

PROTECTOR IP AS
Pilestredet 33
0166 OSLO

Oslo, 2019.09.03

Deres ref.: V8045NO00
Saksnr.: 201901907
Merke: P4 LYDEN AV BERGEN
Søker: P4 Radio Hele Norge AS
Svarfrist: 2019.12.03¹

Uttalelse i varemerkesøknad

Vi viser til søknaden deres datert 8. februar 2019. Vi har vurdert om vi kan registrere varemerket P4 LYDEN AV BERGEN

Patentstyrets konklusjon

Vi kan registrere varemerket for følgende varer og tjenester:

Klasse 25: Som søkt

Klasse 35: Som søkt

Vi kan ikke registrere varemerket for følgende varer og tjenester:

Klasse 38: Som søkt

Klasse 41: Som søkt

Begrunnelse

Varemerket mangler det varemerkerettslige særpreg som er nødvendig for å kunne registreres.

Vi kan etter varemerkeloven § 14 ikke registrere et varemerke som bare består av tegn, figurer eller ord som forteller noe om varenes eller tjenestenes art, egenskaper, formål eller geografisk opprinnelse, eller på andre måter beskriver varene eller tjenestene. Vi kan heller ikke registrere et varemerke som en gjennomsnittsforbruker ikke vil oppfatte som et kjennetegn for én bestemt tilbyder av varer eller tjenester.

Varemerket består av bokstav og tallsammenstillingen P4, samt merketeksten LYDEN AV BERGEN. Varemerket er blant annet søkt registrert for en rekke telekommunikasjonstjenester og underholdningstjenester, herunder radiokringkasting og radiounderholdning.

Bokstaven P er en vanlig forkortelse for kringkastingsprogram jf. Stor norsk ordbok. Tall har en klar funksjon som en matematisk enhet som beskriver størrelse, måling eller opptelling og det er også svært vanlig å nummerere ulike kringkastingsprogrammer, eksempelvis NRK1, NRK2, NRK3, TV2 og TV3. Vi mener merkeelementet P4 vil oppfattes som «program 4», altså et kringkastingsprogram som er nummer 4 i en rekke. Kringkasting og radiovirksomhet er utsendelse av lydsignaler som omdannes til lyd, og når merketeksten LYDEN AV BERGEN benyttes for de aktuelle tjenestene vil det kun omfattes som en angivelse av at kringkastingen omfatter signaler og lyd fra Bergen.

Når varemerket P4 LYDEN AV BERGEN brukes for de aktuelle tjenestene i klasse 41, for eksempel «underholdningsvirksomhet og produksjon av fjernsyns- og radioprogrammer» vil varemerket direkte og umiddelbart oppfattes som en angivelse av tjenestens art og innhold, nemlig at det dreier seg om kringkasting via en kringkastingskanal som kringkaster fra Bergen, eller med innhold fra Bergen.

De tekniske tjenestene i klasse 38 og produksjons og underholdsningstjenestene i klasse 41 er i dag uløselig knyttet sammen, og gjennomsnittsfbrukerne er vant til at tjenesteleverandører både tilbyr teknisk tilveiebringelse og lager egne produksjoner, serier og dokumentarer. Varemerket vil dermed oppfattes på samme måte for tjenestene i klasse 38 som for tjenestene i klasse 41.

Dere kan ikke få enerett til å bruke teksten P4 LYDEN AV BERGEN for de aktuelle tjenestene. Næringsdrivende må fritt kunne bruke teksten i markedsføringen av sine varer og tjenester uten å krenke noens varemerkerettigheter. Vi viser til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

Varemerket vil heller ikke oppfattes som et kjennetegn som skiller deres tjenester fra andres tilsvarende varer og tjenester. Gjennomsnittsfbrukeren vil ikke forstå at tjenestene kommer fra én bestemt kommersiell aktør. Vi viser til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Varefortegnelsen må endres

Varefortegnelsen i søknaden må endres fordi den er upresis. Vi viser til varemerkeloven § 18.

Dere må gjøre følgende endringer:

Tjenestene «drift av internettsider» i klasse 38 er uklar og må presiseres.

Det er uklart hvilken konkret tjeneste i klasse 38 dere har ment å søke varemerket deres registrert for ettersom angivelsen «drift» er uklar. Dere må presisere hvilke konkrete tjenester knyttet til driften av internettsider i klasse 38 dere har ment å søke varemerket deres registrert for.

Vi gjør oppmerksom på at dere ikke kan legge til nye varer og tjenester som ikke er omfattet av den opprinnelige varefortegnelsen. Merk også at en eventuell presisering av varefortegnelsen ikke nødvendigvis vil avhjelpe nektelsen etter varemerkeloven § 14.

Bekreftelse

Send oss en skriftlig korrigerende av varefortegnelsen.

Dette kan dere gjøre

Send oss et skriftlig svar på om dere:

- vil ha varemerket registrert for varene og tjenestene vi oppga først i dette brevet.
- er uenige i vurderingen vår, og kan begrunne dette. Vi vil da vurdere saken på nytt.
- har innarbeidet varemerket slik at forbrukerne av de aktuelle varene og tjenestene i Norge oppfatter det som deres kommersielle kjennetegn. Send oss en redegjørelse for hvordan dere har brukt varemerket, og legg ved dokumentasjon som bekrefter dette. Vi vil da vurdere saken på nytt. Les mer om innarbeidelse på nettsidene våre, patentstyret.no/tjenester/varemerke/innarbeidelse--og-bruk-av-et-varemerke/.

Svarfrist

Vi må motta et skriftlig svar senest 3. desember 2019. Dere kan svare oss før fristen for å få en raskere avklaring. Send gjerne inn svaret via [Altinn](#). Hvis vi ikke mottar svar innen fristen, henlegger vi søknaden. En henlagt søknad kan bare gjenopptas mot å betale en avgift. Se varemerkeloven § 23 og forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og KFIR § 17.

Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål.

Med vennlig hilsen

Andreas Trondsen
Telefon: 22 38 76 79

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.