

Patentstyret
Postboks 4863 Nydalen
0422 Oslo

Via Altinn

Deres ref.: 201704328
Vår ref.: I21364NO00
Dato: 22. august 2018

Vedr.: Innsigelse mot registrering av søknads nr. 201704328 CW foto
Søker: CW FOTO CHRISTIAN WANGBERG
Innsiger: CEWE Stiftung & Co. KGaA.

1. Innledning

Det vises til oversendelse fra Patentstyret av 5. juni 2018 vedlagt tilsvare fra søker av 27. mai 2018.

I hovedsak viser innsiger til tidligere innsendt argumentasjon og fastholder sitt standpunkt om at det foreligger forvekslingsfare mellom merkene og at registreringen derved skal oppheves jf. Varemerkelovens (vml.) § 29.

Nedenfor følger også noen korte kommentarer til søkers tilsvare.

2. Forvekslingsfare

Vurderingen av forvekslingsfare skal gjøres ut fra en sammenlikning av hvordan den eldre registrering fremstår i registeret holdt opp mot den yngre registreringen. Hvordan merkene brukes eller hvilke varer som faktisk produseres er ikke relevant i vurderingen, jf. bl.a. uttalelser i Rt. 1998 s. 1988 og NiR 1999 s. 739 (COSMICA/COSMEA).

Innsigelsen handler ikke om domenenavn eller foretaksnavn, men om søkers varemerke i den form og uttrykk som det er søkt om.

3. Vare- og tjenesteslagslikhet

Det er klart identitet og likeartethet mellom varene og tjenestene.

Som søker også selv viser til så er det vanlig at fotografer også selger både fotoutstyr og bilder. Det er også vanlig at fotografer tilbyr trykk av bilder etc. noe som viser at det er nærhet mellom de relevante varer som bilder, fotografier etc. og tjenesten fotografering.

Det avgjørende er ikke hvorvidt de to aktørene tilbyr tjenester eller produkter som tilhører forskjellige punkter i verdikjeden – det avgjørende er hvorvidt det er risiko for forveksling, herunder at omsetningskretsen vil tro at det foreligger en kommersielle forbindelse mellom partene.



4. Kjennetegnslikhet

Det sentrale hva angår kjennetegnene er at det særpregede elementet CW og CEWE er til forveksling like.

Videre er det ikke noe ved ansøkte merker som tjener til å skille det fra innsigers merker. Tvert imot gjør merket bruk av samme farger og henvising til foto som innsigers merker inneholder, noe som bare tjener til å forsterke inntrykket av en felles kommersiell opprinnelse eller forbindelse.

Søker synes og å påberope seg innarbeidelse av varemerke. Det er imidlertid sendt inn kun sparsom dokumentasjon for dette, og kun for et snevert geografisk område. Innsiger kan ikke se at innsendt dokumentasjon underbygger innarbeidelse av varemerket, jf. vilkåret «*godt kjent som noens særlige kjennetegn*», jf. vml. § 3, tredje ledd. Det kan videre kort bemerkes at Innsiger uansett klart har bedre prioriterte rettigheter, all den tid CEWE-registreringene strekker seg tilbake til 2009, og søker etablerte sin virksomhet først i 2013.

5. Øvrig argumentasjon

Hva angår sameksistens – den snevre kontakten Søker ser ut til å ha hatt med personer i Innsigers datterselskaper tilsier ikke at det foreligger noen form for samtykke til bruk. Således vil registreringene være i strid med vml. § 4, første ledd, litra b).

At det kan få økonomiske konsekvenser for søker at han mister retten til ansøkte varemerke er klart ikke relevant ved vurderingen av forvekslingsfare. Forvekslingsfare vurderingen inneholder ikke noen interesseavveining. Dette er en del av den vurderingen og risiko en næringsdrivende må ta ved valg av varemerke, og dettes utforming.

Innsigers konklusjon opprettholdes - da det foreligger risiko for forveksling, jf. vml. § 4, første ledd, litra b), anmodes varemerkeregistrering «CW Foto» – med søknadsnummer 201510954 – opphevet for samtlige varer og tjenester i klassene 16, 35 og 40.

Med vennlig hilsen
ACAPO AS

Magnus Thomassen
Advokat MNA

(Brevet er generert og sendt elektronisk, og er derfor ikke signert)