. Når det gjelder kravstillers anførsler, vises det til sakens dokumenter.

Patentstyrets vurderinger:

En registrering av et varemerke skal helt eller delvis settes til side som ugyldig ved administrativ overprøving etter §§ 38 til 40 hvis registreringen er skjedd i strid med §§ 14-16 og ikke kan bestå etter § 8 første ledd, jf. varemerkeloven § 37.

Spørsmålet om hvorvidt to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b.

Ved avgjørelsen av om to merker 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*, nr. 7573, *Nostalgie Istanbul Orient Express*.

Innehavers merke er registrert for "kunstige søtningsstoffer, nemlig kalorifrie søtningsstoffer" i klasse 1 og "dietetiske tilskudd, herunder kalorifrie søtningsingredienser" i klasse 5. Innsigers registrering er registrert for blant annet klasse 29, 30 og 31 "hele vareklassen".

Kravstillers fullmektig anfører at kravet til vareslagslikhet er oppfylt. Det vises til at Patentstyret har nektet kravstillers søknad nr. 200909415 registrert med den begrunnelse at "sukker" i klasse 30 anses likeartet med "kunstige søtningsstoffer" i klasse 1. Dette må også omfatte varene i klasse 5. Fullmektigen har også vist til Patentstyrets kryssgranskningsliste.

Patentstyret har følgende bemerkninger i forhold til vurderingen av om det foreligger varer av lignende slag. Registrering nr. 520539 er registrert for alle varene i klasse 29, 30 og 31. Dette innebærer at registreringen omfatter næringsmidler for mennesker, herunder "sukker" i klasse 30. Kalorifrie søtningsstoffer er produkter som kan benyttes som erstatning for sukker i andre varer, herunder matvarer og drikke. De aktuelle varene er dermed alternative produkter, med identisk formål og samme sluttbruker. Disse varene anses derfor som lignende varer og vi viser i denne sammenheng til en lignende vurdering i en avgjørelse fra OHIM's Board of Appeal R 778/2009-02, *Bondia v. Buendia*, premiss 24 og 25. Patentstyret er av den oppfatning at det samme må gjelde for "kalorifire ingredienser" i klasse 5. Det vises i denne sammenheng også til en avgjørelse i Board of Appeal, R 1083/2000-01, *Olimag v. Ionimag*, premiss 19, der klageinstansen anså "dietetic products" i klasse 5 for å være lignende med "food supplements" i klasse 29 og 31. En lignende vurdering ble foretatt i Board of Appeal, R 879/2007-01, *Amoclave v. Amoclave*, premiss 25. Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det foreligger varer av lignende slag, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.

Det avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen er derfor hvorvidt det foreligger merkelikhet, og eventuelt graden av denne.

Faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkene enkelte deler. Patentstyret er av den oppfatning at de aktuelle merkene, sett i forhold til de aktuelle varene, vil henvende seg til både profesjonelle parter og den alminnelige sluttbrukeren. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, *Gut Springenheide*.

Kravstillers fullmektig anfører at de aktuelle merkene må anses som egnet til å forveksles.

Patentstyret har følgende bemerkninger i forhold til kjennetegnsvurderingen. Innehavers merke består av ordet SOLO med en svak grafisk utforming. Kravstillers fellesmerke består av ordet SOLO skrevet i nøytral font. En registrering av et ordmerket gir i utgangspunktet enerett til å bruke dette ordet som varemerke for de aktuelle varene. En slik registrering vil derfor ikke være begrenset til ordet skrevet med nøytral skrift, men også andre utforminger av dette ordet. En tilsvarende vurdering ble foretatt i EU-Rettens avgjørelse i sak T-312/03, *Selenium Spezial A-C-E v. Selenium-ACE*, premiss 44. Figurutformingen kan i visse tilfeller bli så spesiell at ordet får en subsidiær betydning i forhold til helhetsinntrykket. Registrering av et ordmerke vil da ikke omfatte denne spesielle utformingen. Dette er derimot ikke tilfellet for innehavers merke i denne saken. Den grafiske utformingen av innehavers merke er lite særpreget, og kan ikke tillegges nevneverdig betydning når det eldre merket er et ordmerke. Vurderingen blir derfor ikke særlig forskjellig fra den som måtte foretas om saken gjaldt to rene ordmerker, jf. Patentstyrets annen avdelings sak nr. 7049, *Welu v. Velux*. Patentstyret har etter dette kommet til at de aktuelle merkene er fonetisk identiske og visuelt tilnærmet identiske. Merkene har ikke noe betydningsinnhold som innvirker på helhetsvurderingen.

Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det foreligger fare for forveksling mellom de aktuelle kjennetegnene, jf. varemerkeloven § 16 første ledd bokstav a og § 4 første ledd bokstav b. Det er i denne vurderingen lagt særlig vekt på den klare kjennetegnslikheten og at merkene omhandler lignende tjenester. Patentstyret kan ikke se at merkene skal bestå ved siden av hverandre etter varemerkeloven § 8 første ledd. Innehavers registrering nr. 242416 må etter dette settes til side som ugyldig etter varemerkeloven § 35.

Kravstillers fullmektig har også anført at kravstillers merke er innarbeidet og er så kjent i Norge at merket innehar et utvidet vern, jf. varemerkeloven § 4 annet ledd. Disse anførselene er ikke underbygget med noen dokumentasjon. Fullmektigen har riktignok formodet at dette ikke er nødvendig og bedt om en tilbakemelding hvis så skulle være tilfellet. Patentstyret ser det ikke som nødvendig å opplyse en profesjonell part at denne type anførsler alltid må dokumenteres, jf. varemerkeloven § 40 første ledd bokstav d og informasjon på Patentstyrets hjemmeside:

<http://www.patentstyret.no/templates/Page.aspx?id=2328&epslanguage=NO>.

Anførselen har uansett ikke hatt betydning for sakens utfall.

En endelig avgjørelse om å sette en registrering til side som ugyldig har virkning fra den dag da søknaden om registrering ble innlevert til Patentstyret, jf. varemerkeloven § 44 første ledd. I denne saken vil endelig avgjørelse ha virkning fra 13. april 2007. Utfallet vil bli ført inn i registeret og kunngjort i Norsk varemerketidende etter klagefristens utløp, jf. varemerkeloven § 47.

Konklusjon:

Patentstyret har kommet til at registrering nr. 242416, det kombinerte merket Solo, skal settes til side som ugyldig, jf. varemerkeloven § 35.

Beslutning:

**Registreringen settes til side som ugyldig,
jf. varemerkeloven § 35.**

Tord Hestenes

Kopi: Kravstillers fullmektig