

Patentstyret
Sandakerveien 64
Pb. 4863 Nydalen
0422 Oslo

Sendes kun per e-post: post@patentstyret.no

Att.:

Vår ref.:	Deres ref.:	Oslo,
59353	202306276	17.10.2023

Ansvarlig advokat: Hedda Marie Aursnes

Varemerkesøknad 202306276 LEKEXTRA (kombinert merke)

Det vises til Patentstyrets brev av 24.8.2023 i varemerkesøknad 202306276 for

LEKEXTRA

kombinert merket . Merket er av Patentstyret nektet for deler av vare- og tjenestefortegnelsen med begrunnelsen at merket er beskrivende og mangler særpreg jf. vml. §14 første og annet ledd bokstav a. Patentstyret mener at merket ikke er egnet til å skille en næringsdrivendes varer eller tjenester fra andres og ikke oppfyller kravet til særpreg. Merket er nektet for følgende varer- og tjenester i Norge:

Klasse 16: Papir og kartong; bøker; skrive- og tegnesaker; penner; fargestifter; malerbøker, malerpensler og malerfarger; tegneblokker; aktivitetsbøker; klistremerker; samlekort; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater).

Klasse 28: Leker, leketøy og moroartikler; leker tilpasset utdanningsformål; spill; elektroniske spill; spillkonsoller; apparater for spill til bruk med eksterne monitorer; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser.

Klasse 35: Salg (detaljhandel) av leker, spill og sportsartikler; salg (engroshandel) av leker, spill og sportsartikler; oppstilling av et utvalg av varer, slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe de nevnte varer, herunder spill og leketøy, og produkter for babyer, barn og unge mennesker, inklusiv barnevogner og tilbehør til

barnevogner, i butikker eller via internett; tilveiebringelse av informasjon til publikum ogforhandlere relatert til de nevnte varer, herunder spill og leketøy, og produkter for babyer, barn og unge mennesker.

Klasse 41: Opplæring; underholdningsvirksomhet; underholdning, sportslige og kulturelle aktiviteter; utdanning og opplæring.

Patentstyret begrunner nektelsen med at ordelementet LEKEXTRA bare vil oppfattes som en sammentrekning av «lek extra», og at dette angivelig kun vil oppfattes som en angivelse av egenskapen «*at man kan leke ekstra, som en angivelse av art og kvalitet*», når det gjelder de aktuelle varene og tjenestene i klasse 41. Når det gjelder tjenestene i klasse 35 anføres det at merket kun vil angi tema for tjenestene. Det er videre anført at de figurative elementer ikke tilfører merket tilstrekkelig særpreg.

Søker er uenig med Patentstyret i at merket mangler det nødvendige særpreg i relasjon til de aktuelle varer- og tjenester og ber om en fornyet vurdering. Dette vil i det videre begrunnes.

1. Rettslige utgangspunkter

Ved vurderingen av om et merke innehar det nødvendige særpreg eller er beskrivende etter vml. §14 første og annet ledd 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. Merket må altså vurderes som en helhet, hvor både ordelementene og den figurative utformingen hensyntas.

Merker som utelukkende består av potensielt beskrivende elementer kan ha tilstrekkelig særpreg dersom elementene er gjengitt eller utformet på en måte som avviker fra den normale måte å beskrive de angjeldende varer eller disses vesentlige egenskaper på, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-383/99 P, BABY-DRY.

Det ikke er nødvendig med en bestemt språklig eller kunstnerisk kreativitet, eller fantasinivå for å kunne anse et merke tilstrekkelig særpreget. Jf. EU-domstolens avgjørelse i sak EUROCOOL (T-34/00).

I HR-2016-2239-A Route 66, bekreftes at praksis fra EUIPO vil være en relevant rettskilde [avsnitt 31, siste setning].

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.

Det følger også av EUs varemerkedirektiv artikkel 7 nr. 1 bokstav b at det kun er et minimum av distinktivitet som kreves for å kunne registreres som varemerke jf. at det er "trademarks which are devoid of any distinctive character" som skal nektes registrert [vår understrekning].

Rettspraksis viser 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. En slik direkte og spesifikk forbindelse foreligger ikke i nærværende sak.

Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende, også sammensetningen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal kunne nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i C-265/00 Biomild, avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse T-486/08 Superskin, avsnitt 25 og 26.

KFIR konkluderte i sak VM 15/007, i motsetning til Patentstyret, at ordmerket GLAMGLOW er tilstrekkelig særpreget for blant annet hudpleieprodukter. KFIR kom her frem til at selv om hvert av ordene i sammenstillingen, «glam» og «glow» isolert sett er beskrivende, er kombinasjonen ikke det. I avsnitt 19-21 ble det uttalt følgende:

«Klagenemnda er enig med Klager i at Patentstyret har lagt en for streng distinktivitetsbedømmelse til grunn i nærværende sak. Selv om merkeelementene hver for seg kan anses som beskrivende elementer for de varene merket er søkt registrert for, vil det være konstruert å legge til grunn at sammenstillingen GLAMGLOW gir gjennomsnittsforbrukeren det samme beskrivende meningsinnholdet. Klagenemnda er av den oppfatning at det ikke foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merket GLAMGLOW og varene merket er søkt registrert for. Det er ikke sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte sammenstillingen GLAMGLOW som kun en angivelse av egenskaper ved de varene, eller mer presist som en direkte beskrivelse av det resultat man oppnår når man benytter produktene. Klagenemnda er enig med Klager i at det er uklart hva som menes med «glamorøs glød» og at det ikke er en egenskap det er naturlig for en gjennomsnittlig forbruker umiddelbart å tenke på. Dette krever et tankeprang og en fortolkning som Klagenemnda mener ikke er naturlig for en gjennomsnittlig forbruker. Klagenemnda er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren vil få assosiasjoner til at man får et flott resultat ved bruk av produktene, men at dette ikke medfører at merket er rent beskrivende, kun suggestivt. Merket kan således ikke nektes registrert på bakgrunn av varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.» [vår understrekning]

KFIR konkluderte i sak 19/00101, med at LIPOFLEX er tilstrekkelig særpreget for blant annet kirurgiske apparater. Flertallet var enig i at LIPOFLEX kan gi assosiasjoner til utstyr som brukes til fettsuging, men kom etter en helhetsvurdering til at merket likevel har tilstrekkelig særpreg også for disse varene.

Slik som vi ser i avgjørelsene som nevnt ovenfor, er kravet til særpreg meget lavt og merket kan inneha tilstrekkelig særpreg selv om det gir assosiasjoner til egenskaper ved de aktuelle varene og selv om enkeltordene i sammenstillingen isolert sett eventuelt har et beskrivende meningsinnhold. Videre er det av betydning om forbrukeren må gjennom en flerleddet prosess for å oppfatte merketeksten som beskrivende, om angivelsen er en unaturlig angivelse av egenskapen og om sammenstillingen er ukjent.

2. Ordelementet LEKEXTRA er ikke beskrivende, og har tilstrekkelig særpreg

På vegne av søker anføres det at merket LEKEXTRA ikke vil gi noen direkte og umiddelbar betydning i relasjon til de søkte varer- og tjenester.

Som redegjort for ovenfor, følger det klart av praksis at en sammenstilling bestående av to isolert sett beskrivende elementer kan inneha tilstrekkelig særpreg dersom kombinasjonens betydning avviker fra de enkelte ord sin betydning.

I vår sak har Patentstyret lagt til grunn at LEKEXTRA kun vil oppfattes som «lek extra».

Søker anfører at LEKEXTRA ikke er et faktisk ord, men et fantasiord, som ikke har et meningsinnhold som direkte og umiddelbart kan kobles til de aktuelle varene- og tjenestene.

Både lek og extra har ulike betydninger. Lek kan vise til både verbet å leke, samt en lek eller et leketøy. Extra kan oppfattes som en forstavelse med betydningen «utenfor» på norsk i følge snl.no. Vi viser her til følgende treff:

<https://snl.no/extra->

extra-

Store norske leksikon / Ordforklaringer / Prefikser og suffikser

Extra- er en forstavelse som betyr 'utenfor', for eksempel i ord som extramural og extraordinarius.

(utklippet er gjort 11.10.23)

EXTRA fremstår derfor ikke utelukkende som en kvalitetsbetegnelse i relasjon til de aktuelle varer og tjenester i klasse 16, 28, 35 og 41, men er vagt og tvetydig i forhold til disse. LEK vil også, som nevnt ovenfor, kunne trekke forbrukerens tanker i ulike retninger, og vil ikke direkte og umiddelbart angi varene- og tjenestenes egenskaper og art. I tillegg må det hensyntas at ordet LEK er et norsk ord, mens ordet EXTRA er et engelsk ord, og hvor kombinasjonen av språk vil innebære at gjennomsnittsforbrukeren må gjennom en flerleddet prosess, jf, ovenfor.

Merkets helhet som vil kunne oppfattes å ha betydningen «aktiviteten lek utenfor-», og ikke gi noen direkte og umiddelbar betydning i relasjon til de aktuelle varer- og tjenester. Forbrukeren må her gjennom en flerleddet tankeprosess for å oppfatte et beskrivende meningsinnhold i relasjon til de aktuelle varer og tjenester. For eksempel gir det ingen klar mening hva «aktiviteten lek utenfor» gir i forbindelse med skrivesaker, leketøy, salg av leketøy eller opplæringstjenester.

Ordene lek og extra har ikke noen naturlig sammenheng med hverandre, og brukes vanligvis ikke etter hverandre slik som i merket. Sammenstillingens betydning i relasjon til de aktuelle varene- og tjenestene er også unaturlig og normalt brukt i den aktuelle bransjen. Denne språklige unaturligheten vil bidra til en tankeprosess hos forbrukeren, og medføre at merket oppnår en tilstrekkelig minimumsgrad av varemerkerettslig særpreget.

LEKEXTRA kan også oppfattes som en sammenstilling av LEKE og XTRA, noe som igjen vil kunne medføre en flerleddet alternativ tankeprosess før forbrukeren knytter merket til de aktuelle varer- og tjenester.

I den forbindelse vises det til Høyesteretts avgjørelse SUPERLEK (Rt. 1999 s. 641) hvor det uttales:

"Mer enn å være direkte beskrivende for leker av høy kvalitet, har ordet et litt utydelig meningsinnhold som like mye bringer tanken hen på lek. Det utydelige ved ordet er egnet til å skape en viss undring når det brukes som vare kjennetegn for leker eller leketøysvirksomhet."

Som i SUPERLEK avgjørelsen, vil sakens merke gjennom sin oppbygging med kombinasjonen av de to ordene LEK og EXTRA/ LEKE og XTRA, skape en kontrast og en undring hos omsetningskretsen. Dette bidrar til at omsetningskretsen vil undersøke nærmere og oppfatte merket som et kjennetegn for søker. Høyesteretts vurdering i SUPERLEK må sies å være direkte overførbar til nærværende sak.

Søker vil igjen påpeke at det er en svært lav terskel for å oppnå tilstrekkelig varemerkerettslig særpreg, og at denne minimumsterskelen er oppnådd i nærværende sak.

På bakgrunn av ovennevnte, mener søker at ordelementet LEKEXTRA alene er ikke-beskrivende og tilstrekkelig særpreget i relasjon til de aktuelle varer- og tjenester, og bør kunne registreres uhindret av vml. §14.

3. De figurative elementene tilfører merket tilstrekkelig særpreg

Det er merkets helhetsinntrykk som skal vurderes, og ikke de enkelte elementer. Søker mener at merkets helhetsinntrykk har et logopreg og vil kunne fungere som et kjennetegn for kommersiell opprinnelse, og innehar dermed tilstrekkelig varemerkerettslig særpreg.

Det vises her til Borgarting lagmannsrett dom av 7. juli 2021, LB-2020-158279 (MULTI-GYN), der retten blant annet uttalte:

Kombinasjonen av tekst, figur og farge er utformet slik at varemerket i sin helhet fremstår som en nokså typisk logo. Etter lagmannsrettens oppfatning vil gjennomsnittsforbrukeren oppfatte varemerket som nettopp et varemerke, og ikke som en form for dekor eller beskrivende produktopplysning.

Det følger av Immaterialrett 2009, Helset mfl at bruk av "flere elementer i kombinasjon (for eksempel særpreget font, ulik fontstørrelse, annen bakgrunn etc.) kan ... gi merket som en helhet tilstrekkelig særpreg".

Det er altså sikker rett at det er helhetsinntrykket kjennetegnet etterlater seg hos gjennomsnittsforbrukeren som skal vurderes. Eneretten knytter seg kun til merket som en helhet.

Dersom Patentstyret skulle komme til at ordelementet LEKEXTRA er direkte og umiddelbart beskrivende og mangler et minimum av særpreg, vil merket altså kunne registreres på bakgrunn av særpreget som tilføres av merkets figurative elementer.



Merket ser slik ut:

Bokstavene er gjengitt i stigende rekkefølge med et omriss i ulike nyanser av fargene blå, grønn, oransje, gul og rosa. Enkelte av bokstavene er større enn de øvrige, videre er bokstavenes plassering uproporsjonal i forhold til hverandre. Videre er bokstavene L og T gjengitt i samme blåfarge, E og A er gjengitt samme grønnfarge, K og R er gjengitt i

samme oransjefarge, mens bokstavene E og X i midten er gjengitt i fargene henholdsvis gul og rosa. Bokstavene er skråstilte i ulike retninger, for eksempel er den første E-en skråstilt bakover, mens den andre E-en er skråstilt fremover.

Sammenhengen mellom bokstavene med lik farge er åpen for tolkning, fargebruken er kreativ og bokstavenes uproporsjonalitet vekker oppmerksomhet. Som helhet vil merket oppfattes som særpreget og iøyenfallende.

På bakgrunn av ovennevnte mener søker at de figurative elementene i

LEKEXTRA

· tilfører merket et tilstrekkelig særpreg til å kunne registreres uhindret av vml. §14.

4. Oppsummert

LEKEXTRA

Søker er av den oppfatning at merket · ikke er beskrivende og innehar det nødvendige særpreg i relasjon til varene- og tjenestene som vist til i Patentstyrets brev av 24.8.2023, jf. vml. §14 første og annet ledd bokstav a.

Søker ser frem til en ny behandling fra Patentstyret og ber om at merket går til registrering for alle de søkte varer og tjenester.

Codex Advokat Oslo AS

Asfand-yar Thathal
Advokatfullmektig

Direkte tlf: 98 04 44 68

E-mail: asfand-yar.thathal@codex.no