

(E-mail + post)

Patentstyret
Postboks 8160 Dept
0033 Oslo
Varemerkeavdelingen

Deres ref. 201109737
Vår ref. T61102411NO00 TTJ/IVI

2012 -10- 03

Norge

Varemerkesøknad nr. 201109737 figurmerke i farger 
Celesio AG

Vi viser til Patentstyrets forelegg av 19. januar 2012 der Patentstyret delvis har nektet det søkte merket registrert under henvisning til varemerkeloven § 14 første ledd og annet ledd bokstav a. Etter sitt innhold oppfatter vi at det faktiske grunnlag for nektelsen er at merket skal være utjenlig som kjennetegn på grunn av beskrivende karakter.

Patentstyret har begrunnet sin nektelse i at "det søkte merket, ett hvitt kors på grønn bakgrunn, er egnet til å oppfattes som det internasjonale symbolet for helsetjenester, førstehjelp og farmasøytiske varer og tjenester og anses å være beskrivende for varer og tjenester som er relatert til dette, som for eksempel...".

Vi deler ikke Patentstyrets betraktninger og ber med dette om en revurdering av søknaden. For det første kan vi ikke se at det eksisterer *ett bestemt* internasjonalt symbol som har likhetstrekk med søkers merke. Videre har vi vanskelig for å se at slikt *eventuelt* symbol i seg selv skal kunne ha den virkning at det omsøkte merket frarøves særpreg som kjennetegn.

Av et varemerke som skal oppnå registrering kreves det at kjennetegnet må ha evne til å tiltrekke seg et minimum av oppmerksomhet fra publikum. Det søkte merket består av et kraftig, lysegrønt «rammekors». Med sin firkantede, kraftfulle utforming, med avrundende kanter, og lysegrønne farge, er merket gitt en særpreget og individuell design som evner å tiltrekke seg oppmerksomhet fra publikum som en indikasjon på kommersiell opprinnelse. At den søkte figuren som sådan skal representere en generisk angivelse er vi ikke i stand til å se, og Patentstyrets foreløpige nektelse har ingen faktisk forankring – iallfall er uttalelsen så langt ikke tilfredsstillende begrunnet.

Det er vår bestemte oppfatning at det søkte figurmerket må anses å inneha iboende særpreg i utgangspunktet. I den grad det skulle foreligge *faktiske omstendigheter* som likevel skulle ha den virkning at akkurat dette kjennetegnet må anses frarøvet evnen til å fungere som et varemerke så krever dette en solid begrunnelse, særlig med tanke på at kjennetegnet som er til bedømmelse er et rent figurativt merke, ikke et ord eller en benevnelse som kan ha mer eller mindre svekket kjennetegnsskarakter som følge av et eller annet meningsinnhold.

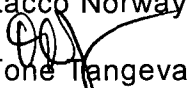
Det opplyses at Patentbesvårsretten har godkjent to lignende merker i Sverige, og tilsvarende har man også i Danmark ansett slike merker fullt ut registrerbare. Det vedlegges for ordens skyld utskrifter fra databasene til PRV og Patent- og Varemerkestyrelsen.

Vi anmoder på bakgrunn av ovenstående om at henvisningen til varemerkeloven § 14 frafalles og at det søkte merket godtas til registrering.

Skulle Patentstyret velge å fastholde nektelsen må vi be om en nærmere forklaring på hvordan man har resonnert seg frem til at merket ikke skal besitte det fornødne særpreg, herunder ber vi om en konkretisering av hvilket internasjonale symbol for helsetjenester, førstehjelp og farmasøytiske varer og tjenester Patentstyret referer til (vi ber om konkret avbildning av det symbolet man har omtalt). Vi ber også om en klargjøring av hvilke faktiske omstendigheter som ligger til grunn for at det aktuelle, internasjonale symbolet angivelig skal innebære at det søkte merket må anses å mangle det fornødne særpreg. Om det ikke skulle dreie seg om konkrete, tidligere rettigheter så bes de relevante omstendighetene som angivelig har den virkning at det figurative «rammekors»-merket er uten iboende særpreg konkretisert, herunder bes om en presisering av hva som gjør at det konkrete designmessige uttrykket i søkers merke må anses å ha rent beskrivende innhold i sin sammenheng.

Som allerede påpekt har Patentbesvårsretten i Sverige og Patent- og Varemerkestyrelsen i Danmark korrekt funnet to like figurmerker registrerbare uhindret av kravet til distinktivitet, og Patentstyret bes tilsvarende godta det søkte merket i Norge.

Med vennlig hilsen
Zacco Norway AS


Tone Tangevald-Jensen

Vedlegg: Utskrift fra PRV og Patent- og Varemerkestyrelsen