

Patentstyret
Boks 8160 Dep
0033 Oslo

Trondheim-office:
Industriveien 53
N - 7080 Heimdal
Norway
Phone +47 7285 7300
Fax + 47 7285 7301
curo@curo.no
www.curo.no
NO 936 803 911 MVA

Styrets ref: OP2016/00086
Juridisk avdeling

Oslo-office:
Kjeller Teknologipark
Phone + 47 7285 7310

Per G. Berg*
Erland Smemo*
Thor Saether*

**European Patent Attorneys*

27. juni 2016

2016 -06- 29

**Innsigelse mot
Varemerkeregistrering 284664 – Zhenou Trond HE
Inngitt av Karsten Manufacturing Corporation**

Vi viser til Patentstyrets brev datert 1. juni 2016, vedlagt kopi av brev fra innsiger datert 27. mai 2015.

Vi vil på vegne av Zhenou Trond He fortsatt bestride at det foreligger forvekslingsfare mellom merket PINGOO og Karsten Manufacturing Corporation sitt merke PING.

Vi viser i hovedsak til vår argumentasjon innsendt til Patentstyret 16. mars 2016, hvor vi mener å ha påpekt så klare forskjeller mellom merkene, både visuelt og fonetisk at forvekslingsfare ikke foreligger.

Vi er helt uenig i innsigers påstand om at det vil være sannsynlig at en gjennomsnittsforbruker vil forveksle merkene PING og PINGOO ved at de vil anta at PINGOO er en variant i PING-konseptet. Dette på grunn av de åpenbare forskjellene, rent fonetisk og visuelt mellom merkene, men PINGOO gir også et helt annet inntrykk rent betydningsmessig fordi det har et annet betydningsinnhold enn PING. Vi ser at innsiger bestrider dette. Vi mener for øvrig det ikke kan bestrides at merket PINGOO i seg selv har et barnlig preg, mye på grunn av det unektelig vil gi assosiasjon til pingvinen PINGOO i den velkjente barne-TV serien. Søkers produkter er derfor også rettet mot og omsetningskretsen er ment å være den yngre garde – altså ikke de typiske golfspillerne som er innsigers kjøpegruppe.

Avslutningsvis vil vi påpeke at grunnlaget for å påberope seg innarbeidelse fortsatt ikke ser ut til å være dokumentert. Det samme gjelder kravet om utvidet vern for PING. Det er vedlagt en erklæring fra søker selv hvor det er anført opplysning om salgstall de fem siste år, samt angitt hvilke varer som

er solgt under merket PING – det er anført «golf related products». I tillegg er det lagt ved utskrift fra en norsk nettbutikk for golfutstyr.

Søker står derfor fast ved sin påstand om at merket PING ikke er velkjent for den alminnelige opplyste forbruker og vi er derfor ikke enig i at innsiger kan påberobe seg utvidet vern for sitt merke.

Vi er av den grunn heller ikke enig i at den alminnelig opplyst og velinformert gjennomsnittsfbruker vil komme til å tro at varemerkene PINGOO og PING har samme kommersielle opprinnelse.

Søker på sin side er heller ikke redd for forvekslingsfare, av den enkle grunn at produktene det er snakk om retter seg mot vidt forskjellige avtagere/markeder.

Vi gjentar derfor vår anmodning om at Patentstyret må avvise innsigelsen i sin helhet og opprettholde sin tidligere vurdering, nemlig at merkene PINGOO og PING ikke er forvekselbare.

Med vennlig hilsen



Marit Soknes