



Norwegian Industrial Property Office
P.O. Box 8160 Dep
N-0030, Oslo
Norway

Att: Elisa Bischoff
E-mail: mail@patentstyret.no

Dato:	Oslo, 18.04.2017
Vår ref.:	
Dokument:	Doc navn

ADVOKATFIRMAET
ARKTIS



Kommentarer til avslag for registrering av varemerke "LINK"

National Reference NR: 201611607, International Reg NR: 1312950

Jeg representerer Otis Elevator Company i overnevnte sak.

Det vises til brev av 20.01.2017 med avslag for registrering av varemerke. Frist for å komme med kommentarer til avslaget ble satt til 20.04.2017.

Patentstyret hevder at varemerket "LINK" kan forveksles med to andre varemerker: "SafeLink" med internasjonal registrering nr. 993260 og "SEA-LINK" med internasjonal registrering nr. 1267984. Patentstyret viser til varemerkeloven § 16 jf § 4 som bestemmer at varemerker som kan forveksles med andres varemerkerettigheter ikke kan registreres.

Det gjøres oppmerksom på at forvekslingsrisikoen etter norsk rett vurderes etter en kombinasjonseffekt av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet, og de to likhetsforhold vurderes samlet, ikke hver for seg. Jeg nevner videre at det med forveksling menes forveksling med hensyn til varenes kommersielle opprinnelse. Forvekslingsrisiko foreligger derimot ikke om det yngre merket bare fremkaller assosiasjoner til det eldre merket uten at de blandes sammen eller fremkaller forestillinger om et kommersielt fellesskap, jf. C-251/95, Sabel vs. Puma og C-425/98 Adidas.

Dette betyr i prinsippet at, bare fordi to varemerker inneholder de samme bokstavene eller det samme ordet, betyr ikke det at man står ovenfor en krenkelse i lovens forstand. Med andre ord så vil ikke et varemerke som inneholder de samme bokstaver eller samme ord som et annet varemerke nødvendigvis være egnet til å forveksles med hverandre. Jeg viser blant annet til PS-2008-7605 ADB-ABB (jf. PS-2009-7715) hvor det var samme registreringsklasse, og ABB ble ansett for å være et sterkt innarbeidet merke. Omsetningskretsen var imidlertid spesialisert og merkebevisst og det var da nok at en bokstav var ulik, og ADB ble godkjent.

Side 1 av 3

Safelink

I vår sak nevnes det først og fremst at SafeLink kun er registrert med en tjenestefortegnelse (klasse 37) mot varemerke Link som har søkt om registrering i to ulike klasser (klasse 7 og 37).

Videre jeg kan ikke se at noen av de opplistede og registrerte tjenestene for varemerke SafeLink under klasse 37 kommer i konflikt med de tjenester i klasse 37 som det søkes om å få registrert for varemerke Link. Varemerke SafeLink er registrert med tjenestene:

”building construction; repair, installation services, other than in connection with safety and alarm installations; concrete renovation; repair of structural and civil engineering works; constructing work, in particular construction of traffic routes; erection, maintenance and servicing of traffic safety installations”

Mens de tjenestene varemerke Link søker om å få registrert i klasse 37 er:

”Installation, maintenance and repair of escalators, moving walkways and conveyors for moving people”.

De tjenestene SafeLink har registrert under klasse 37 er ganske omfattende formulert. Tjenestene ”Bygningskonstruksjon, installasjonsservice og reparasjon” (norsk oversettelse) – må alle forstås vidt grunnet det at tjenestene ikke er blitt spesifisert nærmere. Den eneste, nærmere presiseringen som fremgår av tjenestene som er registrert under klasse 37 er: ”reparasjon av strukturelle og anleggsarbeider, særlig bygging av trafikk ruter og service til trafiksikkerhets installasjoner” (norsk oversettelse). Men selv disse er vidt definert, og kan uansett ikke anses for å være sammenfallende med de tjenestene som det søkes om å få registrert for varemerke Link. Tjenestene for varemerke Link er vesentlig mer spesifisert og innarbeidet ved formuleringen: ”Installasjon, vedlikehold og reparasjon av rulletrapper , rullebånd og transportbånd for å flytte folk” (norsk oversettelse). Med andre ord så er alle tjenestene som det søkes om å få registrert for varemerke Link relatert til rulletrapper og rullebånd. De tjenestene som SafeLink står registrert med kan imidlertid relateres til alt innenfor bygg, installasjon og vedlikehold. Det er slått fast i rettspraksis at jo større grad av særpreg det eldre merket har, desto større er faren for risiko for forveksling, jf. C-342/97 Lloyd, avsnitt 20, C-251/95 Sabel v. Puma, avsnitt 24, C-39/97 Canon, avsnitt 18. I dette tilfelle må det legges til grunn at vi står ovenfor et tilfelle med svært liten grad av særpreg for det eldre merke, SafeLink. Motsatt vil jeg hevde at varemerke Link har så stort særpreg og innarbeidelse ved at tjenestene er spesifisert i detalj, at det under enhver omstendighet er mulig å skille virksomhetens tjenester fra SafeLink sine tjenester.

Det nevnes for klarhetens skyld at, hva angår vareslagslikheten, er hovedregelen i forvekslingslæren at det må dreie seg om varer av samme eller lignende slag for at forvekslingsrisiko skal kunne oppstå, og beskyttelse tilkjennes.

På bakgrunn av de ovenfor nevnte forhold må det legges til grunn at det ikke foreligger en vareslagslikhet mellom varemerkene SafeLink og Link i lovens forstand.

SEA-LINK

De tjenestene som SEA-LINK har registrert under klasse 7 er mer spesifisert enn overnevnte, men de registrerte varene under klasse 7, er likevel helt forskjellige fra varene som det søkes om å få registrert for varemerke Link.

De tjenestene SEA-LINK er registrert med går ut på: systemer for å gi tilgang for passasjerer fra skip til offshore-structures. Blant annet nevnes: telescoping gangways and walkways, cranes, floating cranes osv. De varene det søkes om å få registrert for varemerke Link er imidlertid kun rettet mot rulletrapper. Vi står dermed ovenfor to helt ulike bransjer og omsetningskretser.

Etter varemerkeloven § 4 (note 31) er det et krav at merkene må være egnet til å forveksles i den alminnelige omsetning for at det skal foreligge forvekslingsfare. Man må følgelig ta utgangspunkt i kjøpsituasjonen. I dette tilfelle foreligger det klare forskjeller vedrørende dette punkt. Følgelig er det ingen fare for verken direkte eller indirekte forveksling av merkene.

Min mening er at: hva disse to registreringene nevnt over faktisk bekrefter, er at det finnes mange mulige kombinasjonsmuligheter for ordet "Link". Vi har SafeLink, SEA-LINK, og veldig mange andre mulige kombinasjoner. Etter min oppfatning så må ordet Link anses som et alminnelig ord. Den nærmere innarbeidelsen av varemerke skjer imidlertid ved å spesifisere de konkrete varer og tjenester så presist som mulig. Ved vurderingen av forvekslingsrisikoen har det som nevnt betydning hvor sterkt innarbeidet merket er, dvs. om det har en større eller mindre grad av særpreg. I dette tilfelle må varemerke Link anses for å være tilstrekkelig spesifisert gjennom vare- og tjenestefortegnelsen og varemerke gir uttrykk for en vesentlig større grad av særpreg enn både varemerke SafeLink og SEA-link.

De varer og tjenester det søkes om å få registrert for varemerke Link kan følgelig under enhver omstendighet skilles fra de varene og tjenestene varemerkene SafeLink og SEA-LINK er registrert med.

På bakgrunn av de overnevnte forhold så ber jeg om at Patentstyret registrerer varemerke Link med de varer og tjenester i klasse 7 og 37 det er søkt om å få registrert.

Med vennlig hilsen
Advokatfirmaet Arktis



Mathias Tadesse Gebremichael, Advokatfullmektig
Direkte (+47) 467 90 069
E-post mg@arktislaw.no

Ansvarlig advokat, Pedro Fasting