

Styret for det industrielle rettsvern
Postboks 8160 Dep.
0033 Oslo

Codex Advokat Oslo AS

Bygdøy Allé 4
Pb 2743, Solli
0204 Oslo
Tlf 02469
Fax 22 93 38 51
Email oslo@codex.no

Org nr
NO 995 684 926 MVA

Vår ref.:
483390/12632

Deres ref.:

Oslo,
30.9.2013

MEDLEM  Advokatforeningen

Ansvarlig advokat: Espen Juul Haugan

2013 -10- 0 1

Ad. Uttalelse i varemerkesøknad nr. 201304145, SØRLANDSEKSPRESSEN

Vi viser til Deres uttalelse i varemerkesøknad 201304145, SØRLANDSEKSPRESSEN, hvor det uttales at merket ikke har tilstrekkelig særpreg for å registreres. Patentstyret har satt frist til 30.09.2013 til å komme med tilsvar. Dette tilsvar er rettidig.

Søker er uenig i Patentstyrets vurdering.

Kjennetegnet er ikke i strid med vml. § 14 første ledd og andre ledd bokstav a

Varemerkelovens § 14 oppstiller krav om særpreg for at et kjennetegn skal kunne registreres.

Det skal ved vurdering etter § 14, 1. og 2. ledd legges vekt på bruk av varemerket.

Det er kun et minimum av distinktivitet/særpreg som kreves for å kunne registreres. Det følger av EU sitt varemerkedirektiv art 3 nr 1 b) at det er "trade marks which are devoid of any distinctive character" som skal nektes registrert. [Vår understrekning.]

Det er søkers oppfatning at SØRLANDSEKSPRESSEN har tilstrekkelig særpreg til å bli registrert.

Merket SØRLANDSEKSPRESSEN er ikke et bransjeuttrykk eller et uttrykk som brukes av andre næringsdrivende.

Forbrukerne kan uten fare for sammenblanding skille dette kjennetegnet fra andre næringsdrivende.

Ved vurderingen av hvordan gjennomsnittsforsbrukeren vil oppfatte merket, er det relevant å se hen til hvorvidt det finnes en grad av originalitet eller resonans eller hvor det er nødvendig med en litt nærmere fortolkning for å oppfatte betydningsinnholdet eller hvor merket iverksetter en kognitiv tankeprosess, jfr EU domstolens avgjørelse C-398/08 "VORSPRUNG DURCH TECHNIK" premiss 57.

Det vises for øvrig til Rt. 1991 s.641 SUPERLEK, hvor Høyesterett uttalte;

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

Merket inneholder et poetisk preg og inviterer til refleksjon. Det at kjennetegnet har rytme og snert og utløser en tankeprosess, gjør merket tilstrekkelig særpreget til registrering.

Det vises for øvrig også til Rt 2002-391, "GOD MORGON", hvor Høyesterett enstemmig anså "GOD MORGON APPELSINJUICE MED FRUKTKJØTT" for å ha tilstrekkelig særpreg i forhold til registrering for appelsinjuice. Høyesterett la her til grunn at merket ikke var preget av noen originalitet eller noen syntaktiske eller semantiske særtrekk men la vekt på at merket ble oppfattet som slående både visuelt og fonetisk og at det spilte på positive assosiasjoner.

På samme måte som i "GOD MORGON" er vårt merke også slående og gir positive assosiasjoner som gjør at det har tilstrekkelig særpreg. "Sørlandet" gir positive assosiasjoner til sol og sommer samtidig som "ekspressen" gir positive assosiasjoner til raskt og effektivt. "Ekspress" brukes ved ulike typer tjenester men er vanligst brukt ved posttjenester.

Det er helhetsinntrykket som skal vurderes ved særpregsvurderingen.

Nærmere om bruk av kjennetegnet, jf. § 14 tredje ledd annet punktum

Det følger av varemerkeloven § 14, tredje ledd at det ved vurderingen også skal legges vekt på bruk av kjennetegnet.

SØRLANDSEKSPRESSEN er et kjennetegn som har vært i meget omfattende bruk for søker i mange år. Merket har gjennom bruk blitt ett innarbeidet varemerke for søker jfr vml § 3. Det er dog lavere terskel som skal legges til grunn ved vurderingen etter vml § 14 enn etter § 3.

SØRLANDSEKSPRESSEN er tungt innarbeidet for en bussrute mellom ytterpunktene Kristiansand og Oslo. Ruten følger E18 og stopper ved en rekke stasjoner mellom disse ytterpunktene for på og avstigning,

herunder blant annet Lysaker, Ramstadsletta/Bærum, Drammen, Sandefjord, Larvik, Porsgrunn, Kragerø, Risør, Tvedestrand, Grimstad, Lillesand.

Forbindelsen fikk konsesjon og ble etablert allerede i 1986 under navnet Sørlandsbussen og har utviklet seg til å bli en seriøs konkurrent til jernbane og fly.

SØRLANDSEKSPRESSEN er brukt som kjennetegn siden 3. mars 2003.

Bilag 1: utskrift fra markedsføring/ruteopplysning fra 2003

Søker har gjort massiv og omfattende bruk av kjennetegnet siden denne dato.

I løpet av 2003 utvidet man fra 5 avganger til 8 avganger hver dag mellom Kristiansand og Oslo.

I 2004 utvidet man fra 8 avganger til 9 avganger hver dag.

I 2005 utvidet man fra 9 til 10 daglige avganger.

I 2008 reduserte man til 9 avganger hver dag.

I 2013 har man hatt 7-9 daglige avganger.

Ved spesielle anledninger, eksempelvis i forbindelse med festivaler, konserter etc, har man hatt opp mot 20 busser på én avgang.

Ruteopplysninger for SØRLANDSEKSPRESSEN markedsføres på mange ulike nettsteder. I tillegg til Nettbuss sitt eget nettsted sorlandsekspressen.no, markedsføres ruteopplysninger på ulike kommunale og private nettsteder. Eksempler er: vkt.reiseinfo.no, Bamble kommune sitt nettsted, Kragerø kommune sitt nettsted, Risør.no, rutebok.no, visitnorway.no, studentrabatt.no og sginfo.no.

Bilag 2: utskrift om ruteopplysninger fra ulike nettsteder

Alle busser er tydelig merket med store bannere med SØRLANDSEKSPRESSEN både foran og på sidene av bussene, som gir en meget omfattende, tung og synlig markedsføring på en av Norges mest trafikkerte strekninger annenhver time.

Bilag 3: Bilde av buss med SØRLANDSEKSPRESSEN

Sørlandsekspressen har årlig fraktet rundt 300.000 passasjerer.

SØRLANDSEKSPRESSEN er på bakgrunn av den massive innarbeidelsen godt kjent i omsetningskretsen som særlig kjennetegn.

Ved søk på SØRLANDSEKSPRESSEN i Google får man over 7200 søketreff som inneholder SØRLANDSEKSPRESSEN.

Bilag 4: Utskrift fra Google

SØRLANDSEKSPRESSEN har fått svært mye redaksjonell omtale i perioden man har drevet.

Medias omtale knytter seg til rutetilbud, konkurransesituasjonen mellom ulike busselskap som trafikkerer ruten, ulykker og hendelser som har oppstått på bussrutene, situasjoner knyttet til forsinkelser pga vær-situasjon, omtale i forbindelse med spesielle arrangementer og festivaler, samt tester som er utført med rangering av priser og busstilbudene fra de ulike busselskap.

Vedlagt følger et utvalg av artikler fra perioden 2001 til 2013 fra noen nettaviser.

Bilag 5: Diverse artikler fra noen mediakanaler (Agderposten nett, VG nett, Dagbladet nett og E24) i perioden 2001 til 2013

SØRLANDSEKSPRESSEN har også egen oppføring på Wikipedia.

Bilag 6: utskrift Wikipedia

SØRLANDSEKSPRESSEN har som nevnt ovenfor fått redaksjonell omtale i flere tester. Blant annet ble Sørlandsekspressen i 2011 "best i test" i en undersøkelse foretatt av Mobilen.no i samarbeid med VG Nett.

Bilag 7: test av Mobilen.no markedsført i VG nett

I 2009 ble det gjort en test mellom ulike busselskap hvor pris og tidsbruk ble vektlagt. Testen ble markedsført i VG. Oslo- Sørlandet ble valgt som testarena, da det er tett mellom avgangene og i alt 4 forskjellige selskaper å velge imellom.

Bilag 8: test av bussruter

I 2006 ble Sørlandsekspressen tildelt utmerkelsen "hederlig omtale" i konkurransen om å vinne kvalitetsprisene 2006 for bussrutene i samarbeidet Nor-Way bussekspress. Kriterier som lå til grunn var: høy service hos sjåførene, fokus på kunden selv ved mange avganger, og gode resultater på anonyme kvalitetstester.

Bilag 9: test av bussruter

Sørlandsekspressen omtales også ofte i blogginnlegg og i sosiale kanaler, eks Instagram.

Bilag 10: utskrift fra Instagram, "Sørlandsekspressen"

Sørlandsekspressen har også vært markedsført i en rekke trykte medier.

Sørlandsekspressen ble markedsført i Grimstadguiden, en turistguide utgitt av Grimstad Turistkontor, hvor man hadde markedsføring i 2010, 2011 og 2012.

Bilag 11: eksempel, markedsføring i Grimstadguiden

Vedlagt følger også tilsvarende eksempel fra Kragerøguiden.

Bilag 12: markedsføring i Kragerøguiden

Man har også hatt markedsføring blant annet i Agderposten og Vårt Land.

Bilag 13: markedsføring i Agderposten**Bilag 14:** markedsføring i Vårt Land skjærgårdsbilag

Man har også hatt markedsføring i Dagbladet, blant annet i forbindelse med Hove festivalen.

Bilag 15: markedsføring i Dagbladet

Videre har man trykket og delt ut rutetabeller i opplag på 115.000 og distribuert på rutebilstasjoner samt til en rekke bedrifter.

Bilag 16: eksempler på rutetabeller

Det er også blitt produsert og markedsført brosjyrer med kioskutvalg på bussene i perioden 2004 til 2007.

Bilag 17: brosjyre kioskutvalg

I forbindelse med Hovefestivalen ble det også laget "sovebriller" som ble delt ut i 2011 og 2012, ca 1000 stk hvert år.

Bilag 18: "sovebriller"

For salg til ansatte har man også hatt utsalg av ulike klær med "Sørlandsekspressen" på. Blant annet T- skjorter og softshelljakker i 2010.

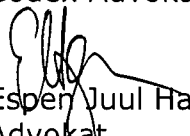
Bilag 19: markedsartikler**Oppsummering**

Det er søkers oppfatning at SØRLANDSEKSPRESSEN har nødvendig særpreg i seg selv til å kunne registreres. For ethvert tilfelle må merket kunne registreres når man hensyntar den meget omfattende og tunge bruk som er gjort av merket de siste 10 år.

Innarbeidelsesdokumentasjonen viser at merket er godt kjent som noens særlige kjennetegn.

På bakgrunn av det ovenstående og vedlagte innarbeidelsesdokumentasjon, bes det om at Patentstyret vurderer det søkte merket på nytt, og at merket går til registrering og kunngjøring i Norsk Varemerketidene.

Med vennlig hilsen
Codex Advokat Oslo AS



Espen Juul Haugan
Advokat

Dir. tel: 92 80 62 22

Vedlegg: som angitt