

Patentstyret
Postboks 4863 Nydalen
0422 Oslo

Oslo, 04.04.2022

Deres ref.: Vår ref.:
202112903 11480-2413

Saksansvarlig partner:
Felix Reimers

VEDR.: VAREMERKESØKNAD NR. 202112903 CLUB

1. Innledning

Det vises til Patentstyrets foreløpige uttalelse i ovennevnte varemerkesøknad. Svarfrist er satt til 13. april 2022 og dette innlegg er følgelig rettidig innlevert.

Kort oppsummert er Patentstyret av den oppfatning at det søkte merket CLUB mangler det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14. Patentstyret har i den forbindelse lagt til grunn at:

Vi mener at når varemerket CLUB brukes på for eksempel «markedsføring av andres varer og tjenester», «monetær virksomhet», «reisebyrå tjenester» og «sportslige og kulturelle aktiviteter» vil merket som helhet bare bli oppfattet som generell informasjon om disse tjenestene», og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse.

Søker deler ikke dette syn og gjør gjeldende at det søkte merket vil bli oppfattet som en angivelse av kommersiell opprinnelse.

2. Rettslig utgangspunkt

Ved vurderingen av om et merke innehar det nødvendige særpreg etter vml. § 14 (1) andre setning, eller er beskrivende etter vml. § 14 (2) bokstav a), er det avgjørende hvordan gjennomsnittsforbrukeren i Norge vil oppfatte merket, og det må ses hen til helhetsinntrykket merket gir i relasjon til de varene merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C- 273/05 P Celltech. I vår sak er ikke omsetningskretsen den alminnelige forbruker, men spesialister innen finansielle tjenester, i næringslivet generelt og blant myndighetene.

Høyesterett har videre gitt anvisning på at kravet til særpreg må settes «temmelig lavt», jf. Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON) på side 401, siste avsnitt. Rettspraksis viser for øvrig at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25.

Videre følger det av Borgarting lagmannsretts avgjørelse LB-2019-54145 (NEVER STOP EXPLORING) at det også vil kunne være et moment som trekker i retning av tilstrekkelig særpreg dersom tilsvarende eller lignende merker er registrert i andre jurisdiksjoner som det er naturlig for Norge å sammenligne seg med.

Overført til vår sak gjøres det gjeldende at det søkte merket oppfyller lovens krav, jf. varemerkeloven § 14.

2.1. Det søkte merket har det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14

Det er ikke anført at det søkte merket er beskrivende. Det er med andre ord ingen tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene, slik at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene.

Under henvisning til Høyesteretts dom i Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON) skal kravet til særpreg settes temmelig lavt. Slik denne side ser det er de krav som Patentstyret stiller for strenge. I relasjon til de søkte tjenester er merket CLUB egnet til å angi kommersiell opprinnelse, jf. varemerkeloven § 14.

3. Oppsummering

På basis av ovennevnte ber vi om en fornyet vurdering, slik at det søkte merket antas for registrering.

Med vennlig hilsen
Advokatfirmaet GjessingReimers AS

Felix Reimers

Partner

Admitted to the Supreme Court

M: 920 16 530

E: fr@gjessingreimers.no