

Patentstyret
Design- og varemerkeavdelingen
Postboks 4863 Nydalen
N-0422 Oslo

Oslo Patentkontor AS
Hoffsveien 1A
0275 Oslo
Org.-nr. NO910476068
TM@oslopatent.no

Sarah Wennberg Svendsen
Advokatfullmektig MNA

E SWS@oslopatent.no
T +47 21 00 90 14

VÅR REF:
V19-0564 - SWS/SWS

Oslo,
30. desember 2020

**Varemerkesøknad nr. 201913967, ordmerket JULEGAVEKORTET
Gavefabrikken AS**

Innledning

Vi viser til Patentstyrets uttalelse av 17. februar 2020, samt senere fristforlengelser i saken.

Patentstyret har hevdet at merket er beskrivende og mangler særpreg for de angitte varene og tjenestene. Det er anført at merkeelementet JULEGAVE kan angi et formål ved varene og at KORTET kan angi varetype. Videre har Patentstyret hevdet at det søkte merket ikke vil oppfattes som et kjennetegn og at gjennomsnittsförbruken ikke vil forstå at varene og tjenestene kommer fra én bestemt kommersiell aktør.

Vår klient er uenig i dette. For det første har merket tilstrekkelig grad av iboende særpreg. For det andre har merket oppnådd styrket særpreg gjennom bruk i det norske markedet gjennom de siste seks årene.

Iboende særpreg

Det er vanlig å snakke om JULEKORT, JULEGAVER eller GAVEKORT. Den søkte sammenstillingen JULEGAVEKORTET er på sin side en merkelig og fantasifull sammenblanding, som vil oppfattes som et særpreget kjennetegn for vår klients varer og tjenester. Merketeksten JULEGAVEKORTET er vag og gir ingen

OSLO PATENT

umiddelbar mening. Merket er i høyden suggestivt, og suggestive merker er som kjent registrerbare.

Patentstyrets vurdering av merkets særpreg er etter vårt syn for streng når man ser hen til gjeldende praksis.

Høyesterett har slått fast at kravet til særpreg skal «settes temmelig lavt», jf. Rt.2002 s. 391 (GOD MORGON). Det er med andre ord et minimum av distinktivitet som skal til for å gjøre merket registrerbart, jf. blant annet EU-rettens uttalelser i T-34/00 (EUROCOOL). Det følger videre av rettspraksis at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene og tjenestene, for at omsetningskretsen umiddelbart skal oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel T-19/04 PAPERLAB, premiss 25.

Vi vil også fremheve at merket er registrert som ordmerke i Danmark i klasse 9, 16, 35, 36, 39, 41. Vi kan ikke se noen grunn til at merketeksten skulle vurderes annerledes i Norge. Hensynet til harmonisering tilsier at Patentstyret bør se hen til den danske registreringen dersom det skulle være tvil om merkets særpreg.

Vedlegg 1: Dansk registrering av JULEGAVEKORTET

Innarbeidelse

Ved særpregsvurderingen skal det tas hensyn til alle omstendigheter som forelå på søknadsdagen og særlig til virkninger av bruk av merket. Vi viser til varemerkeloven § 14 tredje ledd.

JULEGAVEKORTET er del av Skandinavias mest solgte gavekonsept. Merket ble tatt i bruk i 2014 og er nå innarbeidet i det norske markedet som et varemerke for Gavefabrikken AS.

Vedlagt følger fakturaer og kataloger fra de siste 6 årene som bekrefter dette.

OSLO PATENT

2. Faktura datert 9. oktober 2018 fra Stibo Complete. Navn:
JULEGAVEKORTET
3. Faktura datert 27. august 2018 fra Stibo Complete. Navn:
JULEGAVEKORTET
4. Bilde av katalogen JULEGAVEKORTET 2020
5. Bilde av katalogen JULEGAVEKORTET 2019
6. Bilde av katalogen JULEGAVEKORTET 2018
7. Bilde av katalogen JULEGAVEKORTET 2017
8. Bilde av katalogen JULEGAVEKORTET 2016
9. Bilde av katalogen JULEGAVEKORTET 2014
10. Bilde av forside 2014
11. Eksempler på Gavefabrikkens kunder

Gjennom aktiv markedsføring, blant annet via nettsiden julegavekortet.no, har Gavefabrikken lyktes med å gjøre merket JULEGAVEKORTET kjent i den norske omsetningskretsen. På nettsiden ser vi at JULEGAVEKORTET skrives med stor forbokstav, i bestemt form og med «TM» bak. Dette underbygger at det er tale om et distinkt varemerke, og ikke en generisk betegnelse.

I årets katalog kan man blant annet lese at Würth Norge benytter seg av Gavefabrikken når de skal kjøpe julegaver til sine 600 ansatte:

OSLO PATENT



Vi i Würth Norge har benyttet oss av GaveFabrikken siden 2016 og vi er veldig fornøyde. Med over 600 ansatte er det vanskelig å finne en gave som vil passe alle.

Fra GaveFabrikken kan hver ansatt velge selv den gaven som akkurat de ønsker seg. Dette er noe alle våre ansatte setter stor pris på. Vi kan anbefale GaveFabrikken.

Kari Helene Hagen, Markedssjef / Würth Norge AS



På denne bakgrunn ber vi om at merket registreres på bakgrunn av bruk/innarbeidelse.

Med vennlig hilsen
Oslo Patentkontor AS
Sarah Wennberg Svendsen
(ingen signatur, elektronisk innlevering)

Vedlegg:

11 stk