

ATTORNEY ANGELICA COPPINI
c/o Trademack-Formir, Standard House, Level 3
Birkirkara Hill
STJ1149 ST. JULIANS
Malta

Oslo, 2020.09.18

Deres ref.: OID 2010
Saksnr.: 201806827
Merke: element
Søker: ELEMENT ASA
Svarfrist: 2020.12.18¹

Uttalelse i varemerkesøknad

Vi viser til vårt brev datert 16. januar 2019, hvor vi bekreftet at behandlingen av søknaden fremdeles måtte være stilt i bero av internasjonal registrering nr. 1434389. Denne registreringen er nå besluttet gjeldende med en begrenset varefortegnelse, og vi kan derfor gjenoppta behandlingen av varemerkesøknaden deres.

Patentstyrets konklusjon

Vi kan registrere varemerket for følgende varer og tjenester:

6	Malmer; Metall i puddeform; Rå- eller halvbearbeidet jern; Rå- eller halvbearbeidet kobber; Sink; Skrapjern; Stål, ubearbeidet eller halvbearbeidet; Ubearbeidede eller halvbearbeidede uedle metaller.
3 6	Bestyrelse av familiestiftelser; Bestyrelse av fast eiendom; Eiendomsomsetning; Finansiell virksomhet; Finansieringstjenester; Forvaltning av formuer; Lån mot sikkerhet; Utlån mot pant i fast eiendom; Utleie av fast eiendom; Clearingvirksomhet [valuta]; Deponering av verdipapirer; Elektronisk pengeoverføring; Finansanalyser; Finansinformasjon; Fondsinvestering; Fondsopprettelse; Fremskaffelse av finansiell informasjon via en webside; Kapitalinvesteringer; Kausjon [garanti]; Konsulentbistand i skattespørsmål; Kredittkontor; Meglervirksomhet; Oppbygging av kapitalfond; Rådgivning i finansielle spørsmål; Veksling, lagring og overføring av virtuelle og digitale valuta; Utstedelse av virtuelle og digitale valuta; Garanti- og sikkerhetstjenester relatert til virtuelle og digitale valuta.
3 7	Gruveutvinning; Byggeledelse og byggevirkosomhet relatert til mineralutvinning; Steinbruddstjenester.
4 2	Analysetjenester for utnyttelse av olje- og mineralforekomster; Forskning i forbindelse med miljøvern; Geologisk forskning; Geologisk leting; Geologiske grunnundersøkelser; Kjemiforskning; Kjemiske analyser; Kjemiske undersøkelser; Konsulentbistand ved olje- og mineralsøk; Kontroll av oljebrønner og gruver; Kvalitetskontroll; Materialtesting; Leting etter olje- og mineralforekomster; Vannanalyser.

Vi kan ikke registrere varemerket for følgende tjenester:

4 2	Forskning og utvikling av nye produkter [for tredjemann]; Ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]; Konsultasjonstjenester i forbindelse med energisparing; Plantegning i forbindelse med bygging; Prosjektstudier [tekniske]; Tegning [industridesign].
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Begrunnelse

Det er en risiko for at varemerket deres kan forveksles med disse varemerkene som er beskyttet i Norge:

- nasjonale registreringer:

230590 ELEMENT
299182 THE ELEMENT

- internasjonale registreringer:

1033705 ELEMENT 14
1173361 elements
1434389 elements

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.

I vurderingen vår har vi lagt vekt på følgende:

Varemerket deres ELEMENT ligner de nevnte varemerkene fordi de alle inneholder teksten ELEMENT eller det lignende ordet ELEMENTS, som er et særpreget element i varemerkene. Varemerkene gjelder for samme og lignende varer og tjenester. Vi viser til tidligere korrespondanse der vi har redegjort grundig for vare- og tjenestelagsligheten for de aktuelle motholdte registreringene.

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

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

Dette kan dere gjøre

Send oss et skriftlig svar på om dere:

- er uenige i vurderingen vår, og kan begrunne det. Vi vil da vurdere saken på nytt.
- vil ha varemerket registrert for varene og tjenestene vi oppga først i dette brevet.
- har innhentet samtykke til registrering fra innehaverne av de nevnte varemerkene. Legg i så fall ved kopi av samtykkene. Vi kan da registrere varemerket. Dere kan lese mer om samtykke på nettsidene våre, patentstyret.no/tjenester/varemerke/soknadsprosess-varemerke/samtykke/

Svarfrist

Vi må motta et skriftlig svar senest 18. desember 2020. Dere kan svare oss før fristen

for å få en raskere avklaring. Send gjerne inn svaret via [Altinn](#). 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

Kjersti Eide
Telefon: 22 38 73 48

(111) Reg.nr.: 230590
(151) Reg.dato.: 2006.01.24
(180) Registreringen utløper: 2026.01.24
(210) Søknadsnr.: 200501358
(220) Inndato: 2005.02.14
(450) Kunngjøringsdato: 2006.01.30
Status: Registrert
Detaljstatus: Fornyet
(540) Gjengivelse av merket:

ELEMENT

- (541) Merketype:
Merket er et ordmerke i standard font
- (731) Søker:
Element Arkitekter AS, Postboks 4770, Sofienberg, 0506 OSLO, Norge
- (732) Innehaver:
Element Arkitekter AS, Postboks 4770, Sofienberg, 0506 OSLO, Norge
- (740) Fullmektig:
OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsvæien 1A, 0275 OSLO, Norge
- (511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 42 Arkitekter; tegning(industridesign); interiørdekorering;
rådgivning vedrørende bygging.

(111) Reg.nr.: 1033705
 (151) Reg.dat.: 2010.02.17
 (180) Registreringen utløper: 2030.02.17
 (210) Søknadsnr.: 201003974
 (220) Inndato: 2010.04.15
 (450) Kunngjøringsdato: 2011.11.28
 Status: Besluttet gjeldende
 Detaljstatus: Fornyet
 (540) Gjengivelse av merket:

ELEMENT 14

- (541) Merketype:
 Merket er et ordmerke i standard font
- (731) Søker:
 Premier Farnell Plc, Farnell House, Forge Lane, LS122NE LEEDS, WEST YORKSHIRE, Storbritannia
- (732) Innehaver:
 Premier Farnell Limited, Farnell House, Forge Lane, LS122NE LEEDS, Storbritannia
- (740) Fullmektig:
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Norge
- (511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
- | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klasse 9 | Electrical and electronic apparatus, namely testing and measuring apparatus and apparatus for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; electrical and electronic components, namely amplifiers, comparators, electronic circuits, electronic transistors, memory apparatus, microprocessors, oscillators, sensor apparatus (other than for medical use) and wireless apparatus. |
| Klasse 35 | Retail services relating to the sale of electrical and electronic apparatus, namely testing and measuring apparatus and apparatus for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, electrical and electronic components, namely amplifiers, comparators, electronic circuits, electronic transistors, memory apparatus, micro processors, oscillators, sensor apparatus (other than for medical use) and wireless apparatus. |
| Klasse 38 | Telecommunications; transmission of messages and images; providing online facilities for transmitting messages and networking. |
| Klasse 41 | Provision of on-line electronic publications. |
| Klasse 42 | Research, design and development for others in the field of electronics and electronic engineering; consultancy services related thereto. |

(111) Reg.nr.: 1173361
 (151) Reg.dato.: 2013.02.28
 (180) Registreringen utløper: 2023.02.28
 (210) Søknadsnr.: 201310947
 (220) Inndato: 2013.09.12
 (300) Søknadsprioritet: 2012.08.29, EM, 011147923
 (450) Kunngjøringsdato: 2014.10.06
 Status: Besluttet gjeldende
 Detaljstatus: Etter forutgående uttalelse (fullstendig BG)
 (540) Gjengivelse av merket:

elements

- (541) Merketype:
 Merket er et ordmerke i standard font
- (731) Søker:
 Gigaset Communications GmbH, Hoffmannstr. 61, 81379 MÜNCHEN,
 Tyskland
- (732) Innehaver:
 Gigaset Elements GmbH, Hansaallee 299, 40549 DÜSSELDORF,
 Tyskland
- (740) Fullmektig:
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, Norge
- (511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
 Klasse 9 Telecommunications apparatus, in particular hubs
 (telecommunications apparatus), transmitters
 (telecommunications apparatus), splitters
 (telecommunications apparatus), headsets
 (telecommunications apparatus) and encryption apparatus
 for telecommunications; electrotechnical and electrical
 apparatus for the recording, sending, transmission,
 commutation, receiving, reproduction and processing of
 data, sounds, signals, symbols and/or images, and for the
 integration of voice, image, text, data, multimedia and
 moving image communications on networks;
 electrotechnical and electric apparatus for the recording,
 processing, sending, transmission, relaying, storage and
 output of messages, information and data; optical,
 electrotechnical and electronic apparatus for voice, image,
 text, data, multimedia and moving image communications;
 optical, electrotechnical and electronic communications
 technology apparatus, in particular telephones, mobile
 telephones, telephone answering machines, routers and
 accessories for the aforesaid apparatus and equipment;
 signalling, alarm, warning, measuring, counting, recording,
 display, monitoring, testing, checking (supervision),
 control, regulating and switching apparatus and
 instruments; none of the afore mentioned goods being for

- use in connection with headwall electricity distribution units for use in supplying medical gases and electricity to patient rooms in health care facilities.
- Klasse 35 Electronic services, namely the collecting of data, and the collecting of information, images, video and audio sequences in the form of electronic files.
- Klasse 38 Telecommunications, in particular operating of telecommunications installations and associated equipment and parts; providing of access to applications for the internet and intranets, namely internet portals; operating and management of apparatus, installations and other products and equipment in the field of data, information and communications technology, including data and telecommunications networks, and equipment and parts therefor; electronic services, namely the forwarding or dissemination of data, information, images, video and audio sequences; communicating of information stored in a database, in particular including by means of interactive (computer) systems; providing access to information stored in a database, in particular including by means of interactive (computer) systems.
- Klasse 42 Electronic services, namely the storing, reformatting of data, information, images, video and audio sequences; creating, programming and updating of applications for the internet and intranets, namely web pages, internet portals and internet marketplaces; designing, creating, programming services, updating and providing of applications for the internet and intranets, namely of web pages and internet marketplaces; designing, creating, programming and updating of applications for the internet and intranets, namely of internet portals.
- Klasse 45 Security services for the protection of property and individuals; personal and social services rendered by others to meet the needs of individuals.

(111) Reg.nr.: 299182
 (151) Reg.dato.: 2018.07.03
 (180) Registreringen utløper: 2027.12.04
 (210) Søknadsnr.: 201716116
 (220) Inndato: 2017.12.04
 (450) Kunngjøringsdato: 2018.07.09
 Status: Registrert
 Detaljstatus: Etter forutgående uttalelse
 (540) Gjengivelse av merket:

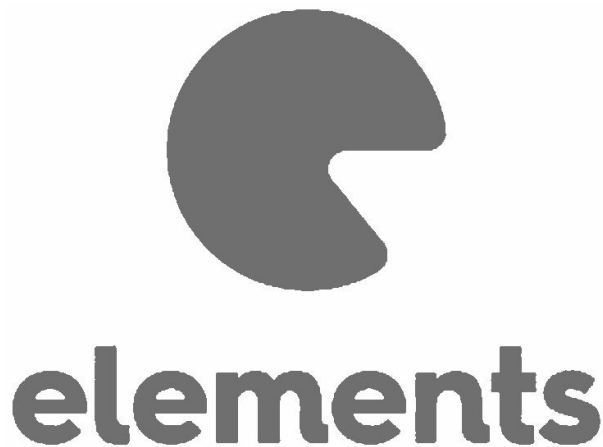
THE ELEMENT

- (541) Merketype:
 Merket er et ordmerke i standard font
- (731) Søker:
 Hewlett Packard Enterprise Development LP, 11445 Compaq Center Drive West, TX77070 HOUSTON, USA
- (732) Innehaver:
 Hewlett Packard Enterprise Development LP, 11445 Compaq Center Drive West, TX77070 HOUSTON, USA
- (740) Fullmektig:
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge
- (511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
 Klasse 35 Administrasjon av bedrifter; tilveiebringe kontortjenester; konsultasjonstjenester vedrørende ledelse av bedrifter; forretningskonsultasjonstjenester innen områdene for informasjonsteknologi (IT), forretningsprosessforbedring og outsourcing, samt foretaksarkitektur; outsource tjenestetilbyder innenfor områdene IT-konsultasjoner og forretningsprosess-profesjonelle; forretningsstrategiplanleggingstjenester innenfor informasjonsteknologiområdet; IT-kapitalforvaltningstjenester, nemlig rapportering innen service-historikk, benyttelse av IT-kapital, informasjon om et slutten på produkts levetid og kostnader for å erstatte produktet, alle relatert til IT-utstyr; innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser; databasedrift; online bestillingstjenester innenfor områdene for datahardware, -software og -periferiutstyr; salgsfremmende- og markedsføringstjenester og relaterte konsultasjoner innenfor informasjon og datateknologi; forvaltning av kundeforhold; risikoadministrasjonskonsultasjoner innen forretnings-IT; konsultasjonen om markedsføring; konsultasjoner innenfor området for energieffektivitet.
 Klasse 41 Organisering og ledelse av seminarer og konferanser innenfor området for edge computing, hybride IT-miljøer og nettsikkerhet; online journaler inneholdende

informasjon innenfor området for edge computing, hybride IT-miljøer og nettsikkerhet.

Klasse 42 Vitenskapelige tjenester, nemlig forskning innenfor områdene edge computing, datasenterarkitektur og hybride nettskytjenester; tekniske konsultasjonstjenester innenfor området datasenterarkitektur, samt evaluering og implementering av internetteknologi og –tjenester; konsultasjoner innenfor området for stordataanalyse; IT-konsultasjoner innen området for dataprojektstyring, IT-mobilitets- og arbeidsplass tjenester, IT-aspekter ved forretningsprosesser, forvaltning av kundeforhold, finans og administrasjon, konvergent og hyperkonvergent IT-infrastruktur, hjelpe/serviceindustritjenester og –operasjoner; tekniske støttetjenester, nemlig migrasjon av datasenter-, server- og databaseapplikasjoner; tilveiebringe virtuelle og ikke-virtuelle applikasjonsservere, nettservere, filservere, redundant-servere og databaserservere av variabel kapasitet for andre; profesjonelle datatjenester, nemlig nettverksanalyser, LAN/WAN-design, trådløs teknikk, virtualisering og dataprojektstyring; tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbart software for styring, oppsett, drift, konfigurering, tilveiebringelse og virtualisering av datamaskiner og nettverk; tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbart software for administrasjon av informasjonsteknologi (IT), samt IT-serviceavdeling- og informasjonsavdelingsfunksjoner; tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbart software for databeskyttelse; tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbart software for overholdelse av regelverk, overvåkning av datanettverktilgang og –aktivitet, autentisering av datamaskinbrukere, overvåkning av overholdelse av regler, administrasjon og automatisering av skyinfrastruktur, overvåkning av sky-, nett- og applikasjonsytelse, datasenterdrift og –automatisering, applikasjons- og databaseintegrasjon, forvaltning av kunnskap; tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbart software for administrasjon av softwareutvikling, -anvendelse, -testing, -leveranse og -applikasjonslivssyklus; tilveiebringe bruk av ikke-nedlastbart software for virtualisering og administrasjon av datamaskiner, datahardware og –software, servere og datanettverk; tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbart software for administrasjon av softwarelisenser.

(111) Reg.nr.: 1434389
(151) Reg.dato.: 2018.09.20
(180) Registreringen utløper: 2028.09.20
(210) Søknadsnr.: 201815267
(220) Inndato: 2018.11.15
(300) Søknadsprioritet: 2018.05.09, BX, 1374946
(450) Kunngjøringsdato: 2020.05.18
Status: Besluttet gjeldende
Detaljstatus: Etter forutgående uttalelse (delvis BG)
(540) Gjengivelse av merket:



- (546) Merketype:
Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
- (591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for:
Merket er i farger: ja
- (731) Søker:
Actiforce International B.V., Het Steenland 20, 3751LA BUNSCHOTEN-
SPAKENBURG, Nederland
- (732) Innehaver:
Actiforce International B.V., Het Steenland 20, 3751LA BUNSCHOTEN-
SPAKENBURG, Nederland
- (740) Fullmektig:
ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge
- (511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 20 Adjustable office furniture; furniture, including do-it-
yourself furniture; furniture parts; furniture fittings (not of
metal).
Klasse 42 Design of furniture; services of interior architects.

¹ Bestemmelser om dokumentformater, leveringstidspunkt, frister og betaling av avgifter og gebyrer er gitt i forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og KFIR.