

Patentstyret
Sendt via AltInn

Oslo, 16.02.2024

Patentstyret ref: OP2023/00476
OP2023/00475

Innsiger ref: AL/24821
Zipip ref: 10264

Innsigelse mot varemerkeregistrering nr. 329468 og 329469

1. Introduksjon

Vi viser til tidligere korrespondanse, senest Innsigers fjerde brev datert 16.02.2024.

2. Nye punkter fra innsiger

a. Fremskyndet behandling

Vi setter pris på at Innsiger ikke motsetter seg en fremskyndet behandling av Innsigelsen, og ber om at Patentstyret treffer sin avgjørelse snarest mulig.

b. Avskjæring av nye innspill og punkter

Innsigers fjerde brev tilfører atter nye punkter, lenge etter saken skal være tilstrekkelig opplyst. Det er ikke fremlagt noen god grunn for at dette ikke kunne blitt fremmet i ett av Innsigers tre tidligere brev.

Vi ber derfor om at Patentstyret ser bort fra Innsigers brev innsendt etter saken var tilstrekkelig opplyst.

Om Patentstyret like fullt ønsker ta disse med i vurderingen, vil vi knytte noen kommentarer til påstandene.

c. Merket er ikke geografisk beskrivende

Innsiger fastholder at merket «Rio» er geografisk beskrivende for sittemøbler. De hevder at man i lesingen av merket «Rio» skal legge til ordene «de Janeiro», og lese dette som den Brasilianske byen «Rio de Janeiro».

Vi kan ikke si oss enig i dette.

Som kjent betyr «Rio» substantivet «elv» på spansk og portugisisk, og vil oppfattes som dette av gjennomsnittsforbrukeren. Dette underbygges av søstermerket «Samba», som heller ikke er et stedsnavn, men et substantiv for en type dans.

Hvis man, mot formodning, skulle lese varemerket «Rio» som et stedsnavn, er det en hel rekke steder som heter «Rio» (uten tillegget «de Janeiro»). Herunder et lite utvalg:

Rio, Utah, America; Rio, Wisconsin, America; Rio, Illinois, America; Rio, Mississippi, America; Rio, Louisiana, America; Rio, San Luis Potosi, Mexico; Río, Arequipa, Peru; Río, Andalucia, Spain; Río, Galicia, Spain; Rio, Norrbottens Lan, Sweden.

Det høye antallet steder med navnet «Rio» følger nok naturlig av at «Rio» er ordet for «Elv» som tettsteder ofte er tilknyttet, likt det norske ordet «Mo» for elv.

Det er i lys av dette ikke naturlig å anta at ord som Rio/Mo oppfattes som ett spesifikt sted. Dette forutsetter at ordet knyttes til en gitt region, som f.eks. «Mo i Rana».

Om man, mot formodning, legger til grunn at «Rio» oppfattes som det geografiske stedet «Rio de Janeiro», er dette heller ikke tilstrekkelig for å fastslå at merket er geografisk beskrivende, jf. EU-rettsens dom T-856/19 av 9. juni 2021 (Montana).

Verken varens art, graden av stedets omdømme for møbler, graden av kjennskap til stedet, eller sedvanen i møbelbransjen, taler for at dette vil oppfattes som geografisk beskrivende.

Sedvanen i bransjen er, tvert om, at stedsnavn stadig brukes som varemerker uten å være geografisk beskrivende, slik som «Montana» i nevnte dom. Innsiger underbygger også dette selv, med sine produkter «Barcelona»¹, «Monaco»², og «Paris»³, som klart nok ikke kommer fra disse byene.

Til sist er det ingen holdepunkter for at den anførte geografiske opprinnelsen oppfattes som relevant i vurderingen av varens kvalitet.

Det er, slik Patentstyret allerede korrekt har vurdert det, ingen grunnlag til å hevde at merket «Rio» er geografisk beskrivende.

¹ <https://www.sono.no/kontormobler/resepsjon-og-lounge/loungestoler/sofa-barcelona-gronn-medley-100609.html>

² <https://www.sono.no/kontormobler/resepsjon-og-lounge/loungestoler/stol-monaco-plommerod-108375.html>,

³ <https://www.sono.no/kontormobler/resepsjon-og-lounge/loungestoler/stol-paris-petrolfarget-med-alugra-bein-256809.html>

3. Merkene har tilstrekkelig særpreg til registrering

Innsiger viser på nytt til bruk fra andre aktører enn Innsiger selv som registreringshinder. Det forklares ikke hvorfor dette skal være relevant for særpregs-vurderingen.

Vi nevner her på nytt at dersom noen har eldre innarbeidede merker som er registreringshindrende, står de fritt til å anføre disse i vurderingen av forvekslingsfare.

Dette er ikke relevant for vurderingen av særpreget.

Innsiger kan, klart nok, ikke anføre andres eventuelle varemerker som registreringshindrende, og har heller ikke godtgjort noen slike rettigheter.

Søker har med all sannsynlighet den lengst varende bruken av «Rio» og «Samba», med nærmere 20 års bruk. Eventuelle konflikter med andres bruk av disse merkene vil løses i tråd med varemerkelovens regler.

4. Et varemerke angir kommersielt opphav

Innsiger gjentar til sist sin uriktige forståelse om at varemerket skal skille mellom ulike «produkter», ikke ulike produktenes ulike kommersielle opphav. Vi viser til tidligere redegjørelse om dette.

Innsiger synes å mene at de har rett til å bruke varemerket som gjennom ca 20 år har angitt Søker som kommersielt opphav, fordi de skal bruke det på et produkt som ligner.

Dette er klart nok en helt feil forståelse av varemerkeretten, men det illustrerer godt det sterke behovet for å opprettholde Søkers varemerke. Innsigers bruk skaper en sterk forvirring om det reelle kommersielle opphavet til varene.

For god ordens skyld nevnes at Søker fremdeles selger stolene «Rio» og «Samba» med de samme stolskallene som tidligere. De utelukker imidlertid ikke at de vil oppdatere sitt produkt senere, slik de åpenbart har rett til.

5. Forespørsel om fremskyndet behandling

Innsiger har motsatt seg en fremskyndet behandling av innsigelsessaken.

Vi ber på denne bakgrunn om at Patentstyret fremskynder behandlingen og fatter en avgjørelse snarest mulig.

a. Avslutning

Saken er tilstrekkelig opplyst. Ingen av Innsigers anførte grunnlag kan føre frem.

Vi ber om at Patentstyret snarest mulig fatter sitt vedtak i saken og lar merket fortsette til endelig registrering.

Vi ser frem til deres snarlige tilbakemelding. Dersom dere har spørsmål, bes du kontakte meg per e-post ash@zipip.no, eller telefon +47 4004 3038.

Beste hilsen,
Andreas Sætre Hanssen



Advokat, IP. LL.M.