

Patentstyret

kun sendt per e-post til post@patentstyret.no

Ansvarlig advokat:
Cecilia Orheim

Vår ref.:
21967 503 TVA/COR

Deres ref.:
201904910

Oslo
20. oktober 2020

Vedrørende varemerkesøknaden AUTOPASS (ordmerke)

1 Innledning

Det vises til Patentstyrets uttalelse i varemerkesøknad 201904910, datert 20.07.2020. Søker ønsker med dette å komme med noen presiseringer og legge frem ytterligere dokumentasjon på innarbeidelsen av merket.

Søker mener at merket uten tvil er innarbeidet for den relevante omsetningskretsen, som her er alle som eier og kjører motoriserte kjøretøy på offentlig vei i Norge. Vi mener at gjennomgangen nedenfor, sammenholdt med bilagene, klart viser at merket AUTOPASS er godt kjent som noens særlige kjennetegn i omsetningskretsen for de aktuelle tjenestene.

I Patentstyrets seneste uttalelse henvises det til dommen om Gule Sider (Rt. 2005 s. 1601), og det siteres herfra at markedsføringen av merket må "ha vært så intens at det dermed har fått en annen betydning enn som generisk betegnelse." Vi skal i det følgende vise at det er tilfelle for dette merket.

2 Omfang av anvendelsen av AUTOPASS

2.1 Geografisk utbredelse

Det er i Norge i dag fem regionale bompengeselskap:

- Bompengeselskap Nord AS (Nordland og Troms og Finnmark)
- Ferde AS (Agder, Rogaland og Vestland)
- Fjellinjen AS (Oslo og Viken)
- Vegamot AS (Møre og Romsdal og Trøndelag)
- Vegfinans AS (Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark)

Sammen dekker disse selskapene hele Norge. Samtlige fem bompengeselskap benytter varemerket AUTOPASS for sine bompengeanlegg, se side 1, 7 og 11 i Statens vegvesens rapport "Bompengeneinnkreving i 2018".

Bilag 1: Bompengeneinnkreving i 2018

I 2018 var det 251 bomstasjoner i Norge. I tillegg var det bompengeneinnkreving på sju ferjesamband, se bilag 1, tabell 2 på side 8. I 2019 økte antall bomstasjoner til 335.

Samtlige bomstasjoner er merket med AUTOPASS.

2.2 Antall passeringer - bompenginntekter

I 2019 var det registrert 881 millioner passeringer i bomstasjoner og på ferjer med bompengeneinnkreving. Det vises her til dokumentet fra Statens vegvesen, kalt Resultater for 2019 basert på kvartalsrapportering, datert 31.03.2020.

Bilag 2: Resultater for 2019 basert på kvartalsrapportering

Av samme dokument ser vi at de totale bompengeneinntektene i 2019 var på 11,4 milliarder kroner. Det har vært en jevn stigning i inntektene i perioden fra 2015, se Bilag 1 side 15, og tabell 12 på side 1

Av totalt antall passeringer i bomstasjoner var det i 2018 78,66 % andel som hadde AUTOPASS-brikke, og som følgelig har inngått AUTOPASS-avtale.

3 Hvordan brukerne eksponeres for merket

Brukerne eksponeres jevnlig for merket på flere måter. Vi går gjennom noen eksempler nedenfor.

Bilister gjøres for det første oppmerksom på bompengeneinnkreving ved at hvert bompengeanlegg er skiltet med AUTOPASS. Fotodokumentasjon som viser skilting (både eldre og nyere versjoner) legges ved her.

Bilag 3: Bilder av AUTOPASS-skilting

Videre legges det frem diverse bilder/materiale som viser hvordan brukerne eksponeres for AUTOPASS i forbindelse med bompenger på ferje.

Bilag 4: Bildedokumentasjon AUTOPASS på ferje

Alle bomstasjoner og bomselskapenes benevnelse av AUTOPASS skal være merket i henhold til Statens vegvesens anvisning, som blant annet fremgår på nettsiden <https://www.autopass.no/for-bompengibransjen/bruk-av-autopass-logo>. Utskrift legges ved her.

Bilag 5: Skjermdump av www.autopass.no – Bruk av AUTOPASS logo

Alle bilister som har inngått Autopass-avtale, har i tillegg en brikke merket AUTOPASS i kjøretøyet sitt. Bilde av slik brikke vedlegges her.

Bilag 6: Bilde av AUTOPASS-brikke

AutoPASS' egne nettsider (www.autopass.no) inneholder fakta og informasjon om AUTOPASS-systemet rettet mot brukere og andre relevante grupper. Nettsiden bruker begrepet som et varemerke. For illustrasjon, vedlegges et utvalg skjermdumper fra www.autopass.no.

Bilag 7: Skjermdumper fra www.autopass.no

De ulike bompengeselskapene har også brukerinformasjon om AUTOPASS på nettsidene sine. Se som eksempel <https://www.fjellinjen.no/privat/autopass/> og <https://www.vegfinans.no/Ofte-stilte-sp%C3%B8rsm%C3%A5l>.

Vi legger også frem ulike brosjyrer som viser eksempler på hvordan merket AUTOPASS har vært brukt i kommunikasjon til brukerne.

Bilag 8: Husstandsbrosjyre Salten, 2009

Bilag 9: Turistbrosjyre 2017

4 Medicomtale

Som beskrevet og dokumentert i vårt brev av 25. november 2019 er AUTOPASS stadig omtalt i et høyt antall artikler i media. Som eksempel fremlegges her et lite utvalg av slike artikler fra ulike medier.

Bilag 10: Stavanger Aftenblad, 4. januar 2019

Bilag 11: Teknisk ukeblad, 6. juni 2011

Bilag 12: Motor, 29.06.2020

Bilag 13: Adressa.no, 04.09.2014

Bilag 14: Dagsavisen Demokraten, 20.10.2004

Bilag 15: nrk.no, 30.06.2020

5 Avslutning

Basert på det ovenstående, og sett i sammenheng med vår tidligere korrespondanse, burde det ikke være tvilsomt at merket AUTOPASS er innarbeidet som noens særlige kjennetegn i omsetningskretsen, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd.

Dersom Patentstyret skulle opprettholde registreringsnektelsen vil det kunne medføre det svært uheldige resultatet at tredjepersoner vil kunne oppfatte dette som en indirekte tillatelse til å misbruke Statens vegvesens opparbeidede goodwill og enerett til merket AUTOPASS.

Med vennlig hilsen
Simonsen Vogt Wiig



Cecilia Orheim
Assosiert Partner
cor@svw.no