

Fra: Erik Bugge <erik@kobler.no>
Sendt: 23. januar 2019 16:33
Til: Ekstern post
Emne: Innsigelse mot varemerkeregistrering nr. 300250 - saknr. OP2018/00351

Viser til svar fra Jobb Kobler AS datert 2018.11.14, mottatt 2019.12.18, rundt vår innsigelse mot registrering av varemerket JOBB KOBLER (300250).

Slik vi forstår svaret fra Jobb Kobler AS, argumenteres det for at "JOBB KOBLER" valgt som varemerke fordi det er beskrivende for de rekrutteringstjenestene selskapet leverer, i motsetning til "KOBLER" som blir for generelt og er et vanlig ord i det norske språk. Hvorvidt et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer og tjenester merket er søkt registrert for, jf. blant annet EU domstolens avgjørelse i sak C-273/05P, Celltech.

Det bestrides at vårt varemerke KOBLER er beskrivende for de varer og tjenester merket er registrert for. For at et merke skal anses beskrivende må det være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom merket og de aktuelle varer og tjenester, slik at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for egenskaper ved de aktuelle tjenester, jf. blant annet EU-retten's avgjørelse i sak T-19/04, Paperlab, avsnitt 25.

Varemerket KOBLER er registrert for tjenester som gjelder drifting av en annonseplattform som gjør det mulig å vise et kommersielt budskap på redaksjonelt innhold ved å angi hvilke ord og uttrykk den redaksjonelle artikkelen skal inneholde. Dette kan således brukes for ethvert tenkelig kommersielt budskap, også rekrutteringskampanjer på artikler som omhandler et relevant tema. Derfor er varemerket også registrert for slike tjenester, spesifikt tjenestene "annonsering for rekrutteringsformål" og "annonsering for rekruttering av personale" innenfor klasse 35. Varemerket er således ikke direkte og umiddelbart beskrivende for de varer og tjenester merket er registrert for og må anses å inneha en normal grad av særpreg. Dette bekreftes også forundersøkelsen utført av Patentstyret i juli 2018.

Dette betyr imidlertid ikke at JOBB KOBLER innehar tilstrekkelig særpreg for de tjenestene dette merket er registrert for, nemlig blant annet rekrutteringstjenester.

Et rekrutteringsbyrå kobler nettopp mennesker til jobber. JOBB KOBLER vil av denne grunn, for slike tjenester, direkte og umiddelbart kun oppfattes som å angi formålet med tjenestene, nettopp det å koble folk opp mot en ny jobb. JOBB KOBLER er således beskrivende for de tjenestene Jobb Kobler AS leverer. Varemerkeregistrering nr. 300250 burde derfor ikke vært registrert og må oppheves.

Kobler AS opprettholder dermed vårt krav om at merket "JOBB KOBLER" må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 16 første ledd bokstav a jf § 4, fordi det strider mot vårt registrerte varemerke 299437.

Med vennlig hilsen

Erik Bugge

Daglig leder

k o
b l
e r

+47 9240 9384 | [LinkedIn](#)

Pilestredet 17, N-0164 Oslo | [Kobler.no](#)