

Patentstyret
Sandakerveien 64
Postboks 8160 Dep.
0033 OSLO

Oslo, 12. april 2016

Vår ref.: T31013NO00 / TOD
Thomas Gaarder-Olsen

Deres ref.: 201412269

Varemerkesøknad i Norge nr. 201412269

PROFF

Eniro Norge AS

Vi viser til Patentstyrets uttalelse av 2015.10.15 i ovennevnte sak, der det informeres om at tidligere registreringsnektelse opprettholdes. Svarfrist etter fristforlengelse er 2016.04.15, og denne besvarelsen er følgelig rettidig.

På vegne av søker vil vi fastholdte at det søkte merket PROFF oppfyller varemerkelovens registreringsvilkår, og vi vil derfor i det følgende imøtegå Patentstyrets nektelse.

Det ble i vår besvarelse av 2015.06.05 inngitt dokumentasjon som viser merket PROFF benyttet i betydelig grad, herunder referanse til besøkstall på www.proff.no som viser hele 859 617 månedlige unike brukere på søknadstidspunktet i oktober 2014, samt totale besøkstall på ca 40 millioner i perioden november 2009 – oktober 2014.

Patentstyret legger liten vekt på disse besøkstallene og viser til nettsiden viser det søkte merket PROFF i kombinasjon med figurative elementer, noe som ikke uten videre likestilles med bruk som ordmerke. Det vises her til Annen avdelings avgjørelse 7220 Arendals bryggeri.

Det skal anføres fra søkers side at Patentstyret ikke kan marginalisere bruken av merket PROFF på denne måten. For det første benyttes ordmerket PROFF i adressen til nettsiden, www.proff.no. Det vil si at samtlige brukere av nettsiden blir eksponert for ordmerket PROFF i nettleserens adressefelt. En høy andel av brukerne vil også selv skrive inn adressen www.proff.no direkte i adressefeltet.

Videre skal det hevdes at det sentrale og dominerende elementet i det kombinerte merket PROFF, som vist på www.proff.no og inntatt nedenfor, er nettopp ordelementet PROFF. En enkel pil, den lilla fargen, den enkle fonten og underteksten «The Business Finder» er svake elementer som i minimal grad bidrar til å dra oppmerksomheten bort fra PROFF.

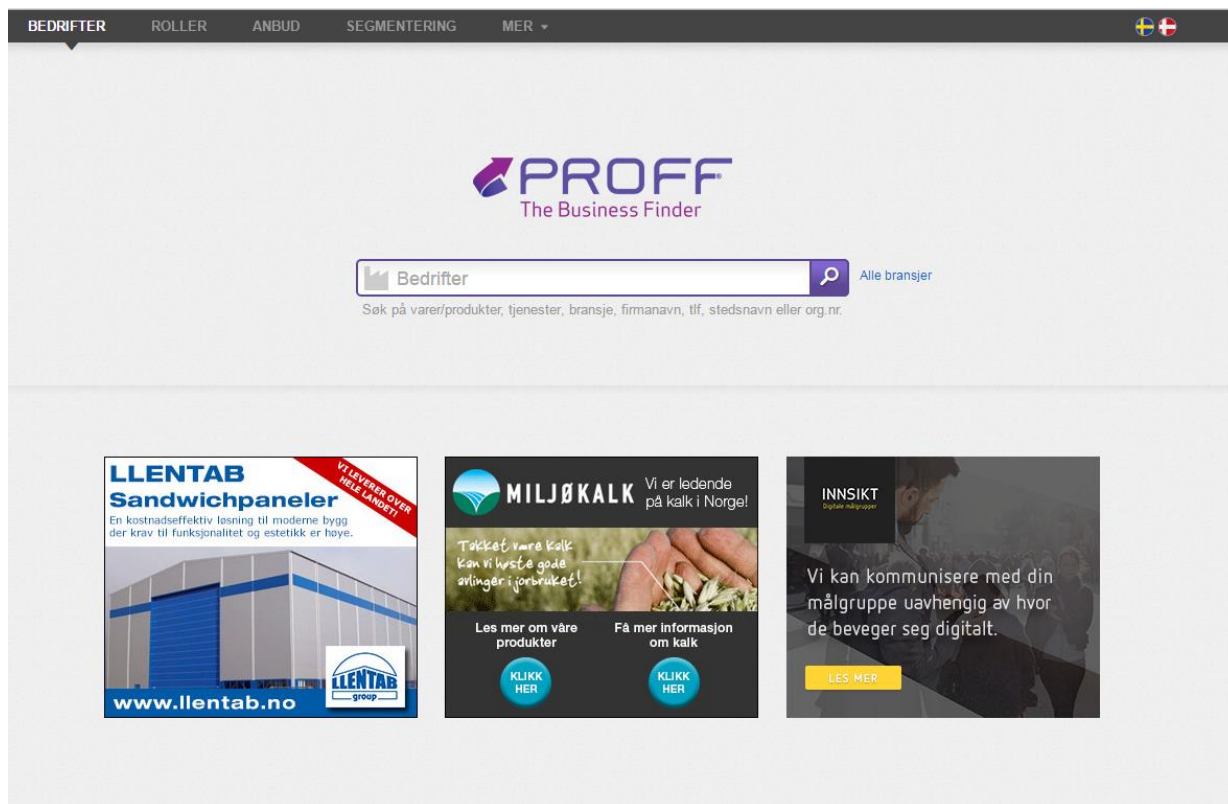


Dette i motsetning til bruksdokumentasjonen i Annen avdelings avgjørelse 7220, der det søkte ordmerket hadde en mindre dominerende plassering i merkene slik de var brukt.



onsagers

Videre skal det vises til at PROFF-merket er gitt en svært sentral plassering på nettsiden www.proff.no, slik at brukerne av nettsiden ikke kan unngå å legge merke til det. Vi inntar et skjermbilde av nettsiden nedenfor det dette fremkommer:



Det ble i forrige besvarelse vist hvordan PROFFs søketjeneste er integrert i nettsiden til Dagens Næringsliv (www.dn.no) og E24 (www.e24.no), slik at besøkende på de sidene blir eksponert for merket PROFF og får direkte tilgang til søketjenestene. I tillegg til denne medieeksponeringen benyttes PROFF ofte som kilde i media i saker omhandlende forretningsinformasjon som omsetningstall, styreverv, roller etc. Vi viser til følgende utvalg av Google-treff i redaksjonelle nyhetsartikler fra før søknadstidspunktet der PROFF oppgis som kilde:

Viser styrevervene dine via telefonkatalogen

NRK - 9. jul. 2009

Telefonkatalogen.no legger ut lenke til **Proff.no** dersom du er oppført med spesielle roller eller forbindelser i registeret. **Proff.no** er et nettsted som samler ...

UBS høyner Seadrill-mål

Dagens Næringsliv - 31. jul. 2014

Kilde: **Proff.no**. Seadrill-selskapet North Atlantic Drilling opplyste i går kveld at Rosneft Oil Company har utøvet seks bindende offshore-kontrakter verdt rundt 4 ...

Se hvem som tjener penger i fjorden din

NRK - 30. aug. 2013

I tillegg kan du klikke deg videre inn på **Proff.no** sine sider til det aktuelle selskapet som eier tillatelsen. Der kan du blant annet se hvor mye selskapet har tjent, ...

onsagers

Sommerværet gjør folk tørste

Aftenbladet.no - 25. jul. 2014

Melkebaren i Sandnes ser på seg selv som byens ølfar med 400 ulike ølsorter. Et søk på **Proff.no** viser at driftsresultat har økt fra 364.000 i 2012 til 640.000 i ...

Dataangrep mot norske flyselskaper

Dagens Næringsliv - 8. jul. 2014

Kilde: **Proff.no**. - Jeg kan bekrefte at SAS - som en rekke andre norske selskaper - ble utsatt for et DDoS-angrep som slo ut nettsidene våre i et par timer, sier ...

Ypperlig år for SAS Institute Norge

digi.no - 28. jan. 2013

Selskapets pressemelding sier ingenting om resultatet. Ifølge **Proff.no** gikk SAS Institute Norge med underskudd i både 2010 og 2011. Administrerende direktør ...

Vil ha vinmonopol i taxfree-utsalget

VG Nett - 24. jan. 2013

Ifølge **Proff.no** hadde selskapet en omsetning på 3,4 milliarder kroner i 2010. Samme tid hadde Vinmonopolet en omsetning på 11,2 milliarder kroner. - Dermed ...

Salgsrekord og millionoverskudd

Agderposten - 7. mai 2014

Driftsinntekter: 17 millioner kr. Resultat før skatt: 1,8 millioner. Egenkapital: 572.000 kr. Lønn daglig leder: 1,68 millioner kroner. Kilde: **Proff.no**. HAR DU FÅTT ...

– Greit med mange verv

Avisa Nordland - 26. jul. 2013

På «**Proff.no**» – et register som viser hvilke engasjement personer i Norge har i forskjellige selskap – er nytilsatt teknisk sjef, Einar Lund, oppført med sju ...

Reder med 67 styreverv

Bergens Tidende - 25. jun. 2006

På fjerdeplass følger broren Ole Rasmus Møgster med 50 verv, viser tall fra databasen **Proff.no**. Styrevervene er i all hovedsak i brødrenes egne selskaper ...

Spetalen vil ha nytt styre i Rec Solar

E24 - 5. nov. 2013

Ifølge **proff.no** består styret i Rec Silicon i dag av Ole Enger, Kjell Christian Bjørnsen og Florian Krumbacher. Les også. Rec-aksjene drar hver sin vei på Børsen ...

Vil ha ny presseklubb med journalistrabatt

Journalisten - 5. jan. 2008

I 2006 falt omsetningen fra 35,0 til 33,9 millioner kroner, og året endte med et årsresultat på minus 3,0 millioner kroner. KILDE: **Proff.no**/Brønnøysundregistrene ...

Rektor med solid notering

Fredrikstad Blad - 18. okt. 2013

Holman er involvert i flere ulike foretagender gjennom totalt 14 roller i næringslivet, ifølge registeret på **proff.no**. Hun driver skolen sammen med Fredrik Bjørge ...

onsagers

Leier ut til vegvesenet

Hamar Dagblad - 9. jan. 2014

... er styreleder. Selskapet ble stiftet 22. februar i 2002, og har en aksjekapital på 800.000 kroner. Driftsinntekter for 2012 var 2.671.000 kroner. kilde: **proff.no** ...

Han tjener mest i Askim

Smaalenenes Avis - 15. okt. 2008

Ifølge **Proff.no** er den velstående askimingen i dag daglig leder i Peca eiendom as. Han er også styremedlem i Peca Finans as og varamedlem i Glava as.

Far og sønn Urbanski på topp i Askim

Sarpsborg Arbeiderblad - 21. okt. 2011

Kjell Paulsrud er på tredjeplass, og hadde i fjor en nettoinntekt på 4.262.323 kroner. I følge nettsiden **proff.no** er han blant annet administrerende direktør i Norsk ...

Millionær på trykkluft til skip

Glomdalen - 19. okt. 2013

Tallene er hentet fra nettstedet **proff.no**. Rolf Hagen er den som tjente i særklasse meste i Nes i fjor. På andreplass finner vi Per Christian Lindstad (f. 1965) med ...

Glåmdal Tre er konkurs

Nationen - 16. mar. 2013

Driftsresultatet sank i samme periode fra om lag 2 millioner i pluss til nesten 16 millioner kroner i minus, viser tall på **proff.no**. Bobestyrer Tom Daniel Karlstad ...

Dette viser at PROFF gjennom flere år har hatt en sentral posisjon i norske medier med stadig landsdekkende eksponering. Patentstyret bes vektlegge dette i henhold til varemerkeloven § 3, tredje ledd og § 14, tredje ledd, andre punktum.

Endelig skal det anføres at merket PROFF ikke er et rent beskrivende merke, og at det derfor skal mindre til for dette merket å tilkjempe seg nødvendig særpreg gjennom bruk enn det ville vært for helt beskrivende merker som ROLLESØK eller INFOTJENESTER. Vi viser i denne sammenheng særlig til at ordmerket PROFF er blitt akseptert til registrering for tilsvarende varer og tjenester som i Norge både i Sverige og Danmark, jfr. henholdsvis reg. nr. 417320 (fra 2011) og VR 2014 02313 (fra 2014).

Merket ble i begge land ansett å ha iboende særpreg og ble akseptert til registrering uten innarbeidelsesdokumentasjon. Ettersom ordet «proff» kommer fra det engelske ordet «professional» må det antas at merket PROFF ikke vil oppfattes med noe annet meningsinnhold i Sverige og Danmark enn i Norge. Det er derfor ingen grunn til at Patentstyret skal legge en strengere vurdering av merkets særpreg til grunn enn hva som ble gjort i Sverige og Danmark.

Når søker i tillegg kan vise til omfattende bruk av merket PROFF i Norge, i motsetning til i søknadsprosessene i Danmark og Sverige, må det konkluderes med at PROFF oppfyller varemerkelovens krav til særpreg.

Vi minner for ordens skyld om at det etter gjeldende rett skal være tilstrekkelig med et minimum av distinktivitet, jfr. avgjørelse av 10. oktober 2007, T-460/05 Loudspeaker, premiss 45 og av 27. februar 2002, T- 128/02 Eurocool, premiss 39. Dette prinsippet er nylig blitt gjentatt og bekreftet blant annet av Borgarting lagmannsrett i Tretorn-dommen (LB-2014-95107).

onsagers

På denne bakgrunn ber vi Patentstyret foreta en ny vurdering av det søkte merket og akseptere dette til registrering for alle omsøkte varer og tjenester.

Med vennlig hilsen

Onsagers AS

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Thomas Gaarder-Olsen', with a stylized flourish at the end.

Thomas Gaarder-Olsen