



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

Sak: 22/00143
Dato: 15. juni 2023

Klager: Pommery
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Innklaget: Nokhart Consulting
Representert ved:

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen, Liv Turid Myrstad og Torger Kielland

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 22. september 2022, hvor ordmerket POMMERENK, registreringsnummer 317986, med søknadsnummer 202111828, ble opprettholdt for følgende varer:

Klasse 29: Ost, smør, melkeprodukter, spiselige oljer, geleer, kompotter og syltetøy.

Klasse 32: Øl og alkoholfrie drikker.

Klasse 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl); viner.

- 3 Saken har sin bakgrunn i en innsigelse fra det franske selskapet Pommery som innkom i innsigelsesperioden, jf. varemerkeloven § 26. Innsigelsen er begrunnet med at bruk av merket ville krenke en annens rett, fordi det er egnet til å forveksles med innsigers eldre registrering nr. 115169, ordmerket POMMERY, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd, og at innsigers varemerke POMMERY er velkjent og derfor nyter vern etter varemerkeloven § 4 andre ledd. Innsigelsen var begrenset til «øl» i klasse 32 og de aktuelle varene i klasse 33.

- 4 Innsigers registrering nr. 115169, ordmerket POMMERY, er registrert med følgende varefortegnelse:

Klasse 33: Vin (unntatt medisinske), musserende viner, champagne, likører og spirituosas.

- 5 Klage kom inn den 14. november 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt Klagenemnda for videre behandling den 23. november 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- De to varemerkene er ikke egnet til å forveksles med hverandre.
- Det er vareoverlapping og vareidentitet i klasse 33. Videre er varen «øl» i klasse 32 og innsigers nærmere angitte varer i klasse 33 er likeartet. Vareidentitet tilsier at det må kreves en klar avstand mellom merkene.
- Begge merkene vil kunne oppfattes som navn eller fantasiord. Merkene har de seks første bokstavene felles, nemlig POMMER, og avsluttes ulikt med henholdsvis tre og én bokstav, nemlig ENK og Y. Dette utgjør en likhet både fonetisk og visuelt.
- Gjennomsnittsforsbrukeren vil normalt legge mest merke til innledningen av et merke. Likevel er det merkenes helhetsinntrykk som skal sammenliknes. Det er ikke naturlig å dele

opp det søkte merket POMMERENK i to deler, som POMMER og ENK. Merket vil bli forstått som en helhet. Det samme gjelder innsigers merke.

- Gjennomsnittsforbrukeren vil mest sannsynlig lese POMMERENK rett frem i tre stavelser. Innsigers merke vil leses med avslutningen -RY eller -RI. Det er en klar fonetisk forskjell som veier opp for innledningens likhet, og merkene fremstår dermed som ulike.
- Selv om det tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren ikke nødvendigvis kan sammenlikne merkene direkte, men må stole på et ufullstendig bilde i erindringen, er merkene såpass ulike at de ikke vil forveksles.
- Sterk innarbeidelse kan styrke et merkes særpreg, og dermed gi det en sterkere stilling i en forvekselbarhetsvurdering. Innsigers merke har i utgangspunktet et klart iboende særpreg for de aktuelle varene og en eventuell sterk innarbeidelse har derfor ikke avgjørende betydning i forvekselbarhetsvurderingen.
- Det er ikke dokumentert at POMMERY er et velkjent merke i Norge, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd. Patentstyret kan ikke finne noen varer med merket POMMERY i salg fra Vinmonopolet, og kan ikke legge til grunn at champagnen er i salg i Norge.
- Artikkelen fra det norske nettstedet Aperitif.no omtaler innsiger og historien, men dokumenterer ikke at den norske gjennomsnittsforbrukeren har blitt eksponert for varemerket.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klagers eldre rettighet utgjør en registreringshindring mot registrering nr. 317986, POMMERENK, i henhold til varemerkeloven § 16, jf. § 4 første ledd bokstav a.
- Varene i klasse 33 er identiske. Dette tilsier at det må legges til grunn en nokså streng vurdering av kjennetegnslikheten, i den forstand at det må kreves klar avstand mellom merkene. Patentstyret har lagt for liten vekt på vareidentiteten i saken. Også for «øl» i klasse 32 foreligger det høy grad av varelikhet med innsigers varer i klasse 33, slik at det må legges en streng forvekselbarhetsvurdering til grunn.
- Alkoholig drikke selges både over disk, i selvbetjente Vinmonopol og muntlig. Siden varene omsettes muntlig, blant annet i barer eller restauranter med høyt lydstry, reduserer denne omsetningsmåten sannsynligheten for at forbrukeren fanger opp små detaljer som kan skille merkene fra hverandre.
- De aktuelle varene har gjennomsnittlig oppmerksomhetsnivå. Man skal ta hensyn til at dette er en varetype der varemerkene ikke nødvendigvis studeres nøye, men at unøyaktigheter i erindringsbildet, inntrykk eller fonetikk kan forekomme. Dermed er det enklere å forveksle eller ta feil av navnene.

- Det eldre merkets grad av særpreg er en viktig faktor i forvekselbarhetsvurderingen. Et sterkt særpreget varemerke har krav på et videre vern enn et merke som kun innehar en lav grad av særpreg. POMMERY fremstår som et fantasiord, uten referanse til varene. Klagers merke ble i sin tid etablert av Alexandre Louis Pommery og Narcisse Greno, og førstnevntes etternavn ble valgt som kjennetegn. Det er ingenting ved navnet som skulle tilsi at det har snevert vern.
- Det er merkenes helhetsinntrykk som skal vurderes.
- I innsigelsessaken *Opposition No. B 3 124 617*, som omhandlet innsigers varemerke POMMERY mot EU-varemerket PUMORI & figur, kom EUIPO frem til at merkene er egnet til å forveksles. Det ble lagt avgjørende vekt på at merkene gjelder identiske varer («vin») og at det forelå fonetiske likheter.
- Varemerkeloven § 4 annet ledd frafalles som rettslig grunnlag for klagers krav.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyret har foretatt en grundig og korrekt avgjørelse.
- Saken fra EUIPO (B 3124617) som klager har vist til, tilsier ikke et annet resultat enn det Patentstyret er kommet frem til. EUIPO tok utgangspunkt i det engelske språk i sin vurdering av forvekslingsfaren mellom «Pommery» og «Pumori». Nærværende sak gjelder norske forhold og norsk språkforståelse. I EUIPO-saken ble det lagt avgjørende vekt på ombytteligheten («interchangeability») mellom sluttbokstavene Y og I i det engelske språk, og at disse bokstaver vil høres like ut. Dette gjør seg ikke gjeldende i nærværende sak, idet Y i slutten av et ord ikke vil bli uttalt noe i nærheten av ENK i norsk språk.
- De første seks bokstavene, POMMER, er ikke unike eller fantasiord. Pommer er et ord som er godkjent i ordspill som Scrabble og Wordfeud. Det kan være et etternavn, et instrument, de første bokstavene i den geografiske betegnelsen Pommeren, hunderasen pommeraner og krydderet pommerans.
- Ordet «pomme» betyr eple eller er en kortversjon for potet, som i pommes frites.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 11 Saken gjelder ordmerket POMMERENK. Det overordnede spørsmålet er om klagers eldre ordmerke POMMERY er til hinder for at innklagedes registrering kan opprettholdes.

- 12 Det følger av varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b at et merke ikke kan registreres dersom det er «risiko for forveksling» med et merke som allerede er registrert eller gitt virkning i Norge. Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 41–42.
- 13 Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Det er et innbyrdes avhengighetsforhold mellom disse momentene, slik at en svak grad av vareslagslikhet kan oppveies av en høy grad av kjennetegnslikhet og omvendt, jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 40 og EU-domstolens rådgivende uttalelse i C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 19. Se også EU-domstolens rådgivende uttalelser i sakene C-251/95 Sabèl/Puma avsnitt 18 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 17.
- 14 I helhetsvurderingen skal det tas hensyn til hvordan gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merkene i lys av gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå, hvilke varer eller tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes. I tillegg er det relevant å se hen til det eldste merkets grad av særpreg. Jo mer særpreget det eldste merket er, desto større vil risikoen for forveksling være, jf. sakene C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18 og 19 og T-56/20 VROOM avsnitt 43.
- 15 Gjennomsnittsforbrukeren for øl i klasse 32 og de alkoholholdige drikkene i klasse 33 vil kunne være både en privat sluttbruker og en profesjonell næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. Det skal videre tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren vanligvis ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene side om side, men må stole på hukommelsen, jf. C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 26.
- 16 Det er ikke omtvistet at varene er til dels identiske og til dels likeartede. Siden noen av varene er identiske, må det kreves en klarere ulikhet mellom kjennetegnene for at forvekslingsfare skal unngås, jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 50.
- 17 Ved vurderingen av kjennetegnslikheten må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet skal vektlegges. De aktuelle varene kan selges både som hyllevare, for eksempel på et vinmonopol med selvbetjening, og ved muntlig bestilling, for eksempel på restaurant og bar. Det må følgelig legges vekt på både det visuelle og det fonetiske inntrykket merkene gir.
- 18 Klagenemnda vil først ta stilling til det eldste merkets grad av særpreg. Klagenemnda anser det sannsynlig at de første fem bokstavene POMME, for en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen, kan gi assosiasjoner til det franske ordet for eple. Etter Klagenemndas syn er denne assosiasjonen nærliggende siden alkoholholdig drikke kan være laget av epler,

eller ha smak eller lukt av eple. Merket POMMERY vil derfor oppfattes som et fantasiord eller utenlandssklingende etternavn, som for noen vil gi assosiasjoner til eple. Det eldste merket POMMERY anses etter dette å ha et klart iboende særpreg.

- 19 Varemerkene POMMERY og POMMERENK har de første seks bokstavene til felles. Dette medfører at merkene har både visuelle og fonetiske likheter. De siste bokstavene i POMMERENK skiller seg imidlertid klart fra endelsen i POMMERY. Avslutningen -RENK/-ENK er merkbart lengre enn RY/Y. De forskjellige avslutningene bidrar dermed til å skape visuell og fonetisk avstand mellom merkene.
- 20 Selv om EU-retten i flere avgjørelser har lagt til grunn at gjennomsnittsforkbrukeren har en tendens til å feste seg ved begynnelsen av et merke, er det ikke etablert noen fast norm som går ut på at merkets begynnelse alltid skal tillegges avgjørende betydning i en forvekselbarhetsvurdering, jf. T-56/20 VROOM vs. POP & VROOM avsnitt 38. Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende, og hvilke elementer som vil bli vektlagt av gjennomsnittsforkbrukeren vil bero på en konkret vurdering, jf. blant annet T-158/05 Alltrek avsnitt 70.
- 21 Gjennomsnittsforkbrukeren vil etter Klagenemndas syn forstå POMMERY og POMMERENK som hvert sitt helhetlige fantasiord eller etternavn. Innen bransjen for alkoholholdige drikker er det svært vanlig å benytte slektsnavn som varemerker. Dette trekker i retning av at merkene vil oppfattes som etternavn. Siden endelsene -RY og -RENK er svært forskjellige, fremstår merkene samlet sett som to slektsnavn som er tilstrekkelig ulike til å forhindre forvekslingsfare.
- 22 For den delen av omsetningskretsen som forstår fransk, vil «pomme» være et lett forståelig ord som er hentet fra dagligtalen. POMMERY og POMMERENK kan dermed lede tanken til epler, men har hver sin fantasifulle vri til slutt. Den konseptuelle likheten i innledningen endrer ikke utgangspunktet om at merkene fremstår som etternavn. Etter Klagenemndas syn vil liknende assosiasjoner til eple få begrenset betydning i den konkrete forvekselbarhetsvurderingen. «Pomme» kan beskrive varenes art eller egenskaper, slik at innledningen uansett utgjør et svakt element. Dette tilsier at gjennomsnittsforkbrukeren i dette tilfellet også vil vie oppmerksomhet til merkenes avslutning.
- 23 Klagenemnda kan ikke se at innsigelsessaken fra EUIPO, som klager viser til, kan få noen avgjørende betydning for sakens utfall. Saken gjaldt varemerkene POMMERY og PUMORI (med figurativ utforming). Den fonetiske likheten mellom merkene er mye større enn for merkene som skal sammenliknes i foreliggende sak.
- 24 Etter en helhetsvurdering er Klagenemnda under en viss tvil kommet til at det ikke foreligger risiko for forveksling mellom registrering nr. 115169, ordmerket POMMERY og registrering nr. 317986, ordmerket POMMERENK for de aktuelle varene i klasse 32 og 33, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Selv om det er tale om identiske varer, og det eldste merket er særpreget, har Klagenemnda kommet til at endelsene er såpass

forskjellige at omsetningskretsen ikke vil ta feil av merkene eller tro at det er en kommersiell forbindelse mellom innehaverne.

- 25 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda Patentstyrets beslutning om å opprettholde registrering nr. 317986, ordmerket POMMERENK.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Registrering nr. 317986, ordmerket POMMERENK, opprettholdes i sin helhet.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)