

BRYN AARFLOT

EST. 1947

Patentstyret
Styret for det industrielle rettsvern
Postboks 8160 Dep.
0033 Oslo

Oslo, 27. mai 2016

Deres ref.: OP2016/00086

Vår ref.: 535136/AS

**Norsk varemerkesøknad nr. 201510633 (reg. nr. 284664)
PINGOO i klasse 12, 18 og 28
i navnet Zhenou Trond He**

Innsigelse på vegne av Karsten Manufacturing Corporation

Vi viser til Patentstyrets ekspedisjon av 29. mars 2016, hvorved søkers tilsvare av 16. mars 2016 ble oversendt for eventuelle bemerkninger fra innsigers side.

Vi noterer at søker forsøksvis tilbakeviser at det foreligger kjennetegnslighet mellom varemerkene PING og PINGOO, og vi skal derfor i det følgende utdype de rettslige sider ved spørsmålet om nettopp kjennetegnslighet. Søker har videre trukket i tvil innsigers påstand om innarbeidede rettigheter og dermed utvidet beskyttelsesområde for PING, hvorfor vi også skal presentere tilleggsinformasjon omkring innsigers bruk og innarbeidelse av kjennetegnet PING i Norge.

Ad spørsmålet om kjennetegnslighet

Det er et ubestridelig faktum at søkers merke PINGOO fullstendig tar opp i seg innsigers merke PING, og at den eneste forskjell mellom merkene er de siste to bokstaver O i søkers merke. Det er både i Norge og Europa for øvrig nokså sikker og fast praksis for at merker er å anse som lignende og forvekselbare i de tilfeller hvor det yngre merket utelukkende består av eller helt absorberer en distinktiv og dominerende del av det eldre merket, hvilket jo nettopp er tilfellet i denne sak.

Det er vår klare oppfatning at en rimelig oppmerksom og velinformert gjennomsnittsforsbruker av søker og innsigers produkter umiddelbart og uvegerlig vil forveksle kjennetegnene PING og PINGOO, enten direkte ved å ta feil av merkene og produktene, eller indirekte ved å trekke feilslutninger om kommersiell sammenheng eller forbindelse mellom dem. Stilt overfor kjennetegnene PING og PINGOO i forhold til samme og lignende varer er vi helt overbeviste om at kjøperen vil tenke at PINGOO er en variant i PING-konseptet, hvorfor merkene utvilsomt er forvekselbare.

Det skal videre understrekes at verken PING eller PINGOO oppbeholder noe som helst betydningsinnhold, slik at søkers påstander om avledning fra ordet "pingvin" etter det vi kan se uten videre må tas til inntekt for intet annet enn livlig fantasi. Om Patentstyret mot formodning skulle tillegge søkers betraktninger om pingvin-avledning noen som helst relevans, så gjør de seg naturligvis gjeldende for PING *like så meget* som for PINGOO, all den tid suffikset bestående av den doble O ikke på noen måte bidrar til å styrke referansen til "pingvin". Søker kan altså ikke høres med at det foreligger ulikheter i merkene betydningsinnhold som bidrar til å skape avstand mellom dem.

Kjennetegnene er og blir identiske og fullstendig sammenfallende, både visuelt og fonetisk, med unntak av den doble O i søkers merke, og det foreligger altså heller ingen betydningsmessig forskjell som kan bidra til å skape avstand mellom de nesten helt like navnene PING og PINGOO.

De aktuelle kjennetegn er som nevnt visuelt like ved at det yngre merket PINGOO opptar i seg det eldre merket PING i sin helhet, og den eneste ulikhet mellom dem er således de siste to bokstaver OO i det yngre merket.

Det forhold at det eldre merket i sin helhet er opptatt i det yngre merket er naturligvis ikke alene tilstrekkelig til å konkludere med varemerkerettslig relevant kjennetegnslighet, og vilkårene for dette er i fagverket Oversikt over norsk varemerkerett 3. utgave side 412 første avsnitt sammenfattet slik:

"Som ved all annen forvekselbarhetsvurdering vil også her graden av *særpreget* få betydning. Jo mer særpreget det eldre merket er, desto lettere vil det kunne oppstå forvekselbarhet om det i sin helhet opptas i et annet merke. For at forvekslingsrisiko skal oppstå, må imidlertid situasjonen være slik at iallfall en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen *oppfatter* likheten, og det forutsetter normalt at det eldre merket inngår i det yngre på en slik måte at det vil oppfattes som et *selvstendig* element."

Det kan etter vår oppfatning ikke være tvilsomt at PING – i egenskap av et fantasiord uten leksikal betydning – befinner seg i *særpreksområdets øverste skikt*, ei heller kan det være tvilsomt at det felles merkeelement PING fremstår som et *selvstendig* element i det yngre PINGOO-merket, og at denne merkelikheten mellom PING og PINGOO vil bli *oppfattet* av en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen. Vilårene for konstatering av kjennetegnslighet mellom PING og PINGOO er således alle kumulativt til stede. Det forhold at det felles merkeelement PING også representerer begge kjennetegnens første og innledende ord bidrar til å øke forvekslingsrisikoen ytterligere, da varemerkens begynnelse etter sikker rett tillegges større oppmerksomhet enn deres endelser i den alminnelig omsetning av varer og tjenester.

Vi mener med dette å ha godtgjort at PINGOO er forvekselbart med PING, hvoretter det yngre merket blir å nekte så langt varelikheten rekker.

Ad spørsmålet om varelikhet

Søker har i sitt brev av 16. mars 2016 erkjent det ubestridelige faktum at det foreligger vareslagslikhet i forhold til søkers varer i klasse 18 og 25, og vi ser derfor ingen grunn til ytterligere å berøre dette spørsmål.

Søker bestrider imidlertid påstanden om varelikhet mellom søkers varer i klasse 12, nemlig "elektriske kjøretøyer; elektriske motorer for landkjøretøyer; fjernstyrte biler [andre enn leker]; hjul for kjøretøyer; kjøretøyer, elektriske; sykler" og innsigers varedekning i klassene 18 og 28.

Til dette skal fra denne side for det første anføres å foreligge markant likhet mellom innsigers meget omfattende varegruppe "leketøy" samt hans golfutstyr i klasse 28 på den ene siden og søkers sykler og elektriske kjøretøyer i klasse 12 på den andre, iallfall så langt disse elektriske kjøretøyene omfatter såkalte ståhjulinger, ståbrett og lignende varer, altså en slags elektriske rullebrett på hjul, som etter vår oppfatning må anses å være leketøy og sportsutstyr vel så meget som kjøretøyer.

Selv om Patentstyrets kryssgranskingsliste ikke spesifikt lister opp varelikhet mellom leketøy og golfutstyr i klasse 28 og sykler og elektriske kjøretøyer i klasse 12 på den andre, er det likevel slik at listen ikke er uttømmende, og at sammenfall i formål, distribusjonsmåte eller omsetningskrets er tilstrekkelig til likevel å konkludere med varelikhet.

Søkers elektriske kjøretøyer i form av elektriske ståhjulinger og ståbrett antas først og fremst å ha lek og fritidsaktiviteter som hovedformål, på lik linje med innsigers "leketøy". Søkers elektriske sykler antas i sin tur å selges i sportsforretninger og større varehus, på lik linje med golfutstyr. Det skal videre antas å foreligger en klar overlapping mellom omsetningskretsene for leketøy og golfutstyr på den ene side, og elektriske ståhjulinger, ståbrett og sykler på den andre, hvilket er tilstrekkelig til å konstatere varelikhet også i forhold til iallfall deler av søkers varedekning i klasse 12.

Ad spørsmålet om innarbeidelse og utvidet vern for PING

Vi noterer at søker tilbakeviser at PING er et velkjent merke i Norge, fordi hans venner og kolleger ved forespørsel etter sigende ikke kjenner til det. Det er imidlertid av interesse av én av søkers bekjente kjente til varemerket PING, nemlig den av dem som spiller golf. Det er jo nettopp innenfor golfsporten at PING gjennom omkring 50 års bruk har opparbeidet ry som Norges og kanskje verdens mest berømte golfbrand, og det er således naturlig at det nettopp er golfspillerne som kjenner det best.

Innsiger har dessverre ikke lykts i å fremskaffe opplysning om PINGs markedsandel innen golfsutstyr i Norge, men han ønsker ved en erklæring å fremlegge informasjon om sin betydelige omsetning og markedsinnsats i Norge, vedlagt som **bilag 1** til dette skriv. Av dette vil fremgå at innsigers omsetning av PING-produkter i Norge de i årene 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015 har ligget på et gjennomsnitt av over 13 millioner norske kroner, hvilket er betydelig for et lite vinterland som Norge. Som **bilag 2** vedlegges til illustrasjonsformål utskrifter fra en norsk nettbutikk for golfutstyr, hvor det vil ses at innsiger har et bredt sortiment for salg på det norske golfmarkedet.

Det nok som antydnet fra søkers side korrekt å gå ut fra at innsigers bruk og innarbeidelse av PING i all hovedsak har vært begrenset til området for golf og golfutstyr, og altså ikke i det brede lag av befolkningen. Vi skal så allikevel hevde at den golfspillende del av Norges befolkning er tilstrekkelig stor til at den utgjør *en ikke ubetydelig del*, hvilket etter vår oppfatning må være tilstrekkelig til at varemerkeloven § 4 andre ledd kommer til anvendelse og rammer søkers registrering av PINGOO også for så vidt gjelder hans varer i klasse 12.

Vi mener med dette å ha godtgjort at varemerket PINGOO prinsipalt er forvekselbart med det eldre varemerket PING i forhold til alle søkers varer i klassene 12, 18 og 28, og at registreringen av det skal oppheves i sin helhet med hjemmel i varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 andre ledd. For det tilfellet at Patentstyret ikke finner godtgjort at § 4 andre ledd kommer til anvendelse, bes subsidiært om at varemerket PINGOO oppheves iallfall for klasse 18 og 28 samt eventuelt de varer i klasse 12 som Patentstyret finner likeartede med innsigers varefortegnelse under PING.

Saken bes etter dette opptatt til avgjørelse, og vi imøteser Patentstyrets avgjørelse av saken ved første mulige anledning.

Vennlig hilsen
Bryn Aarflot AS



Astrid Solberg
(as@baa.no)

Vedlegg:

Bilag 1: Erklæring fra innsiger

Bilag 2: Utskrift fra norsk nettbutikk