



## **PROTOKOLL**

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Annen avd. sak nr.        | 7588                                           |
| Overprøvingsbegjæring nr. | 2005/040                                       |
| Arkivreferanse            | 2005/00938                                     |
| Begjæringen gjelder:      | Voop AS, Bergen                                |
| Foretakets org. nr.       | 985 973 741                                    |
| Fullmektig:               | Acapo AS, Bergen                               |
| Begjæring inngitt av:     | O2 (Germany) GmbH & Co. OHG, München, Tyskland |
| Fullmektig:               | Protector AS, Oslo                             |

### ***Annen avdelings avgjørelse av 11. september 2006***

Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 20. januar 2006, hvorved innkommet begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet VOOP AS ikke ble tatt til følge. Avgjørelsen ble meddelt begge parter samme dato.

Etter innehavers begjæring ble foretaksnavnet TROLL PHONE NETWORKS AS endret til VOOP AS. Endringen ble innført i Foretaksregisteret i Brønnøysund og kunngjort 17. juni 2004.

Foretaket er registrert med følgende næringskode (bransjeangivelse):

64240 Telekommunikasjonsvirksomhet ellers.

Begjæringen om overprøving var begrunnet med at det nye foretaksnavnet VOOP AS er egnet til å forveksles med det internasjonalt registrerte ordmerket "LOOP", int. reg. nr. 732340 (200104362), som har virkning i Norge fra 7. desember 2000 og bl.a. er registrert for tjenesten "telecommunication" i klasse 38, og at foretaksnavnet VOOP AS således er innført i Foretaksregisteret i strid med bestemmelsen i foretaksnavnelovens § 2-6 nr. 4.

Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger:

"Prinsippet om "først i tid best i rett" er et allment kjennetegnsrettslig prinsipp som følger av varemerkeloven § 7 og forutsetningsvis av foretaksnavneloven § 2-1 første ledd. Det er på det rene at klager har registrert sitt foretaksnavn LOOP AS i Varemerkeregistreret, og at klager har vern fra et tidligere tidspunkt enn det innklagede foretaksnavnet.

Hvis foretaksnavnene skal være egnet til å forveksles, må det foreligge bransjelikhet og navnelikhet. Se foretaksnavneloven §§ 3-2 og 3-3.

#### Bransjelikhet

Klagers merke er registrert for bl.a. "apparatus for recording, transmittig or reproducing sound and images" i klasse 9 og "design and planning relating to telecommunication devices" i klasse 42. Det innklagede foretaket er registrert for telekommunikasjon. Det foreligger etter behandlendes medlems oppfatning bransjelikhet.

#### Navnelikhet

For at innehaveren av foretaksnavnet LOOP AS skal nyte vern mot forvekselbare kjennetegn, for eksempel VOOP AS, må klagers foretaksnavn også oppfylle varemerkelovens krav om særpreg. Selskapsformen AS vil ikke få betydning for likhetvurderingen.

LOOP er et engelsk ord for "løkke" og har en spesifikk betydning i forbindelse med telekommunikasjon hvor LOOP er en teknisk beskrivelse for en telefonlinje. Klagers fullmektig fremhever at LOOP ikke vil være beskrivende for tjenestene da LOOP kan ha mange andre betydninger, som for eksempel gardinoppheng eller en reiserute. Dette vil ikke være avgjørende hvis et betydningsinnhold er klart egenskapsangivende for tjenestene. Dette standpunktet har også EF-domstolen inntatt, senest i dom av 2003.10.23, i avgjørelsen av merket *Doublemint* (C-191/01 P, premiss 32). At et merke er flertydig og kan tolkes på andre måter som ikke gir det en deskriptiv betydning, er ikke tilstrekkelig, så lenge ett meningsinnhold direkte og umiddelbart kan oppfattes som beskrivende av omsetningskretsen. Varemerket LOOP kan således ikke antas å være spesielt sterkt for telekommunikasjon.

Det innklagede foretaksnavnet VOOP fremstår på sin side som et rent fantasiord uten noen betydning for tjenestene. Klagers fullmektig viser til forskjellige avgjørelser fra OHIM hvor LOOP har vunnet frem med innsigelser mot lignende merker. Patentstyret kan ikke se at disse avgjørelsene kan være analoge med foreliggende sak. I sakene fra OHIM inneholder de innklagede merkene det identiske elementet, LOOP, mens det i denne saken dreier seg om et fantasiord, VOOP, mot LOOP.

Gjennomsnittsforbrukeren vil i dette tilfellet være privatpersoner eller næringsdrivende som har bruk for telekommunikasjonstjenester. Det må kunne forventes av slike brukere at de orienterer seg i markedet før de bestemmer seg for hvilket foretaks tjenester de vil benytte seg av. På denne bakgrunn vil Patentstyret anta at gjennomsnittsforbrukeren for de gjeldende tjenester klarer å skille foretaksnavnene med hensyn til deres kommersielle opprinnelse.

På bakgrunn av en helhetsvurdering, det at klagers merke kan ikke anses å være spesielt sterkt for de likeartede tjenestene, samt at VOOP må antas å være et fantasiord, gjør at Patentstyret ikke mener at merkene er egnet til å forveksles.

Beslutning: Kravet om administrativ overprøving tas ikke til følge."

Klage over 1. avdelings avgjørelse fra O2 (Germany) GmbH & Co. OHG (heretter kalt O2) innkom til Patentstyret den 13. mars 2006. Klageavgiften er registrert innbetalt den 10. april 2006, innen fakturafristen. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig.

Den 15. mars 2006, etter å ha foretatt en ny vurdering av saken i lys av den innkomne klage, jf. foretaksnavnelovens § 3-7 fjerde ledd, besluttet Patentstyrets 1. avdeling å fastholde den tidligere beslutning av 20. januar 2006. Deretter ble saksdokumentene oversendt Patentstyrets 2. avdeling for behandling av klagen.

I klagen anfører O2:

"Klagen er basert på at 1. avdeling har tatt feil når registrering av innklagedes foretaksnavn blir opprettholdt med den begrunnelse at klagers merke ikke kan anses spesielt sterkt for de likeartede tjenestene, og at innklagedes foretaksnavn ikke er egnet til forveksling med søkers merke.

Patentstyrets grunnlag for vurderingen er feil. Patentstyret skriver følgende i første avsnitt under "Navnelikhet" på side 2 i avgjørelsen:

"For at innehaveren av foretaksnavnet LOOP AS skal nyte vern mot forvekselbare kjennetegn, for eksempel VOOP AS, må klagers foretaksnavn også oppfylle varemerkelovens krav om særpreg. Selskapsformen AS vil ikke få betydning for likhetsvurderingen." Til dette har vi to kommentarer:

- 1) Det finnes intet LOOP AS. Kravet om administrativ overprøving grunnes på det registrerte varemerket LOOP. Merket *er* særpreget, noe som kan fastslås ut fra at merket er registrert i Norge som et *ordmerke*, etter at det har vært gjennom en gransking og vurdering av Patentstyret. Dette er ikke engang kommentert av Patentstyret i nærværende sak. Ytterligere kommentarer til Patentstyrets særpregetsvurdering
- 2) I denne konkrete saken er det registreringen av foretaksnavnet VOOP AS det klages på, ikke på "kjennetegnet" VOOP AS, som Patentstyret uttaler følger nedenfor.

I den nærmere vurderingen av om "foretaksnavnet LOOP AS" tilfredsstiller varemerkelovens krav til særpreg, hvilket som nevnt er feil tilnærming til saken, legger Patentstyret avgjørende vekt på at LOOP kan bety "løkke" og "har en spesifikk betydning i forbindelse med telekommunikasjon hvor LOOP er en teknisk beskrivelse for en telefonlinje." Det at et merke har en betydning innenfor den bransje som merket er søkt registrert for, i dette tilfellet *faktisk registrert for*, er ikke ensbetydende med at merket er beskrivende for de *faktiske tjenester* som omfattes av varefortegnelsen. I den grad omsetningskretsen *i det hele tatt* kan forventes å kjenne den tekniske beskrivelsen, noe som synes usannsynlig, vil merket i høyden være suggestivt. Assosiasjonsgivende merker blir ofte anbefalt på grunn av kombinasjonen av kommersiell nytte og kommunikasjon med omsetningskretsen, og muligheten for registrering

og dermed eksklusiv rett. Suggestive merker er fullt ut registrerbare. LOOP er registrert som et ordmerke, og suggestivt eller ikke, det er like fullt distinktivt og nyter varemerkerettslig vern.

Patentstyrets argumentasjon vedrørende våre henvisninger til avgjørelser fra OHIM, hvor LOOP har vunnet frem overfor lignende merker, nemlig at de ikke er analoge for denne saken da de innklagede merkene for OHIM inneholder LOOP, og i nærværende sak dreier det seg om et fantasiord, VOOP, er etter vår oppfatning feil, og motstridende i forhold til øvrig argumentasjon om at LOOP er deskriptivt.

Dersom LOOP hadde vært deskriptivt, ville det vanskelig hindret andre registreringer av merker inneholdende LOOP. Registreringene for LOOP har stått seg og faktisk hindret flere registreringer av LOOP selv med tillegg av annen tekst eller figur.

Det kan ikke være tvil om at LOOP er et særpreget varemerke som skal nyte beskyttelse overfor identiske og forvekselbare varemerker og foretaksnavn.

VOOP og LOOP er egnet til forveksling. Klagers varemerke LOOP og foretaksnavnet VOOP består av samme antall bokstaver. Tre av fire bokstaver er identiske og likt plassert.

Bokstavkombinasjonen -OOP, som er den mest fremtredende delen av ordene, er identisk. Den visuelle likheten er spesielt slående ved at begge har midtstilt dobbel O, etterfulgt at konsonanten P, som også inneholder deler av den runde formen fra O.

Den eneste forskjellen er de første bokstavene, L og V. Visuelt er disse konsonantene svært like, da begge består av to rette streker i vinkel. Bokstavene er videre ikke ulike fonetisk, spesielt ved en hurtig, slurvete eller utydelig uttale.

Vi vil her også påpeke at merkene *ikke* skal vurderes side om side, men slik omsetningskretsen møter disse.

På den ene side skal den gjennomsnittlige konsument av de aktuelle varene og tjenestene være normalt informert, samt "skålingen" oppmerksom og opplyst, hvilket følger blant annet av EF-domstolens "Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH mot Klijsen Handel BV (Lloyd-saken) C-342/97. På den annen side skal det tas hensyn til at gjennomsnittforbrukeren sjelden har mulighet til å gjøre en direkte sammenligning mellom de ulike varemerkene, men må stole på et uklart bilde som han har i minnet, jfr Lloyd-saken. I følge EF-domstolen oppfatter gjennomsnittforbrukeren vanligvis varemerket som en helhet, og egner seg ikke til å undersøke de ulike detaljer. Vi kan vise til EF-domstolens avgjørelse Sabal BV mot Puma AC, Rudolf Dassler Sport (Puma-saken), C-251/95.

Utgangspunktet for helhetsvurderingen må således være at det ene merkets visuelle uttrykk skal holdes opp mot erindringsbildet av det andre, og det må her anses sannsynlig at det er den spesielle merkedelen -OOP som vil dominere dette erindringsbildet.

Som vedlegg 3 i vår besvarelse til Første avdeling av 13. desember 2005, fulgte en avgjørelse fra OHIM, Decision No. 2893/2002, vedrørende likheten mellom det tidligere varemerket HOOPS og det omtvistede LOOPS. Selv om varene i klasse 25 ikke er relevante i dette tilfellet, mener vi at ordlyden i varemerkene er svært lik LOOP og VOOP. H og L er også innbyrdes mer forskjellige enn V og L, visuelt og fonetisk.

OHIM har på side 6 i avgjørelsen argumentert at ulikheten i lyden av bokstavene "H" og "L" i HOOPS og LOOPS delvis er absorbert av de følgende vokaler og vil ikke endre inntrykket

av at varemerkene fonetisk er veldig like. Dette spesielt fordi denne forskjellen ikke endrer det fonetiske helhetsinntrykket verken i struktur eller rytme for merkene.

De samme betraktninger må legges til grunn i nærværende sak.

Avgjørelsen er ikke nevnt av Patentstyret.

Til støtte for dette, og videre at fonetisk likhet, også *alene*, kan være tilstrekkelig for å konstatere fare for forveksling, finnes også en rekke avgjørelser fra Annen avdeling.

Avgjørelse nr. 6485 CONTAL – KANTHAL er visuelt atskillig forskjellige, men fonetisk tilstrekkelig like til at Annen avdeling konstaterte fare for forveksling.

Videre kan nevnes avgjørelse

- nr. 6777, GAIA- GAIO,
- nr. 6682, ELCO – ELKO (riktignok før begrensning av varefortegnelse), og
- nr. 6716, APO- ACO.

Vi viser for øvrig til våre anførsler og bevis for Første Avdeling.

Helhetsinntrykket LOOP og VOOP gir er åpenbart meget like og med tanke på at det foreligger bransje-/tjenesteidentitet, er faren for forveksling i omsetningskretsen spesielt stor.

Foretaksnavnet Voop AS er egnet til forveksling med det tidligere registrerte varemerket LOOP.

Vi forbeholder oss retten til å komme med ytterligere anførsler og bevis.

På klagers vegne nedlegges påstand om at 1. avdelings avgjørelse av 20. januar 2006 oppheves og at foretaksnavnet VOOP AS, org. nr. 985 973 741 nektes registrering i medhold av Foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4."

I sin imøtegåelse av 21. april 2006 uttaler Voop AS:

"Patentstyrets 1. avdeling har i sin avgjørelse av 20. januar 2006 kommet frem til riktig resultat når de har funnet at kravet om administrativ overprøvelse ikke tas til følge.

Klager har hevdet at 1. avdeling har tatt feil når det hevdes at det ikke finnes et "LOOP AS" i foretaksregisteret. Det finnes derimot et foretak med navn LOOP AS, og vi viser i den anledning til foretakets organisasjonsnummer 885 151 132 som ble registrert i 2002, se også vedlagte bilag 1. Dette foretaket tilhører ikke klager, men eksisterer åpenbart. Det er dermed sannsynlig at behandlende medlem har trodd at det tilhørte klager. Vi kan dermed konkludere med at klager ikke har registrert et foretak med navn LOOP AS.

Videre anføres det fra den annen side at varemerket LOOP oppfyller kravet til særpreg som følge av at det er registrert i Norge som et ordmerke. Dette argumentet har liten vekt i seg selv; det er åpenbart at feil også forekommer blant saksbehandlerne i Patentstyret. De kan umulig vite om alle betydninger av ordene som søkes registrert og om disse har en

beskrivende betydning i forhold til varene eller tjenestene de søkes registrert for. De fleste tilfeller av det en kan kalle "feilregistreringer" blir kun oppdaget i tilfeller som det foreliggende der klager innehar et navn som han mener er forvekselbart med et senere registrert merke, men der klagers innsigelse må anses som grunnløs som følge av merkets deskriptive natur.

Det er riktig som klager anfører at det er foretaksnavnet VOOP AS det klages over, men et foretaksnavn er like fullt et kjennetegn.

Når det videre gjelder klagers henvisning til at merket er suggestivt og ikke kan forventes å bli oppfattet som beskrivende av forbrukerne, skal det bemerkes at merket faktisk er beskrivende; det er ikke suggestivt. Videre er det etter loven ikke avgjørende om forbrukerne vil oppfatte merket som beskrivende eller ei; det er tilstrekkelig at det kan oppfattes som beskrivende. Det skal også vises til juridisk teori, jf Lassen/Stenvik i "Oversikt over norsk varemerkerett" s 44, hvor det uttales at forbudet mot deskriptive merker "prinsipielt står på egne ben". Videre uttales det, l.c. "[K]an man konstatere at et merke er rent beskrivende, skal det nektes registrert, uten at en behøver å spørre om det har særpreg eller ikke."

Når det gjelder avgjørelsene av OHIM som henvist til skal det bemerkes at det her gjaldt merker som fonetisk og semantisk var identiske. I forhold til avgjørelse no. 2893/2002 HOOP'S mot LOOP'S, begge figurmerker, skal det først bemerkes at klager ikke var en av partene her. Videre er det slik at ordet "hoops" har en noe semantisk likhet med ordet "loops". Ordet "hoop" kan oversettes med ring og ordet "loop" med løkke. Som nevnt svært mange ganger tidligere har ordet VOOP ingen betydning.

Klagers varemerke LOOP er ikke forvekselbart med foretaksnavnet VOOP. Første bokstav i kjennetegnene er av avgjørende betydning og gjør at merkene hverken visuelt eller fonetisk vil være forvekselbare, men særlig gjør altså dette den semantisk forskjellen påfallende:

Ordet "loop" er som sagt en teknisk beskrivelse for en telefonlinje og er dermed et helt generisk ord innenfor denne sektoren. Vi viser igjen til dokumentasjon til støtte for deskriptivtetsanførselen, se vedlagte

Bilag 2: Utskrift fra Internett, "Webfroot".

Ordet "loop" bruker her i sammenheng med ordet "local" og brukes helt vanlig sammen med et adjektiv, det være seg "local", "wireless", "long", "digital", "short", "closed", "current", "analog", eller lignende. Vi ser det også eksempelvis brukt i sammenheng med "... noise on his loop", se vedlagte

Bilag 3: Utskrift fra Telecom Digest OnLine.

Ordet "loop" omtales også som "a telecom word that is almost too generic to find references for...", se vedlagte

Bilag 4: Utskrift fra Internett.

De ovenfor nevnte utskriftene og eksemplene på bruk av ordet "loop" er bare noen av svært mange henvisninger. Det vedlegges også utskrift fra GOOGLE som viser treff på ordet "loop", se vedlagte

Bilag 5, 6 og 7.

Enn videre skal det nevnes at det finnes konkurrerende virksomheter som benytter ordet "loop" i sitt foretaksnavn og i sin markedsføring i Europa, se vedlagte

Bilag 8: Utskrift fra hjemmeside til LOOP Telecom.

Ovennevnte bruke vitner ytterligere om merkets beskrivende karakter.

Ordet "loop" er dokumentert i utstrakt bruk i diskusjonsfora fra 1990 til dags dato. Merket LOOP sin beskrivende karakter tilsier at andre aktører i samme marked må kunne legge seg tett opptil dette merket uten at kjennetegnene skal sies å være forvekselbare. Det dreier seg om et svakt merkeelement og graden av kjennetegnslighet må dermed tillates å være større.

På ovennevnte bakgrunn bes om at klagen ikke tas til følge."

I tilsvaret av 24. mai 2006 uttaler O2:

"Vi ser ikke helt hensikten med Acapo ASs argumentasjon rundt det faktum at det *faktisk* finnes et foretaksnavn registrert på LOOP AS, da dette åpenbart ikke tilhører vår klient, noe også Acapo AS konkluderer med. Vår henvisning til at det ikke fantes et foretaksnavn for LOOP AS, refererte seg til forholdene i nærværende sak. Grunnlaget for klagen er ikke foretaksnavnerettigheter, men varemerkerettigheter. Patentstyrets saksbehandler innhenter ikke annen informasjon som grunnlag for behandling av en sak, enn det partene frembringer, og det har heller ikke vært noen henvisning til foretaksnavnet LOOP AS. Skulle dette, mot formodning, ha skjedd, er det nok en feil som ligger til grunn for 1. avdelings beslutning.

Acapo AS hevder videre at registreringen av LOOP er en feilregistrering, da det umulig kan forventes at en saksbehandler i Patentstyret kjenner alle betydninger av et ord. Vi vil her gjøre oppmerksom på at vanlig granskingsprosedyre i Patentstyret inkluderer innhenting av merkets betydning fra svært mange oppslagsverk, herunder også oppslagsverk som er rettet inn mot bestemte bransjer, for eksempel innen data- og telekommunikasjon.

Vedlagt følger kopi av granskerarket i klagers internasjonale registrering nr. 732 340, LOOP, hvor det fremgår at Patentstyret har undersøkt følgende oppslagsverk:

- Chamber's Tech. Dictionary
- McGraw III Dic.tech terms
- Ansteinsson, E-No, tekn.ordbok
- Cappelens store Eng-No. Ordbok
- Frudmann

Dersom Patentstyret ikke, selv etter gransking, finner at merket er beskrivende for de aktuelle varer og tjenester, så må det anses som høyst usannsynlig at omsetningskretsen vil gjøre det, eller også *kan* gjøre det.

Patentstyret har videre vurdert distinktiviteten på samme måte som øvrige land i Europa. Nærmere informasjon om disse registreringene fulgte vår klage til 1. avdeling av 29. juli 2005 side 2, og vi viser til dette.

Vi vil i forlengelsen av dette også kommentere at selv "feilregistreringer" vil utgjøre hinder for registrering av forvekselbare varemerker så lenge de eksisterer som registreringer i registeret.

Når det gjelder kommentarene til avgjørelsen av HOOP'S og LOOP'S, vil vi, i tillegg til å nevne at ingen av ordene har umiddelbar betydning som vil oppfattes av omsetningskretsen, få understreke at merkene har de samme fremtredende kjennetegnselementer som i nærværende sak, nemlig dobbelt midtstilt O, etterfulgt av P. De første konsonantene H og L er innbyrdes mer ulike enn V og L, og merkene hadde tillegg av ulike figurative utforminger, som merkene i nærværende sak ikke har. Merkene ble ansett for å være forvekselbare, selv om de innholdt flere forskjeller enn i nærværende sak.

Avgjørelsen inneholder følgende uttalelser:

"the comparison must be based on the overall impression given by the marks, bearing in mind, in particular their distinctive and dominant components, (see Judgement of the Court of Justice , Case C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport [1997] OJ OHIM 1/98, p.91, paragraph 23",

og videre,

"Furthermore, in both marks the emphasis falls on the double vowel "O". The letters that do not correspond to each other are the "H" and "L" at the beginning of the marks. However, the different sound of these consonants is partially absorbed by the following vowels and will not change the impression that the trademarks are phonetically very similar. In particular, because this difference does not change the overall phonetic pattern and rhythm of the signs."

Dette er helt analogt med situasjonen i nærværende sak.

Den spesielle konstellasjonen av bokstaver gir et særegent uttrykk, både visuelt og fonetisk.

Når det gjelder Acapo AS' vedlegg, er dette de samme som fremlagt for 1. avdeling. Vi viser derfor til våre kommentarer til disse i vårt innlegg for 1. avdeling 12. desember 2005.

LOOP og VOOP er visuelt og fonetisk svært like.

Helhetsinntrykket er svært likt.

Det foreligger bransje-/tjenesteidentitet.

Følgelig eksisterer det en fare for forveksling og villedelse i omsetningskretsen, og foretaksnavnet Voop AS må nektes registrering."

I et siste innlegg av 26. juni 2006 uttaler Voop AS:

"Innklagede har ikke svært mange ytterligere kommentarer i saken og vil kun kort bemerke følgende:

Det foreligger ingen reell konflikt mellom klagers og innklagedes interesseområder. Klagers hovedinteresseområde er mobiltelefoner. Dette kan man se ved å gå inn på hjemmesiden [www.loop.de](http://www.loop.de) eller [www.o2online.de](http://www.o2online.de). Derimot retter innklagedes foretak seg mot et totalt annet segment, dvs fra kjøper til kjøper; ikke sluttforbrukeren, i tillegg til at det tilbys VoIP-telefoni.

Det er vel kjent at Styret foretar en granskning i søknadsomgangen til et merke. Likevel er det også åpenbart at det forekommer feilregistreringer; det har man gjennom tidene mange eksempler på. Granskningsprosessen i Styret må skje med en viss hurtighet og at man i en slik hektisk fase muligens ikke oppdager enkelte betydninger av et ord, er forståelig.

Innsigers merke er beskrivende; dette er et uomtvistelig faktum. Da er det likegyldig om dette faktum har blitt oversett av saksbehandleren i Patentstyret. Videre er det klart at omsetningskretsen i dette tilfellet vil være forskjelligartet, alt fra en profesjonell part til sluttforbruker. Det er tilstrekkelig at merket LOOP kan bli oppfattet som beskrivende.

Når det gjelder henvisningen til merkene HOOP'S og LOOP'S, synes det underlig at klagers fullmektig med sikkerhet kan uttale at "ingen av ordene har umiddelbar betydning som vil omfattes av omsetningskretsen"; dette har man overhodet ingen holdepunkter for å si, særlig tatt i betraktning merkene nærmest identiske betydningsinnhold. Merkene har for øvrig intet å gjøre med nærværende sak, da ingen av merkene tilhører noen av de involverte parter.

Til sist vil innklagede kun påpeke at merkene som er gjenstand for vurdering, ikke er forvekselbare. Dette skyldes særlig den semantiske ulikhet. Mens klagers merke er beskrivende, er innklagedes foretaksnavn og varemerke, en fantasifull sammensetning av bokstaver som suggestivt refererer seg til de tjenestene som tilbys, nemlig VoIP-telefoni. Merkene er også fonetisk og visuelt tilstrekkelig ulike. Det er lang og fast europeisk praksis at når man sammenligner merker, legges vekten på begynnelsen av merket. Innklagedes foretaksnavn og merke har klart en annen begynnelse enn klagers merke og dette må tillegges substansiell vekt i vurderingen. Det skal i den forbindelse vises til avgjørelsen av EF-domstolen C-206/04 hvor ZIRH ikke ble ansett forvekselbart med SIR til tross for at disse merkene har identisk uttale; ulikt foreliggende sak. For øvrig henvises til tidligere innsendt argumentasjon og dokumentasjon.

På vegne av innklagede ber vi derfor igjen om at klagen ikke tas til følge."

I et siste innlegg av 4. august 2006 uttaler O2:

"Vi viser til Patentstyrets brev av 26. juni 2006, vedlagt brev datert 26. juni fra Acapo AS.

For ordens skyld vil vi legge til noen helt få avsluttende kommentarer til nevnte innlegg fra Acapo AS.

Innklagedes fullmektig argumenterer for at det ikke foreligger en *reell* konflikt mellom klagers og innklagedes interesseområder.

Selv om det etter vår oppfatning må være klart at det foreligger en *reell* konflikt da begge parter driver virksomhet innen telekommunikasjon, vil vi gjøre oppmerksom på at "Det er *registreringen* og søknadens varefortegnelse som skal sammenholdes. Det "skal altså ved vurderingen av forvekslingsfaren mellom merkene...ikke ses hen til hvilke varer som faktisk produseres eller omsettes under merkene" (Rt. 1998 s. 1988, NIR 1999 s. 739 COSMICA på s 1992, s. 741). (Birger Stuevold Lassen og Are Stenviks Oversikt over norsk varemerkerett side 305.)

Vilkåret om vareslagslikhet er klart oppfylt i nærværende sak.

Når det gjelder merket LOOPS særpreg og betydningen av eventuelle feilregistreringer viser vi til tidligere argumenter, senest i vår besvarelse av 23. mai s. 2. Registreringen av LOOP i Norge er i tråd med registreringspraksis i andre land i EU, og er som vist i vår nevnte siste besvarelse, et resultat av en rutinert og grundig granskning.

Sammenholdes de to merkene VOOP og LOOP fremstår de som meget like, visuelt og fonetisk, med første bokstav som eneste forskjell. Det må antas at en vesentlig del av omsetningskretsen ikke vil legge merke til dette, ettersom likhetene mellom merkene er langt mer iøynefallende og dominerende enn forskjellene. Når dette gjelder når man får forelagt seg begge merker, må det ikke desto mer gjelde når omsetningskretsen må stole på hukommelsen, (som er det relevante ved vurderingen). Vi viser her til tidligere argumentasjon, spesielt vårt innlegg av 10. mars 2006 side 2 og 3.

Det er også interessant for vurderingen at jo oftere man møter merkene, parallelt og enkeltvis, desto mer vil man oppleve at merkene, på grunn av likhet visuelt, fonetisk og i rytme, blir vanskeligere å holde fra hverandre.

Vi kan ikke se at den refererte avgjørelse fra EF-domstolen C-206/04, ZIRH/ SIR er analog med nærværende sak og situasjon. Merkene har tydelig flere forskjeller enn likheter.

Det foreligger fare for forveksling og foretaksnavnet Voop AS må nektes registrering."

Saken er deretter gått til utvalgsbehandling.

### ***Annen avdeling skal uttale:***

Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling.

Etter det som er opplyst og dokumentert for 2. avdeling, må det legges til grunn at ordet "loop" er et velkjent og meget brukt faguttrykk for utstyr og tjenester som omfattes av den påberopte varemerkeregistrering. Som varemerke for telekommunikasjonsvirksomhet må det

derfor være så vidt svakt at det må tåle et nærliggende, men ganske særpreget kjennetegn ved siden av seg.

*Det avses slik*

*kjennelse:*

Begjæringen om opphevelse tas ikke til følge.

Birger Stuevold Lassen (sign.)

Ida Andrén (sign.)

Are Stenvik (sign.)

A handwritten signature in cursive script, reading "Karin Otterbeck".

Karin Otterbeck