

Patentstyret
Postboks 8160 Dept
0033 Oslo
Varemerkeavdelingen

Dato 2. april 2019
Deres ref. 201806448
Vår ref. T61901112NO00R LARPLA/KBE

Norge



Varemerkesøknad nr. 201806448
Søker: Brooks Sports, Inc. (US)

Innledning

Vi viser til Patentstyrets uttalelse av 25. januar 2019 i ovennevnte sak, hvor det angjeldende merket ble anført å være uregistrerbart for varene «shoes, footwear, shirts, pants, jackets, hats, shorts, tights and T-shirts» i klasse 25 under henvisning til varemerkeloven § 14.

Patentstyret har anført at figurmerket er fraværende ethvert særpreg som følge av at merket består av en enkel geometrisk figur. Patentstyret mener at varemerket som helhet vil oppfattes som et dekorativt element, og ikke noe som vil gi gjennomsnittsforbrukeren en indikasjon på varenes opprinnelse eller hvem som stiller som garantist.

Som en følge av dette er merket ikke ansett for å inneha det nødvendige særpreg i henhold til varemerkeloven § 14.

Vi vil på vegne av vår klient anføre at vilkårene for å nekte merket registrert ikke er til stede i foreliggende sak. Det søkte merket innehar tilstrekkelig særpreg, og merket er på dette grunnlag fullt registrerbart som varemerke.

Varemerkelovens krav til særpreg

Spørsmålet er om det søkte merket skal nektes dersom det ikke er egnet til å skille søkerens tjenester fra andres og dermed mangler varemerkerettslig særpreg for tjenestene, jf. varemerkeloven § 14.

Et varemerkes særpreg skal vurderes i relasjon til de aktuelle varer merket ønskes registrert for, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varene vil oppfatte merket. Merket må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varer i klasse 25 vil i hovedsak være private sluttbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.

For at et merke skal kunne nektes registrert under henvisning til § 14, så må det, som kjent, i henhold til etablert praksis foreligge en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom merket og de varene og/eller tjenestene merket søkes beskyttet for, slik at den relevante omsetningskretsen *umiddelbart og uten nærmere ettertanke* forstår at merket beskriver de aktuelle varene og tjenestene eller egenskaper ved disse, se for eksempel Førsteinstansrettens dom i sak T-67/07 *Ford Motor Co v. OHIM* (FUN) premiss 24. Dersom det foreligger et merkbart avvik mellom ordenes betydning og de varene og tjenestene merket søkes beskyttet for, så skal merket videre anses som tilstrekkelig særpreget, se EF-domstolens dom i sak C-265/00 *Campina Melkunie BV* (BIOMILD) premiss 40.

Søkers merke består av en vinkelformet grafisk figur som i skandinavisk heraldikk kalles for en sparre. Opprinnelsen er den samme som for det franske ordet *chevron* (på norsk «sperre»), som er dannet fordi sperrene i et tak møtes i vinkel. Figuren brukes også ofte innen militære distinksjoner (ofte kalt «sersjantvinkler»). Søkers merke er en kunstnerisk og iøyenfallende versjon av ovennevnte sparre, som søker mener å

ville ha en klar gjenkjennelseeffekt for de søkte varer i klasse 25. Vi kan heller ikke se at det skulle foreligge noe friholdelsesbehov for uttrykket, og gjenfinner heller ikke noen begrunnelse for dette i Patentstyrets argumentasjon.

Et minimum av distinktivitet skal være tilstrekkelig, og det betyr at varemerker som består av iøyenfallende og særpregede figurer må aksepteres til registrering, jf. prinsippene som ble lagt til grunn i GOD MORGON-saken, SUPERLEK-saken og BABY-DRY-avgjørelsen. Det vises i tillegg til Borgarting lagmannsretts dom av 1. juni 2016 (TRETORN), hvor retten bl.a. uttalte at «kravet til distinktivitet settes relativt lavt». Klager viser videre til HR-2005-1905-A, som uttaler at det ikke er noe krav om at et varemerke skal være uvanlig, originalt eller fantasifullt for å ha særpreg som varemerke.

Subsidiært påpekes det også at søkers merke må anses for å ha innarbeidet særpreg gjennom utstrakt bruk og salg på det norske markedet. Søker har fra 2015 og YTD 2019 omsatt for over NOK 16.856.000 ved salg i Norge av produkter som til eksempel vises under, hvor den søkte figuren klart fremgår.



Søker vedlegger salgstall som er spesifikke for Norge i denne henseende.

Det vises også til at søker har aktive registreringer for figurmerket i en rekke andre jurisdiksjoner utover Norge. I denne sammenheng vil vi kort vise til uttalelsen i dom fra Borgarting lagmannsrett i sak LB-2017-105565 hvor det heter at «Lagmannsretten meiner også at det er eit poeng at figurmerket, i tillegg til å vera godkjent av OHIM, i dag er registrert i ei lang rekkje statar utanom EU. For ein del av desse statane, som

til dømes Sveits og Island, er det vanskeleg å sjå for seg vesentlige skilnader knytt til vurderinga av omsetnadskretsen. Samla sett meiner lagmannsretten at det er eit moment at vedtaket til OHIM og vedtaka i ulike stater som er samanliknbare med Noreg, byggjer på ei reell, rettslig vurdering av at figurmerket oppfyller vilkåra for å bli registrert».

Uttalelsen har en viss overføringsverdi til vår sak, da temaet gjaldt særpregsvurderingen av et merke som var godtatt til registrering i flere land utenfor EU.

Søkers figurmerke er i gjeldene eller tilsvarende variant anerkjent som særpreget i følgende jurisdiksjoner:

- Argentina
- Australia
- Brazil
- Canada
- Chile
- Kina
- Kroatia
- EU
- Guatemala
- Hong Kong
- Island
- Indonesia
- Israel
- Italia
- Japan
- Jordan
- Macao
- Malaysia
- Mexico

- Panama
- Filipinene
- Sør-Korea
- Russland
- Saudi-Arabia
- Singapore
- Sør-Afrika
- Taiwan
- Thailand
- Tyrkia
- De Forente Arabiske Emirater
- USA
- Vietnam

Sammenfatning

Under henvisning til ovenstående skal det sammenfatningsvis konkluderes med at Patentstyret etter vår mening har lagt til grunn en altfor streng særpregsvurdering i nærværende sak. Det omsøkte varemerket avviker markant fra vanlig bransjepraksis.

Patentstyret bes etter dette frafalle henvisningen til varemerkeloven § 14 og beslutte det søkte merket registrert i Norge med gjeldene varefortegnelse.

Med vennlig hilsen
Zacco Norway AS



Lars Henrik Stoud Platou

Vedlegg:

- Oversikt over registreringer i øvrige jurisdiksjoner
- Salgstall for Norge