

Patentstyret

Sendes kun elektronisk pr. Altinn

Deres referanse:
202003335

Vår referanse:
101385-104

Ansvarlig advokat:
Christian Engelstad

Oslo, 03.06.2020

VEDR. VAREMERKESØKNAD – SMAK AV ITALIA AS - KLAGE PÅ PATENTSTYRETS KONKLUSJON

Jeg viser til Patentstyrets brev datert 12.03.20 med svarfrist den 12.06.20, i forbindelse med søknad om registrering av varemerke datert 06.03.60.

Smak av Italia AS gjør gjeldende at Patentstyrets konklusjon er uriktig, og ber om at saken vurderes på nytt.

Det bestrides at varemerket mangler det varemerkerettslige særpreg som er nødvendig for at varemerket skal kunne registreres. Det gjøres samtidig gjeldende at butikknavnet allerede er et godt etablert navn i markedet, spesielt i Oslo og Viken – men også digitalt, og at varemerket allerede på dette grunnlag, er kjent i markedet – og samtidig egnet til å unngå misforståelser om varesortimentet blant gjennomsnittsforbrukeren.

Smak av Italia AS ble stiftet allerede i 2008, og har med det driftet sin virksomhet i mer enn 10 år. De har pr. i dag fire butikker i Oslo og Viken, 25 ansatte og med mer enn 50 000 kunder – i tillegg til meget synlig digital tilstedeværelse, og raskt økende kundekrets. Det er i tillegg planlagt ytterligere én butikk i juli 2020, på Lille gård i Oslo.

I 2019 var omsetningen på MNOK 21, mens det for 2020 er estimert en omsetning på ca. MNOK 27.

Smak av Italia AS søkte om registrering av varemerke første gang i 2009. Søknaden gjaldt et kombinert merke, som bestod av en gul firkant med påtegnet sol og oliven, og nøyaktig den samme ordlyden som dette varemerket innehar. Varemerkeregistreringen opphørte først våren 2019, da det ble bestemt at det skulle søkes om et nytt varemerke, med noen få endringer fra det opprinnelige varemerket.

Varemerket har m.a.o. allerede bestått – og vært synlig for forbrukerne – i mer enn 10 år, og har på dette grunnlag allerede opparbeidet seg en gjenkjennelighet i markedet. Det er derfor vært oppsiktsvekkende for Smak av Italia AS, at Patentstyret nå har besluttet at vilkårene for registrering ikke er til stede, når de for kort tid siden – med et tilnærmet likt merke for samme bedrift – uten at det er gjort endringer i driften – var til stede.

Smak av Italia AS er ikke enige i at den naturlige språklige forståelsen av ordene i varemerket, gir grunnlag for å mene at merket som helhet angir art og geografiske opprinnelse for varene som merket gjelder for. Det er samtidig viktig å understreke at dette varemerket benyttes som navn på en butikkjede (og har vært brukt til nettopp dette i mer enn 10 år), og har i liket med andre butikkjeder, et konkret navn som forbrukerne kjenner igjen – uten at det oppfattes som en indikasjon på den geografiske opprinnelsen av hele butikkens varesortiment. Vi kan imidlertid ikke se at et spesialisert og inspirert vareutvalg i seg selv skal være grunnlag for å nekte registrering.

Dersom det er behov for å endre eller begrense produktklassene i registreringen for å tydeliggjøre at varemerket knytter seg til butikknavnet, f. eks slik at varemerket ikke registreres for annet enn butikk – og netthandel, og på den måten avgrenses mot varene som selges i butikken, vil Smak av Italia AS selvsagt imøtekomme dette.

Dersom varemerket fortsatt nektes registrert, vil det kunne få ødeleggende og svært betydelige økonomiske konsekvenser for bedriften, som da vil kunne risikere å måtte endre sitt etablerte og gjenkjennelige navn i markedet, etter at de i mer enn 10 år har arbeidet hardt for å skaffe seg en posisjon i markedet – og det i en allerede svært krevende tid for slike bedrifter.

På bakgrunn av dette, bes det om at varemerkesøknaden vurderes på nytt.

Med vennlig hilsen

Brækhus Advokatfirma DA

Hedda Marie Evensen

Advokat

evensen@braekhus.no

Tlf. 93686989