

Patentstyret

Sendt via Altinn

Vår ref.:
10168-036AMA/hn

Deres ref.:
201902758

Trondheim,
28. Februar, 2022

SØKER: Open Compute Project Foundation
FELLESMERKE: OCP READY (ord)
SØKNADSNR.: 201902758

Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, herunder Styrets uttalelse av 28. mai, 2021, samt senere fristforlengelser, og vil med dette kommenter følgende:

Vi har fått oversendt, fra vår klient, fellesmerkebestemmelser som er godkjent i blant annet Singapore, og har videre oversatt disse til norsk. I tillegg har vi oversatt Exhibit B fra «OCP READY™ Certification Mark License Agreement», og håper dette vil være tilstrekkelig til at fellesmerkebestemmelsene for den aktuelle søknad kan godkjennes.

Hva gjelder saksbehandlers vurdering av merkets særpreg, kan vi ikke forstå at søkers fellesmerke OCP READY ikke innehar den nødvendige særpreg til å kunne registreres som søkers spesifikke kjennetegn.

Søker, Open Compute Project Foundation, er en stiftelse som ble opprettet i 2011, og de parter som innlemmes inn under denne paraplyen, må forholde seg til et sett standarder og avtaler, herunder kjent som OCP READY, som betyr at man er klarert for å bruke fellesmerket OPEN COMPUTE PROJECT på sine varer og tjenester. OCP er en forenkling av, eller den daglige bruken og varianten av OPEN COMPUTE PROJECT, og har videre oppnådd både gjenkjennelse og anerkjennelse i de snart 11 årene stiftelsen har eksistert.

Saksbehandler har derimot anført at i henhold til teknisk engelsk-norsk ordbok er OCP en engelsk forkortelse for «open collaborative commerce plattform», direkte oversatt til «åpen handelssamarbeid-plattform».

Selv om OCP sikkert kan være en forkortelse for «open collaborative commerce plattform», er det ikke tvil om at OCP er et mer naturlig akronym for bl.a. søkers OPEN COMPUTE PROJECT, mens det ville være naturlig å forkorte «open collaborative commerce plattform» til OCCP. Vi kan derfor ikke forstå at forbrukere skal kunne tro at OCP vil være det samme som «open collaborative commerce plattform», og således føre til at OCP, ikke vil kunne bindes til en

bestemt kommersiell aktør. Vi har også sjekket via Acronymfinder, og klarte ikke å finne at OCP var en kjent forkortelse for «open collaborative commerce platform», men nedenfor følger et knippe av de ordsammensetningene vi fant som var dekket av akronymet OCP:

[OCP](#) [Oracle Certified Professional \(PK\)](#)

[OCP](#) Official Community Plan

[OCP](#) Open Circuit Potential

[OCP](#) Open Compute Project

[OCP](#) [Oral Contraceptive Pill](#)

[OCP](#) [Omni Consumer Products](#)

[OCP](#) [Oracle Certification Program](#)

[OCP](#) Open Collections Program

[OCP](#) Oleoducto de Crudos Pesados (Ecuador)

[OCP](#) Optimal Control Problem

[OCP](#) Over Current Protection

[OCP](#) Open Core Protocol

[OCP](#) Operational Camouflage Pattern

I tillegg til ovennevnte må det jo også stilles spørsmål til hvilken betydning av akronymet som faktisk oppsto først. Søker har brukt dette merket i over et tiår, og er kjent gjennom å være en sammenslutning av mange selskaper som jobber for å gi sine kunder den beste og mest forutsigbare tjenesten innenfor sitt segment. Det faktum at de var raskt ute med å forkorte stiftelsesnavnet ned til OCP, kan føre til

at tjenester som har oppstått i kjølvannet av søkers bruk av sitt merke, og som er beskrevet på lignende måte, også vil kunne bli forkortet som OCP – uten at dette er gjennomtenkt fra leverandørene av disse tjenestene, eller at det er spesielt gunstig for forbrukerne som ikke kjenner til tjenestene under en slik forkortelse.

Det kan heller ikke være slik at enhver identisk forkortelse, eller akronym, som dekker en mulig likeartethet må anses å være forvekselbare og registreringshindrende. Akronym oppstår ofte helt tilfeldig, mens enkelte varemekreinnehavere, slik som søker, har jobbet inn sitt akronym helt bevisst.

Videre kommer det ikke frem når de forskjellige akronymer har oppstått, og hvis dette ikke tas med i betraktningen, vil det være svært enkelt for selskaper å legge seg tett opp til en kjent konkurrents varemerke bestående av et akronym eller av 2-4 bokstaver, og således få dette notert som et identisk akronym i en bok eller oppslagsverk. Varemerkeinnhaverens rettigheter blir således vannet ut, og vil etterhvert kunne risikere å ikke få sitt merke registrert for nye varer og/eller tjenester, eller som et varemerke i kombinasjon med beskrivende ord eller elementer.

Søkers har sendt inn søknad om fellesmerke i mange land. I svært mange land har de møtt på samme problemer som i Norge i forhold til fellesmerkebestemmelsene, men det er faktisk ingen andre jurisdiksjoner som har anført nektelse på bakgrunn av et akronym – heller ikke i engelskspråklige jurisdiksjoner.

Saksbehandler har anført at det er mulig å lempe på kravet om særpreg i forbindelse med fellesmerker, da fellesmerker ikke er bundet opp til bruk av kun en enkelt kommersiell aktør men derimot gjelder for en samling av aktører, og vi håper saksbehandler – etter fornyet vurdering av de vedlagte fellesmerkebestemmelsene og ovennevnte argumentasjon vedrørende registrerbarhetsvurderingen – kan finne både fellesmerket og fellesmerkebestemmelsene akseptable og registrerbare.

Vi ser frem til å høre tilbake i saken.

Med vennlig hilsen
Pretor Advokat AS

Alf M. Andersen
advokat