

Patentstyret
Sandakerveien 64
8160 Dep, 0033 Oslo

2017 -10- 17

DERES REF./YOUR REF.

20170413

20170403

VÅR REF./OUR REF.

Ansvarlig advokat
Christian S. Svensen

DATO/DATE

Oslo, 11. oktober 2017

«Cutters»

Det vises til søknad av 3 april og Patentstyrets svar av 12. september 2017 med varemerke registreringsnummer 130610 som angitt registreringshindring, med frist for merknader til 12. desember 2017.

Vi deler ikke Patentstyrets vurdering av merket 130610 som registreringshindring. Det vises til varemerkeloven §16 bokstav a, jf. §4(1)b. Vår vurdering er at tilsynet har gitt det registrerte merket et for omfattende vern.

Det foreligger ikke forvekslingsfare med registrering nr 130610 «merket»:



Den tidligere rett består av et figurativt element og tekst:

«COST CUTTERS – FAMILY HAIR CARE SHOPS»

Søker har fremsatt søknad om registrering av ordmerket:

«CUTTERS»

Etter gjeldende rett skal en vurdere om figurelementet og alle merkeelementene gjensidige påvirkning tilfører merket i sin helhet tilstrekkelig distinktivitet jf. EU-rettens avgjørelse av Best Buy, T-122/01, premiss 36.

Merket 130610 består av alminnelige ord og uttrykk, skrevet i en skriftform uten merkbar eller nevneverdig figurativ utforming og påvirker ikke helhetsinntrykket tilstrekkelig slik at den figurative utformingen av skriften alene kan ha tilført merket særpreg. Det er kun i kombinasjon med de deler av merket som ikke har skrift at særpreg kan ha oppstått jf. EF-domstolens dom C-383/99 P av 20. september 2001 (*Baby-Dry*).

Merket er et figurmerke (tegning) og består ellers av flere alminnelig ord og uttrykk satt i språklig sammenheng. Om den skulle følge resonnementet til Patentstyret innebærer dette at ethvert ord og uttrykk i det sloganet, dvs «COST», «CUTTERS», «FAMILY», «HAIR», «CARE», og «SHOPS» hver for seg nyter et tilsvarende samme vern i de klassene det er registret for og er en hindring for andre søkere - det kan ikke være riktig. Kravet om distinktivitet skal ivareta samfunnets interesse i at tegn som er *beskrivende* ikke monopoliseres til fordel for en enkelt merkeinnhaver. Det vil i realiteten innebære at merket gis vern som ordmerke innen det registrerte vare - og tjenesteklasser for det enkelte generiske ord i teksten noe det registrerte merket ikke er, og opprettholdes innstillingen til søker vil det avvike mot tidligere praksis.

I denne sammenheng viser vi til at ovennevnte avgjørelse fra EU-retten T-122/01, Best Buy, og EU-domstolens senere avgjørelse, C-37/03P, BioID@., har ført til at praksis med hensyn til vurderingen av merker som består av uregistrerbar tekst og ett eller flere figurative elementer har blitt strammet inn også i Norge.

Språklig sammenheng – og særskilt målgruppe

Fra vår side er det også et poeng at teksten i merket ikke kan leses isolert og at vernet kun oppstår for setningens språklige innhold i kombinasjon med figurelementene. Ordet «cutters» må bla. vurderes særlig i kombinasjon med «cost» hvor ordene «cost cutters ..» ordrett er en sjargong for «kutting av kostnader..» ved bruk av en «familiefrisør» - noe de figurative elementene i merket underbygger ved at det er tegnet inn en familie og ved tekst «familie» som figurativt element.

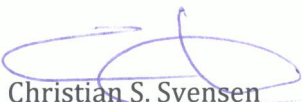
Det registrerte merket henviser seg således til en særskilt målgruppe i frisørmarkedet, en familiefrisør noe søker ikke tar mål av seg å være.

Det er heller ingen visuell og fonetisk likhet. Når en forbruker vurderer varen vil han se hele merket med tekst som kjennetegnet, ikke bare teksten «cutters» som står alene uten andre figurelementer som danner eneretten til merket.

Det er vår vurdering at omsetningskretsen ikke vil forveksle tilbyderne. *Gjennomsnittsforbrukeren* av de aktuelle varene eller tjenestene vil oppleve merket - hvor tegningen er det særskilte distinkte element - og det omsøkte merket som konkurrenter uten samme kommersielle opphav.

Vedlagt fullmakt som etterlyst for søknad.

Med vennlig hilsen
Lynx Advokatfirma DA


Christian S. Svensen
Advokat
css@lynx.law