

Patentstyret
Sandakerveien 64
Pb. 4863 Nydalen
0422 Oslo

Deres ref:

Vår ref:

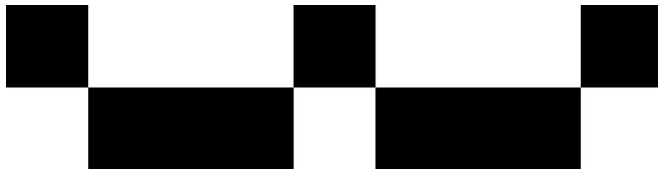
Oslo 04.12.2020

Vedr. avslag på varemerkesøknad – saksnr. 202013832

Jeg representerer Dukes AS.

Det vises til brev fra Patentstyret av 10. november 2020, i anledning ovennevnte sak.

Min klient fikk avslag på søknad av 2. november 2020, om registrering av dette varemerket:



I brevet fremholder Patentstyret at *'varemerket mangler det varemerkerettslige særpreg som er nødvendig for å kunne registreres'*.

Videre påpekes det at *'vi kan ikke registrere et varemerke som en gjennomsnittsforgbruker ikke vil oppfatte som et kjennetegn for én bestemt tilbyder av varer eller tjenester. Se varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.'*

[..] Etter vår oppfatning vil gjennomsnittsforgbrukeren oppfatte disse figurelementene som ren dekor når det brukes på de søkte varene, som 'bager' og 'klær'. Og videre mener vi at det ikke er noe ved merket som gjennomsnittsforgbrukeren vil kunne feste seg ved og enkelte oppfatte som en indikasjon på kommersiell opprinnelse. Gjennomsnittsforgbrukeren vil derfor ikke forstå at varene kommer fra én bestemt kommersiell aktør.'

Dukes AS er uenig i Patentstyrets vurdering og konklusjon om at det søkte merket anses som et ikke-distinktivt symbol, og mener at merket oppfyller vilkårene for registrering etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Det vises til at det er et minimum av særpreg som kreves, og terskelen for særpreg i varemerkeloven er lav, spesielt for sko, klær eller utstyr, jf. Borgarting lagmannsrett i dom av 1. juni 2015 (Tretorn), LB-2014-95107, og den nyere avgjørelsen fra Borgarting lagmannsrett av 8. november 2018 (Nammo), LB-2017-105565.

Hvorvidt merket har et særpreg må vurderes opp mot gjennomsnittsforbrukeren av de varene merket er nektet registrert for. Gjennomsnittsforbrukeren for varene i den foreliggende sak vil være både næringsdrivende og sluttforbrukere. Disse må anses alminnelig opplyst, rimelig oppmerksomme og velinformerte.

I Tretorn-dommen uttaler lagmannsretten at *'[...] Gjennomsnittsforbrukeren av slike varer [i klasse 18 og 25] er ikke ukjent med at produsenter ofte bruker varemerker som kjennetegn for kommersiell opprinnelse av slike varer, og lagmannsretten legger derfor til grunn at gjennomsnittsforbrukeren vil ha en viss oppmerksomhet rettet mot dette'*.

Ved vurderingen må det følgelig tas i betraktning at det er enklere og vanligere å kjenne igjen rene figurmerker på klær, sko og utstyr.

I dette tilfellet er det aktuelle varemerket nyskapt av Dukes AS, har et iboende særpreg og vil lett oppfattes som en indikator på kommersiell opprinnelse. Utformingen med tre kvadrater øverst og to rektangler nederst har en blikkfangeffekt og et klart kjennetegnsmessig preg – det er lett å huske. På denne bakgrunn må merket anerkjennes å overstige minimumsterskelen for særpreg og distinktivitet i varemerkeloven § 14.

En rekke rene figurmerker har blitt godkjent av Patentstyret i perioden fra 2008 til i dag, også for varer i klassene 18, 25 og 28, og det gjøres gjeldende at Patentstyret har vurdert terskelen for særpreg feil i nærværende sak.

Det bes derfor om at Patentstyret foretar en ny vurdering av søknaden.

Med vennlig hilsen,

Rong Advokatfirma

A handwritten signature in blue ink, reading "Jan Erlend Rong". The signature is fluid and cursive, with the first name "Jan" and last name "Rong" being more prominent than the middle name "Erlend".

Jan Erlend Rong

advokat

jan@rongadvokatfirma.no

Tlf. 482 43 898