

ATTORNEY ANGELICA COPPINI
c/o Trademack-Formir, Standard House, Level 3
Birkirkara Hill
STJ1149 ST. JULIANS
Malta

Oslo, 2019.09.09

Deres ref.: OID 2712
Saksnr.: 201905315
Merke: itide HEADING YOUR WAY
Søker: ITIDE AS
Svarfrist: 2019.12.09¹

Uttalelse i varemerkesøknad

Vi viser til søknaden deres datert 10. april 2019. Vi har vurdert om vi kan registrere



varemerket HEADING YOUR WAY .

Patentstyrets konklusjon

Vi kan ikke registrere varemerket for tjenestene dere oppga i søknaden.

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 gjennomsnittsfbruker ikke vil oppfatte som et kjennetegn for én bestemt tilbyder av varer eller tjenester.

I TIDE er et norsk uttrykk for at noe gjøres tidsnok. Underteksten HEADING YOUR WAY viser hvor tjenestene gjøres, «på vei til deg». Vi mener varemerket som helhet angir egenskaper ved tjenestene som det er søkt registrert for i klassene 35, 38 og 39. Når varemerket brukes på tjenestene vil det oppfattes som en angivelse av tjenestenes kvalitet, nemlig at tjenestene utføres punktlig, og alltid «i tide». Dere kan ikke få enerett til å bruke teksten I TIDE HEADING YOUR WAY for de aktuelle tjenestene. Vi viser til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

Varemerket vil heller ikke oppfattes som et kjennetegn som skiller deres tjenester fra andres tilsvarende tjenester. Gjennomsnittsfbrukeren vil ikke forstå at tjenestene kommer fra én bestemt kommersiell aktør. Den figurative utformingen med bokstaven I plassert i en oransje boks, er ikke tilstrekkelig til å tilføre merket særpreg. Underteksten

HEADING YOUR WAY er heller ikke egnet til å tilføre særpreg. Vi viser til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Dette kan dere gjøre

Send oss et skriftlig svar på om dere:

- 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 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 9. 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

Svein Olav Høgåsen Sandvik
Telefon: 22 38 74 11

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.