

ZACCO NORWAY AS
Postboks 2003 Vika
0125 OSLO

Oslo, 2019.08.30

Deres ref.: T61801447NO00
Saksnr.: 201806505
Merke: LIGHTNING PROCESS
Søker: Phil Parker
Svarfrist: 2019.11.30¹

Uttalelse i varemerkesøknad

Vi viser til vårt brev datert 4. oktober 2018, hvor behandlingen av søknaden ble stilt i bero av varemerkesøknad nr. 201506485, LIGHTNING og internasjonal registrering med søknadsnummer 201808486, LIGHTNING. Søknad nr. 201506485, LIGHTNING, er blitt registrert. Nr. 201808486, LIGHTNING er endelig henlagt. Vi kan derfor gjenoppta behandlingen av varemerkesøknaden deres.

Patentstyrets konklusjon

Vi kan registrere varemerket for følgende varer og tjenester:

Klasse 16: Papir, papp, ikke opptatt i andre klasser; fotografier; skrivesaker og papirvarer; instruksjons- og undervisningsmaterieell (ikke apparater).

Klasse 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; opplæring og trening i livsmestring; opplærings- og utdanningstjenester innen livscoaching; tilveiebringelse av opplæring; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; elektroniske tjenester tilveiebragt ved hjelp av internett.

Vi kan **ikke** registrere varemerket for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Som angitt i søknaden.

Klasse 16: Trykksaker; trykte publikasjoner.

Klasse 41: Tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner (ikke nedlastbare) fra internett.

Begrunnelse

Det er en risiko for at varemerket deres kan forveksles med disse varemerkene som er beskyttet i Norge:

Registrering nr. 224477, LIGHTNING, nr. 270828, LIGHTNING, og 302886, LIGHTNING.

Varemerker kan forveksles når de ligner hverandre og gjelder for samme eller lignende varer og tjenester. Vi kan ikke registrere et varemerke som en gjennomsnittsforbruker vil

forveksle med et annet varemerke som er beskyttet i Norge. Se varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b.

I vurderingen vår har vi lagt vekt på følgende:

Varemerket deres ligner de nevnte varemerkene fordi de alle inneholder teksten LIGHTNING. Varemerkene gjelder for samme og lignende varer og tjenester.

Vi har etter en helhetsvurdering kommet til at gjennomsnittskonsumenten vil kunne forveksle varemerkene, og tro at varene og tjenestene har samme kommersielle opprinnelse.

Vi har lagt ved informasjon om de nevnte varemerkene med opplysninger om hvem som er innehavere, og hvilke varer og tjenester de gjelder for.

Varefortegnelsen må endres

Varefortegnelsen i søknaden må endres fordi den er upresis. Vi viser til varemerkeloven § 18.

Dere må gjøre følgende endringer:

Varene «varer laget av disse materialer» i klasse 16 må slettes eller presiseres. Dette er for generelt.

(Det er blant annet derfor vi ikke har tilbudt registrering for dette.)

Dette kan dere gjøre

Send oss et skriftlig svar på om dere:

- er uenige i vurderingen vår, og kan begrunne det. Vi vil da vurdere saken på nytt.
- vil ha varemerket registrert for varene og tjenestene vi oppga først i dette brevet.
- har innhentet samtykke til registrering fra innehaverne av de nevnte varemerkene. Legg i så fall ved kopi av samtykkene. Vi kan da registrere varemerket. Dere kan lese mer om samtykke på nettsidene våre, patentstyret.no/tjenester/varemerke/soknadsprosess-varemerke/samtykke/

Svarfrist

Vi må motta et skriftlig svar senest **30. november 2019**. Dere kan svare oss før fristen for å få en raskere avklaring. Send gjerne inn svaret via [Altinn](#). Hvis vi ikke mottar svar innen fristen, henlegger vi søknaden. En henlagt søknad kan bare gjenopptas mot å betale en avgift. Se varemerkeloven § 23 og forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og KFIR § 17.

Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål.

Med vennlig hilsen

Svein Olav Høgåsen Sandvik
Telefon: 22 38 74 11

Bestemmelser om dokumentformater, leveringstidspunkt, frister og betaling av avgifter og gebyrer er gitt i forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter av 1.april 2014. Forskriften finnes på patentstyret.no og kan fås ved henvendelse til Patentstyrets infosenter.

- (111) **Reg.nr.:** 224477
(151) **Reg.dato.:** 2004.09.30
(180) **Registreringen utløper:** **2024.09.30**
(210) **Søknadsnr.:** 200302081
(220) **Inndato:** 2003.03.05
(450) **Kunngjøringsdato:** 2012.10.29
Status: Registrert
Detaljstatus: Fornyet
(540) **Gjengivelse av merket:**

LIGHTNING

- (541) **Merketype:**
Merket er et ordmerke i standard font
- (731) **Søker:**
H-D Michigan Inc, Ann Arbor, MI 48103, USA
- (732) **Innehaver:**
Apple Inc., 1 Infinite Loop, CA95014 CUPERTINO, USA
- (740) **Fullmektig:**
BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
- (511) **Vare-/ tjenestefortegnelse:**
Klasse 9 Briller, brilleinnfatninger, solbriller, svømmebriller, beskyttende hjelmer, måleinstrumenter, fartsmålere, takometere/turtellere, batterier, ledningsnett, langfartskontrollere (cruisekontrollere), brytere, fordelerbryterkontakter, tilkoplingskontakter- og uttak, startbrytere, kretsavbrytere, termostater, batteriladere, spenningsregulatorer, telefoner, innregistrert computer software, automatiske spilleautomater og myntautomater; magneter, musematter, CD etuier og bokser, brilleetuier, tyverivarslingsapparater, salgsapparater, myntapparater, hundefløyter, vernehansker, ansiktsbeskyttelse til bruk i forbindelse med sveising, og kompasser.

- (111) **Reg.nr.:** 270828
 (151) **Reg.dato.:** 2013.05.29
 (180) **Registreringen utløper:** **2022.07.06**
 (210) **Søknadsnr.:** 201206900
 (220) **Inndato:** 2012.07.06
 (300) **Søknadsprioritet:** 2012.01.06, TT, 44773
 (450) **Kunngjøringsdato:** 2013.06.03
Status: Registrert
Detaljstatus: Etter forutgående uttalelse
 (540) **Gjengivelse av merket:**

LIGHTNING

- (541) **Merketype:**
 Merket er et ordmerke i standard font
- (731) **Søker:**
 Lightning Research LLC, 1209 Orange Street, DE19801 WILMINGTON, USA
- (732) **Innehaver:**
 Apple Inc., 1 Infinite Loop, CA95014 CUPERTINO, USA
- (740) **Fullmektig:**
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
- (511) **Vare-/ tjenestefortegnelse:**
 Klasse 9 Datamaskiner; computer periferiutstyr; datahardware; håndholdte datamaskiner, tablet datamaskiner, personlige digitale assistenter, elektroniske planleggere, elektroniske notisblokker, elektroniske boklesere; håndholdte digitale elektroniske innretninger; håndholdte mobile digitale elektroniske innretninger i stand til å tilveiebringe tilgang til internett og for sending, mottak og lagring av telefonsamtaler, fakser, elektronisk post og annen digital data; elektroniske håndholdte enheter for trådløs mottak, lagring og/eller overføring av data og meldinger, og elektroniske innretninger som setter brukeren i stand til å følge og ha oppsyn med eller administrere personlig informasjon; apparater for opptak og gjengivelse av lyd; MP3-og andre digitalformatlydspillere; digitale lydopptakere; digitale videoopptakere og -spillere; lydkassettopptakere og -spillere; videokassettopptakere og -spillere; CD-opptakere og -spillere; DVD-opptakere og -spillere; digitale lydbåndopptakere og -spillere; radioer, radiosendere og mottakere; lyd-, video- og digitalmikser; øretelefoner, hodetelefoner; mikrofoner; elektronisk kommunikasjonsutstyr og -instrumenter; audiovisuelle undervisningsapparater; optiske apparater og instrumenter; telekommunikasjonsapparater og -instrumenter; globale posisjoneringssysteminnretninger (GPS); telefoner; trådløse kommunikasjonsinnretninger for

stemme-, data- eller bildeoverføring; kabler; apparater for datalagring; faksmaskiner; kameraer; batterier; nedlastbart forhåndsinnspilt lyd- og audiovisuelt innhold, informasjon og kommentar; nedlastbare bøker, magasiner, tidsskrifter, nyhetsbrev, aviser, journaler og andre publikasjoner; elektroniske oppslagstavler; brukermanualer i elektronisk lesbar form, maskinlesbar form eller datamaskinlesbar form for bruk med og solgt som en enhet med alle de forannevnte varer; datautstyr for bruk med alle de forannevnte varer; elektroniske apparater med multimediefunksjoner for bruk med alle de forannevnte varer; elektroniske apparater med interaktive funksjoner for bruk med alle de forannevnte varer; tilbehør, deler, ekstrautstyr og testapparater for alle forannevnte varer; futteraler, vesker og etuier tilpasset eller formet for å inneholde alle forannevnte varer.

(111) **Reg.nr.:** 302886
(151) **Reg.dato.:** 2019.03.19
(180) **Registreringen utløper:** **2025.05.22**
(210) **Søknadsnr.:** 201506485
(220) **Inndato:** 2015.05.22
(300) **Søknadsprioritet:** 2014.11.26, BX, 1300156
(450) **Kunngjøringsdato:** 2019.03.25
Status: Registrert
Detaljstatus: Etter forutgående uttalelse
(540) **Gjengivelse av merket:**

LIGHTNING

- (541) **Merketype:**
Merket er et ordmerke i standard font
- (731) **Søker:**
SanDisk LLC, 951 SanDisk Drive, CA95035 MILPITAS, USA
- (732) **Innehaver:**
SanDisk LLC, 951 SanDisk Drive, CA95035 MILPITAS, USA
- (740) **Fullmektig:**
ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge
- (511) **Vare-/ tjenestefortegnelse:**
Klasse 35 Konsulentbistand i forretningsaker; kompilering og systematisering av informasjon i databaser; administrasjon av data-arkiver; oppdatering og vedlikeholde av data i databaser.
Klasse 42 Gjenoppretting av data fra datamaskiner; alle forannevnte tjenester relatert til fastdrev (SSD), flash drev, minne for datamaskiner, elektroniske lagringsinnretninger, datasenter, nettsky-databehandling, og dataprogramvare brukt i forbindelse dermed.
-