

2015 -02- 1 2

Patentstyret
Pb 8160 Dep
0033 Oslo

Deres referanse

Vår referanse

CXH/CXH/340676/10

NOM/1992249 1

Oslo, 11. februar 2015

VAREMERKESØKNAD 201401576 AMPLIFI

Vi viser til Patentstyrets brev av 23. november 2014 med svarfrist 25. februar 2015.

Søker anmoder fremdeles om at angjeldende søknad blir registrert.

Det anføres at søknaden ikke dreier seg om *tegn som ligner varemerket for tjenester av samme eller lignende slag og medfører risiko for forveksling*, jfr vml § 4 1. ledd b).

Som følge av dette må man vurdert om det er (i) fare for forveksling pga kjennetegnslikhet og (ii) fare for forveksling på grunn av vareslagslikhet. I tillegg skal det foretas en samlet helhetsvurdering

Da ovennevnte kriterier er å gjenfinne i Varemerkedirektivet, som er implementert gjennom varemerkeloven, må det legges vesentlig vekt på praksis fra andre europeiske land. Vi kan opplyse at søkers varemerker har blitt registrert i Benelux og UK uten noe innsigelse fra innehaveren av de registrerte varemerkene som Patentstyret påberoper i herværende sak. Dette indikerer at innehaveren av disse varemerkene ikke anser de søkte varemerkene å innebære noe fare for forveksling.

Videre har varemerkemyndighetene registrert både AMPLIFY, AMPLIFI og AMPLIFIED i CTM varemerkeregisteret. Dette støtter også den vurdering at merkene ikke innebærer forvekslingsfare når vurderingsnormen etter varemerkedirektivet legges til grunn.

Hvorvidt det foreligger kjennetegnslikhet og/eller vareslagslikhet må avgjøres ut i fra det allerede registrerte varemerkets grad av særpreg. Dette spørsmålet kan bli påvirket av om det registrerte varemerket i tillegg er innarbeidet i større eller mindre grad. Vi anfører at de registrerte merkene har liten grad av særpreg, da de inneholder et alminnelige engelske ord med kjent betydning og som i særlig grad kan knyttes til to bransjer, dvs musikkutstyrsbransjen (som forbedrer lyd) og markedsføringsbransjen (som forsterker budskap). De registrerte merkene er så vidt vi har kunnet bringe på det rene ikke i bruk i Norge, slik at de ikke har fått noe innarbeidelsesvern eller annet styrket vern som kan påberopes ved tolkning av rekkevidden. Det er nå under to år til manglende oppfyllelse av bruksplikten uansett vil bli avgjørende.

Advokatfirma DLA Piper Norway DA er en del av DLA Piper, en global advokatvirksomhet som driver sin virksomhet gjennom ulike separate juridiske enheter

For mer informasjon og oversikt over kontorer, vennligst se www.dlapiper.com

Oslo sentralbord:
+47 2413 1500



Det er særlig manglende kjennetegnslighet som bør utgjøre grunnlaget for at herværende søknad ikke nektes registrert.

Spørsmålet blir om uttrykket AMPLIFI brukt for markedsføringstjenester er egnet til å forveksles med AMPLIFIED brukt for annonse og reklamevirksomhet.

Forvekslingsrisikoen skal vurderes i den alminneliges omsetning. Søker retter sin virksomhet utelukkende mot kunder i næringslivet. Forbrukernes lave oppmerksomhetsnivå vil således ikke være relevant for vurderingen.

Selv om helhetsinntrykket er avgjørende, må man konkret også vurdere de ulike elementene i de registrerte varemerkene og det søkte merket. Dette illustreres gjennom PS-2011-8053. I denne saken nektet Første avdeling registrering av ordmerket SMART CHIEF som følge av det allerede registrerte ordmerket DATA CHIEF. Etter en helhetsvurdering kommer Annen avdeling til at SMART CHIEF også kunne registreres.

Annen avdeling uttalte følgende om vurderingen:

I den foreliggende saken er det overlapp mellom de varer og tjenester det omsøkte merket er søkt registrert for, og varene og tjenestene i motholdet. Dette tilsier i utgangspunktet en streng vurdering av kjennetegnslikheten. Videre inneholder begge merkene elementet CHIEF. Annen avdeling finner imidlertid ikke at dette elementet kan anses som noe særlig fremtredende eller distinktiivt element i de to merkene. At dette elementet er felles, kan ikke bli avgjørende for vurderingen av kjennetegnslikheten. Etter Annen avdelings syn gir de to merkene DATA CHIEF og SMART CHIEF et tilstrekkelig forskjellig helhetsinntrykk til at det ikke kan anses å foreligge fare for forveksling. Både visuelt, fonetisk og betydningsmessig innebærer elementene DATA og SMART at det foreligger forskjeller av betydning mellom merkene. Selv om disse elementene begge grenser til det beskrivende, er Annen avdeling likevel av den oppfatning at de medfører tilstrekkelige ulikheter i merkene til at det ikke vil foreligge forvekslingsfare. I den forbindelse har Annen avdeling også tatt i betraktning at det synes å dreie seg om merker der den aktuelle omsetningskretsen er over gjennomsnittet oppmerksom og merkebevisst.

Også i herværende sak foreligger det *visuell, fonetisk og betydningsmessig forskjeller*.

Det er ett langt og på norsk vanskelig ord som er registret. Det er derimot ett kort, enkelt ord som nå søkes registrert.

De registrerer merkene vil bli uttalt på engelsk [am-pluh-faid]. Det søkte merket blir uttalt på norsk [am-pli-fi].

De registrerte merkene har et konkret meningsinnhold for det relevante markedet og betyr forsterket. Det søkte merket utalt derimot slik det skrives, og fremstår da som et fantasiord. Amplifi betyr ikke noe på norsk. Fantasiord nyter normalt sterkere vern enn andre ord.

Til illustrasjon for hvor nivået ved vurdering av forvekslingsfare bør ligge vises til Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett s 397. Lassen/Stenvik trekker f.eks frem eksemplet med ANTILAX og ANTISTAX. Her forelå det ikke forveksselfare pga manglende kjennetegnslikhet.

Videre vises til PS-2013-8153: I denne saken ble det internasjonalt registrerte ordmerket HIGHLAND CREEK først nektet registrering i Norge grunnet antatt forvekslingsfare med det allerede registrerte merket HIGHLAND.

Annen avdeling opphevet beslutningen med følgende begrunnelse;

Annen avdeling kan ikke slutte seg til Første avdelings uttalelse om at ordet HIGHLAND er i besittelse av «en normal grad av distinktivitet». Riktignok er det tilsvarende norske ordet, høyland, ingen vanlig betegnelse på høyereliggende områder i Norge. Men det brukes, og er godt kjent, for høylandsområder i andre land, ikke minst Skottland. Slik Annen avdeling ser det, må derfor ordet HIGHLAND anses som formålsangivende, og dermed deskriptivt, for vareslag som assosieres med friluftsliv. Det foreligger et klart friholdelsesbehov for ordet. Det å gi én næringsdrivende enerett til ordet HIGHLAND, ville være nesten som å gi noen enerett til ordet FJELL.

Det må etter dette legges til grunn at den motholdte registreringen ikke gir noen enerett til ordet HIGHLAND, jf. varemerkelovens § 5 første ledd. Ettersom det ikke foreligger andre likhetstrekk mellom varemerkene enn ordet HIGHLAND, kan en varemerkerettslig relevant risiko for forveksling ikke anses å foreligge, jf. § 16 bokstav a) og § 4 første ledd bokstav b)."

Vi viser også til PS-2011-8010. I denne saken ble det kombinerte merket "POP BEAUTY" først nektet registrert grunnet forvekslingsfare med det allerede registrerte ordmerket "POP PARFUM". Etter Annen avdelings behandling ble nektelsen opphevet. Annen avdeling uttalte:

Annen avdeling er kommet til at «pop beauty» ikke kan anses som egnet til å forveksles med de motholdte varemerkene, og at Første avdelings avgjørelse må oppheves. POP er en alminnelig kjent forkortelse for «populær», som må anses som deskriptivt for de aktuelle varene, og dermed som uregistrerbart etter varemerkelovens § 14 annet ledd bokstav a). Varemerkeretten til de motholdte varemerkene omfatter da ikke merkedelen POP, jf. § 5 første ledd. Når likheten mellom to varemerker utelukkende skyldes et uregistrerbart merkeelement, kan retten til det eldre varemerket ikke anses krenket, jf. Annen avdelings kjennelse PS-2010-7766 (NORDIC).

Videre viser vi til PS-2010-7766. Annen avdeling opprettholder her Første avdelings beslutning om å registrere det kombinerte merket "NORDIC". Mot registreringen var det kommet to innsigelser, men i likhet med Første avdeling anså ikke Annen avdeling at NORDIC kunne forveksles med ordmerkene NORDICA eller NORDICTRACK. Annen avdeling uttalte i denne anledning:

Annen avdeling legger til grunn at registreringen av innsigerens varemerker ikke omfatter orddelen NORDIC, idet NORDIC utvilsomt er deskriptivt og ikke registrerbart, jf. varemerkeloven § 15 første ledd. Når dette elementet er



det eneste som er felles med det registrerte merket, kan det ikke foreligge forvekslingsfare etter varemerkeloven § 14 første ledd nr. 6. Det vises til Annen avdelings tidligere avgjørelser, kj. 7707 (PS-2008-7707), kj. 7675 (PS-2008-7675) og kj. 7664 (PS-2008-7664).

På lik linje med dette bør det alminnelige ordet AMPLIFIED ikke kunne forhindre registrering av AMPLIFI.

Med vennlig hilsen

Advokatfirma DLA Piper Norway DA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cecilie Haavik'.

Cecilie Haavik

Partner