

SAID ARONSEN MOUDRIK
Rolf E. Stenersens Allé 26 B
0858 OSLO

Oslo, 2014.04.29

Svarfrist: **2014.07.31**¹
Saksnr.: 201310324
Merke: Æ
Søker: SAID ARONSEN MOUDRIK

Uttalelse i varemerkesøknad

Vi viser til deres brev av 2014.01.02.

Vi har vurdert søknaden på nytt, men må dessverre fastholde vår vurdering av at det søkte merket er uregistrerbart etter varemerkeloven § 14 første ledd.

Søker hevder at våre databaser viser at det finnes mange eksempler på at det har blitt registrert merker med én bokstav. Som eksempler vises det til søknad nr. 200013869, 200301697 og 200301698.

Vi vil bemerke at 200301698 ikke har blitt registrert, men ble endelig henlagt etter foreløpig nektelse på grunn av manglende særpreg.

For øvrig er vi på det rene med at det finnes flere kombinertmerker i registeret som inneholder én bokstav, hvor bokstaven ikke har vært vurdert som særpreget, men merket har ellers inneholdt figurative elementer som har tilført merket særpreg. Det kan også finnes enkeltbokstaver hvor den figurative utformingen ikke har vært avgjørende, men merket kan ha vært ansett som godt kjent og dermed innarbeidet etter varemerkeloven § 3.

Vi vil bemerke at det har det skjedd en praksisendring som har ført til at praksis med hensyn til vurderingen av merker som består av uregistrerbar tekst og ett eller flere figurative elementer har blitt strammet inn i Norge. Vi viser til avgjørelsene fra EU-retten T-122/01, *Best Buy*, og EU-domstolens senere avgjørelse, C-37/03P, *BioID®*., som har ført til denne praksisendringen.

Patentstyret må ta hensyn til denne rettsutviklingen ved utøvelsen av den skjønnsmessige vurderingen. Søknad nr. 200013869 og 200301697 som søker viser til, ble registrert i Norge på et tidspunkt hvor praksisendringen ennå ikke var etablert, og er derfor ikke retningsgivende for den skjønnsmessige vurderingen av det søkte merket.

Vi kan som eksempel vise til følgende merker som alle ble endelig henlagt etter foreløpig nektelse på grunn av manglende særpreg:

¹ Bestemmelser om dokumentformater, leveringstidspunkt, frister og betaling av avgifter og gebyrer er gitt i forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter av 1.april 2014. Forskriften finnes på patentstyret.no og kan fås ved henvendelse til Patentstyrets infosenter.



200410220



200901816



200813905



200705465



200805008



200504450



200710607



201101209



200802649

En konstatering av at et søkt merke inneholder ett eller flere figurelementer, medfører altså ikke at merket uten videre kan registreres; det er figurelementenes påvirkning av helhetsinntrykket som er avgjørende. Det må foretas en konkret vurdering av om den figurative utformingen kan tilføre merket det nødvendige særpreg. Det avgjørende er om merkeelementene hver for seg eller deres gjensidige påvirkning tilfører merket i sin helhet tilstrekkelig distinktivitet, jf. EU-rettens avgjørelse av *Best Buy*, T-122/01, premiss 36.

Det søkte merket består av en hvit Æ i et blått kvadrat. Denne figurutformingen anses ikke tilstrekkelig til at merket i sin helhet har tilstrekkelig varemerkerettslig særpreg til å kunne registreres. Vi viser ellers til vår begrunnelse i vårt forrige brev.

Ta gjerne kontakt dersom noe er uklart. Hvis vi mottar svar på dette brevet innen 2014.07.31, vil vi treffe en formell avgjørelse i saken. Hvis ikke, blir saken henlagt etter varemerkeloven § 23.

Med vennlig hilsen

Magne Arentsen
 Dir.tlf. 22 38 74 37