

ATTORNEY ANGELICA COPPINI
c/o Trademack-Formir, Spinola Road 137
STJ3011 ST. JULIANS
Malta

Oslo, 2019.01.16

Deres ref.: OID 2010
Saksnr.: 201806827
Merke: element
Søker: ELEMENT ASA

Svarfrist:

Uttalelse i varemerkesak

Vi viser til tidligere korrespondanse der dere begrenser varefortegnelsen for at vi kan frafalle eldre registreringer.

Søknad 201712790 har vern for bl.a. «byggevirkosomhet» i klasse 37, som er en meget vid term, som også kan omfatte «byggeledelse relatert til mineralutvinning». Søknaden må derfor fremdeles stå i bero på grunn av lignende tjenester.

Videre viser vi til følgende forvekselbare merker og vareslagslikheter:

Registrering nr. 230590 har vern for bl.a. «arkitekter; tegning(industridesign)», som anses å være lignende med «Plantegning i forbindelse med bygging; Prosjektstudier [tekniske]; Tegning [industridesign]».

Registrering nr. 299182 har vern for ulike forsknings- og tekniske tjenester innen datateknologi. Dere har formulert en presisering av forskningstjenester der det er unntatt for ulike områder. Det vil fremdeles være ulike andre datarelaterte fagområder som vil være lignende med de konkrete datatjenestene, dvs. at presiseringen er for snever og er ikke tilstrekkelig til at vi kan frafalle denne registreringen. Dere kan presisere angivelsen til f.eks. «Forskning og utvikling av nye produkter [for tredjemann], unntatt forskning innen datarelaterte varer og tjenester», for å forhindre forvekslingsfare. I tillegg vil angivelsen «Ingeniørvirkosomhet [teknisk ekspertise]» i klasse 42 kunne omfatte bl.a. dataingeniørvirkosomhet. Dere kan presiserer denne til f.eks. «ingeniørvirkosomhet [teknisk ekspertise] unntatt innen datarelaterte varer og tjenester». Med disse to presiserte angivelsene kan vi frafalle registrering nr. 299182.

Registrering nr. 1033705 har vern for bl.a. «Research, design and development for others in the field of electronics and electronic engineering», som vil være lignende med «Ingeniørvirkosomhet [teknisk ekspertise]», slik at denne må begrenses. Dere har videre presisert forskningstjenester til ikke å gjelde «områdene elektronikk og elektroprosjektering», så hvis ingeniørvirkosomhet blir begrenset tilsvarende, kan vi frafalle denne registreringen.

Registrering nr. 1173361 har vern for bl.a ulike datatekniske tjenester i klasse 42. Hvis dere begrenser som allerede nevnt tilknyttet registrering nr. 299182, kan vi frafalle denne registreringen.

Vi vil i tillegg informere om at vi har mottatt internasjonal registrering nr. 1434389 ELEMENTS, som vi anser å være til forveksling med det søkte merket. Den internasjonale registreringen har bedre prioritet enn det aktuelle søknaden, nemlig 9.mai 2018. Vi viser til vedlagt informasjon om varemerket.

Denne registreringen har vern for bla. «product development». Angivelsen «Forskning og utvikling av nye produkter [for tredjemann]» vil her ikke være mulig å presisere for å unngå vareslagslikhet med den internasjonale registreringen, siden de ikke har presisert en spesifikt fagområde/bransje. Angivelsen «Ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]» kan omfatte tekniske tjenester knyttet til produktutvikling og «Tegning [industridesign]» kan omfatte «Design services», da dette er en meget generell term.

Vi kan frafalle den internasjonale registreringen nr. 1434389, hvis dere sletter følgende angivelser:

Klasse 42 «Forskning og utvikling av nye produkter [for tredjemann]»;
«Ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]»; «Plantegning i forbindelse med bygging;
Prosjektstudier [tekniske]; Tegning [industridesign]».

Vi vil fortsette behandlingen av varemerkesøknaden deres, så snart det er tatt en endelig avgjørelse i de bedre prioriterte søknadene. Eventuelt kan dere sende oss en begrenset varefortegnelse slik at vi kan frafalle de nevnte merkene.

Ta kontakt hvis dere har spørsmål.

Med vennlig hilsen

Kjersti Eide
Telefon: 22 38 73 48