

MADRIKU AS
Postboks 57
2301 HAMAR

Oslo, 2018.09.25

Deres ref.:
Saksnr.: 201807875
Merke: Stortorvet Gjestgiveri Hamar
Søker: MADRIKU AS
Svarfrist: 2018.12.25¹

Uttalelse i varemerkesøknad

Vi viser til deres brev av 14. august 2018.

Vi har vurdert søknaden på nytt og fastholder vår vurdering av at det søkte merket er uregistrerbart etter varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd bokstav a.

Det følger av varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum at et varemerke må ha særpreg som kjennetegn for de tjenestene det er søkt for, for å kunne registreres som varemerke. Et varemerke er særpreget når merket er egnet til å skille en næringsdrivendes tjenester fra andres. Det betyr at merket skal sette forbrukeren i stand til entydig å identifisere tjenestens kommersielle opphav. I dette ligger blant annet at merket ikke må beskrive tjenestens art, formål eller egenskaper og må ha evne til å oppfattes som et varemerke og ikke som for eksempel informasjon om tjenestene.

Patentstyret fastholder at teksten i det søkte merket vil oppfattes beskrivende for tjenestene i klasse 43. STORTOVET og HAMAR vil oppfattes som stedet hvor tjenestene tilbys og GJESTEGIVERI vil oppfattes som arten (type) tjeneste. ETABL. 2015 vil oppfattes som tidspunktet for når tjenesten startet. Teksten i merket vil derfor oppfattes beskrivende for tjenestene. Vi viser til tidligere begrunnelse.

Når teksten i merket er direkte beskrivende blir spørsmålet om den figurative utformingen kan tilføre særpreg til merket slik at merket oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse.

Den figurative utformingen består av STORTORVET GJESTEGIVERI skrevet i en gammeldags, men normal font. HAMAR er skrevet i en helt vanlig font og plassert under STORTORVET GJESTEGIVERI. Over teksten er det et symbol som viser en gaffel og kniv i kryss.

Patentstyret fastholder at den figurative utformingen ikke tilfører tilstrekkelig særpreg til merket. Oppsettet av teksten er vanlig. Fonten er ordinær og er vanlig for å gi et nostalgisk preg. Figurelementene avleder ikke oppmerksomheten bort fra tekstens beskrivende betydningsinnhold. Det søkte merket mangler elementer å feste seg ved som angivelse av kommersiell opprinnelse. Merket som helhet mangler særpreg som kjennetegn og vil ikke oppfattes som et varemerke. Det søkte merket må derfor nektes registrert. Vi viser til tidligere begrunnelse.

Dere forteller om bakgrunnen for navnevalget. Dette er argumenter Patentstyret ikke kan legge vekt på i vurderingen etter varemerkeloven § 14 og om et merke har tilstrekkelig særpreget for å kunne registreres. Vi vil i denne sammenheng gjøre oppmerksom på at dere kan fortsatt velge å bruke det søkte merket, selv om dere ikke oppnår en enerett ved registrering hos Patentstyret.

Dere ber om at det søkte merket tilføyes en figur som viser byfuglen som sitter på en furugren.

Det følger av varemerkeloven § 13 at det i et varemerke som er søkt registrert kan gjøres uvesentlige endringer som ikke påvirker helhetsinntrykket av merket.

Vi mener den endringen dere ønsker utgjør mer enn en uvesentlig endring og derfor ikke kan godkjennes. Tilføyelsen av fuglen påvirker helhetsinntrykket av merket.

Ta gjerne kontakt dersom noe er uklart. Hvis vi ikke mottar skriftlig svar innen 25. september 2018, blir saken henlagt. Se varemerkeloven § 23.

Med vennlig hilsen

Marie Smukkestad
Telefon: 22 38 73 64

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.