

ONSAGERS AS
Postboks 1813, Vika
0123 OSLO

Oslo, 2018.06.04

Deres ref.: T34458NO00/RKJ
Saksnr.: 201803306
Merke: ZYNK
Søker: Zynk Communication and Leadership AS
Svarfrist: 2018.09.04¹

Uttalelse i varemerkesøknad

Vi viser til vårt siste brev, som vi ber dere se bort fra fordi vi overså det innsendte samtykket.

Vi har vurdert om vi kan registrere varemerket ZYNK.

Patentstyrets konklusjon

Vi kan ikke registrere varemerket for alle varene og tjenestene dere oppga i søknaden på bakgrunn av varemerkeloven §§ 14 og 16.

Vi kan registrere varemerket for følgende tjenester:

Klasse 35: Personellrekruttering.

Klasse 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige aktiviteter; tekstforfattervirksomhet; tilveiebringelse og publisering av on-line elektroniske publikasjoner; utgivelse av bøker; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster.

Vi kan ikke registrere varemerket for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Som søkt

Klasse 35: Bistand for ledelse av bedrifter; konsultasjon for bedrifts- og forretningsledere; bistand til bedriftsledere; Pr-rådgivning; Rådgivning vedrørende PR-strategi; bedriftsundersøkelser; bistand til forretningsledelse; informasjonsbyråer; forretningsevaluering; byråer for handelsinformasjon; konsulentbistand i forretningssaker; konsultasjoner i personalspørsmål; markedsstudier; markedsundersøkelser; outsourcingtjenester; public relation [PR-virksomhet]; rasjonaliseringsekspertise; utarbeiding av regnskapsanalyser; oppdatering av reklamemateriell; reklameoppslag; utarbeidelse av reklametekster; økonomisk planlegning; innmating, bearbeiding, kontroll, lagring og/eller uthenting av opplysninger i databaser; reklamevirksomhet; publisering av

reklametekster; radioreklame og – annonsering; markedsføring; markedsstudier; markedsundersøkelser.

Klasse 41: Kulturelle aktiviteter; tilrettelegging, utførelse og organisering av seminarer, kurs, forelesningspresentasjoner og konferanser.

Begrunnelse

1. Vurdering etter varemerkeloven § 14

Varemerket mangler det varemerkerettslige særpreg som er nødvendig for å registreres for følgende varer:

Klasse 9: Som søkt

Vi kan etter varemerkeloven § 14 ikke registrere et varemerke som består av tegn, figurer eller ord som forteller noe om varenes eller tjenestenes art, egenskaper eller formål, eller på andre måter beskriver varene eller tjenestene. Vi kan heller ikke registrere et varemerke som en gjennomsnittsforbruker ikke vil oppfatte som et kjennetegn for én bestemt tilbyder av varer eller tjenester.

Varemerket består av ZYNK. Merketeksten kan oppfattes som forkortelsen «sync», som er alminnelig brukt om synkronisering, spesielt når det gjelder data- og telekommunikasjonsvarer, se oppslag på Computerlanguage. Vi mener varemerket som helhet angir egenskaper for de varer søknaden gjelder. Dere kan ikke få enerett til å bruke teksten ZYNK for de aktuelle varene. Vi viser til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

Varemerket vil heller ikke oppfattes som et kjennetegn som skiller deres varer fra andres tilsvarende varer. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke forstå at varene og tjenestene kommer fra én bestemt kommersiell aktør. Varemerket vil oppfattes som forkortelsen «sync» og ikke som et kjennetegn i markedet, for en tilbyder av varene i klasse 9. Vi viser til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

2. Vurdering etter varemerkeloven § 16

Vi kan ikke registrere varemerket for enkelte varer og tjenester fordi det er en risiko for at varemerket deres kan forveksles med disse varemerkene som er beskyttet i Norge:

- nasjonal registrering:
279469 SYNC CONCEPT

- internasjonal registrering:
1082462 ZYNQ

Varemerker kan forveksles når de ligner hverandre og gjelder for samme eller lignende varer og tjenester. Vi kan ikke registrere et varemerke som en gjennomsnittsforbruker vil forveksle med et annet varemerke som er beskyttet i Norge. Se varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b.

Varemerket deres ZYNK ligner de nevnte varemerkene fordi ordene ZYNK/SYNC/ZYNQ er like fonetisk og konseptuelt. Varemerkene gjelder for samme og lignende varer og tjenester.

Varemerkene gjelder for følgende samme og lignende varer og tjenester:

«Computer hardware, namely, integrated circuits; integrated circuit, namely, field programmable gate array with embedded processor; computer software for design, programming and operation of such integrated circuits» i klasse 9 anses å være like og likeartet med søknadens varer i klasse 9.

«Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg, herunder salg via internett, av hjelmer til bruk i sport, beskyttelsesklær for sport, sko for sport, sykler, elektriske sykler, sykkelvesker, bager, vesker, deler og tilbehør til sykler, klær, fottøy, hodeplagg, gymnastikk- og sportsartikler, sportsutstyr, beskyttelsesanordninger for sport, stasjonære sykler og sparkesykler, hagemøbler, spill og leketøy» i klasse 35 anses å være like og likeartet med de forannevnte tjenester i søknadens klasse 35 og 41.

«Organisering av reklame- og handelsutstillinger» i klasse 35 anses likeartet med «organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål» i klasse 41. Førstnevnte angivelse anses å inngå i «annonse- og reklamevirksomhet» i klasse 35. «Kulturelle aktiviteter; tilrettelegging, utførelse og organisering av seminarer, kurs, forelesningspresentasjoner og konferanser;» i klasse 41 anses å kunne innbefatte «organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål».

Vi har etter en helhetsvurdering kommet til at gjennomsnittsforbrukeren vil kunne forveksle varemerkene, og tro at varene og tjenestene har samme kommersielle opprinnelse.

Vi har lagt ved informasjon om de aktuelle varemerkene, med opplysninger om hvem som er innehavere og hvilke varer og tjenester de gjelder for.

Varefortegnelsen

Vi gjør oppmerksom på at varefortegnelsen ikke er ferdig vurdert, og at det kan bli nødvendig med endringer. Vi vil foreta en endelig vurdering av varefortegnelsen til slutt i søknadsbehandlingen.

Dette kan dere gjøre

Send oss et skriftlig svar på om dere:

- vil ha varemerket registrert for tjenestene vi oppga først i dette brevet.
- er uenige i vurderingen vår, og kan begrunne dette. Vi vil da vurdere saken på nytt.
- har innarbeidet varemerket slik at forbrukerne av de aktuelle varene og tjenestene i Norge oppfatter det som deres kommersielle kjennetegn. Send oss en redegjørelse for hvordan dere har brukt varemerket og legg ved dokumentasjon som bekrefter dette. Vi vil da vurdere saken på nytt. Les mer om innarbeidelse på nettsidene våre, patentstyret.no/tjenester/varemerke/innarbeidelse--og-bruk-av-et-varemerke/.
- har innhentet samtykke til registrering fra innehaverne av de nevnte registreringene. Legg i så fall ved kopi av samtykket. Vi kan da frafalle henvisningen til § 16 bokstav a. Dere kan lese mer om samtykke på nettsidene våre, patentstyret.no/tjenester/varemerke/soknadsprosess-varemerke/samtykke/.

Svarfrist

Vi må motta et skriftlig svar senest **4. september 2018**. Dere kan svare oss før fristen for å få en raskere avklaring. Send gjerne inn svaret via Altinn, altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/?fcow=Patentstyret. Hvis vi ikke mottar svar innen fristen, henlegger vi søknaden. En henlagt søknad kan bare gjenopptas mot å betale en avgift. Se varemerkeloven § 23 og forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og KFIR § 17.

Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål.

Med vennlig hilsen

Tora Helle Christiansen
Telefon: 22 38 73 94

(111) **Reg.nr.:** 1082462
 (151) **Reg.dato.:** 2011.06.16
 (180) **Registreringen utløper:** **2021.06.16**
 (210) **Søknadsnr.:** 201108278
 (220) **Inndato:** 2011.07.21
 (300) **Søknadsprioritet:** 2011.06.13, US, 85344927
 (450) **Kunngjøringsdato:** 2011.11.21
Status: Besluttet gjeldende
Detaljstatus: Uten forutgående uttalelse
 (540) **Gjengivelse av merket:**

ZYNQ

- (541) **Merketype:**
 Merket er et ordmerke i standard font
- (731) **Søker:**
 Xilinx Inc, 2100 Logic Drive, US-CA95124-3400 SAN JOSE, USA
- (732) **Innehaver:**
 Xilinx Inc, 2100 Logic Drive, US-CA95124-3400 SAN JOSE, USA
- (511) **Vare-/ tjenestefortegnelse:**
 Klasse 9 Computer hardware, namely, integrated circuits;
 integrated circuit, namely, field programmable gate array
 with embedded processor; computer software for design,
 programming and operation of such integrated circuits.

(111) **Reg.nr.:** 279469
 (151) **Reg.dato.:** 2014.12.12
 (180) **Registreringen utløper:** **2024.10.13**
 (210) **Søknadsnr.:** 201411641
 (220) **Inndato:** 2014.10.13
 (450) **Kunngjøringsdato:** 2014.12.22
Status: Registrert
Detaljstatus: Uten forutgående uttalelse
 (540) **Gjengivelse av merket:**

SYNC CONCEPT

(541) **Merketype:**
 Merket er et ordmerke i standard font

(731) **Søker:**
 COMPARO AS, Fjogstadvegen 101, 4352 KLEPPE, Norge

(732) **Innehaver:**
 COMPARO AS, Fjogstadvegen 101, 4352 KLEPPE, Norge

(740) **Fullmektig:**
 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 SANDNES, Norge

(511) **Vare-/ tjenestefortegnelse:**
 Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg, herunder salg via internett, av hjelmer til bruk i sport, beskyttelsesklær for sport, sko for sport, sykler, elektriske sykler, sykkelvesker, bager, vesker, deler og tilbehør til sykler, klær, fottøy, hodeplagg, gymnastikk- og sportsartikler, sportsutstyr, beskyttelsesanordninger for sport, stasjonære sykler og sparkesykler, hagemøbler, spill og leketøy.

¹ Bestemmelser om dokumentformater, leveringstidspunkt, frister og betaling av avgifter og gebyrer er gitt i forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter av 1.april 2014. Forskriften finnes på patentstyret.no og kan fås ved henvendelse til Patentstyrets infosenter.