

ZACCO NORWAY AS
Postboks 2003 Vika
0125 OSLO

Oslo, 2019.10.02

Deres ref.: T61901112NO00R
Saksnr.: 201806448 (oppgi ved svar)
Innehaver: Brooks Sports, Inc.
Svarfrist: 2020.01.02¹

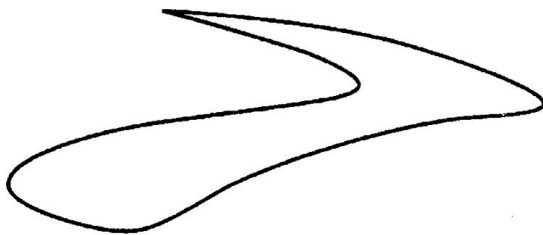
Uttalelse vedrørende varemerkesøknad nr. 201806448 Int.reg.nr. 1191366

Vi viser til deres brev av 2. april 2019.

Vi har vurdert saken på nytt, men må dessverre fastholde at den internasjonale registreringen ikke kan gis virkning i Norge etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Fullmektigen hevder at merket i utpekningen er særpreget. Merket er en vinkelformet grafisk figur som i skandinavisk heraldikk kalles for en sparre. Opprinnelsen er den samme som for det franske ordet «chevron» (på norsk «sparre»), som er dannet fordi sperrene i et tak møtes i vinkel. Figuren brukes også ofte innen militære distinksjoner (ofte kalt «sersjantvinkler»). Innehavers merke er en kunstnerisk og iøynefallende versjon av ovennevnte sparre, som har klar gjenkjennelseeffekt. Patentstyret deler ikke denne oppfatningen.

Merket ser slik ut:



Merket i den internasjonale registreringen omfatter varene «shoes, footwear, shirts, pants, jackets, hats, shorts, tights and T-shirts» i klasse 25.

Etter vår oppfatning vil merket kun oppfattes som enkel dekor uten iøynefallende detaljer som vil bli lagt merke til. Vi kan ikke se at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som en kunstnerisk og iøynefallende versjon av en sparre, slik fullmektigen har anført. Merket er riktignok vinkelformet, men fremstår som svært banal og enkel. Merket er ikke egnet til å feste seg i bevisstheten som en kommersiell opprinnelse, og er ikke egnet til å oppfattes som et særskilt kjennetegn for de aktuelle varene. Det er svært vanlig med slik dekor for varer som sko og klær, og vi er ikke enige med fullmektigen i at merket avviker

markant fra vanlig bransjepraksis. Merket oppfyller således ikke garantifunksjonen som er et av hovedformålene med et varemerke, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i C-37/03 P, *BioID*, premiss 27. Vi viser til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Fullmektigen har vist til at den internasjonale registreringen er godkjent i en rekke jurisdiksjoner som EU, Argentina, Australia, Brazil, Canada, Island, Singapore og USA. Dette har vært et moment i vurderingen, men vi kan ikke tillegge slike enkeltstående avgjørelser avgjørende vekt. Vi kan ikke se at vår vurdering avviker fra den generelle distinktivitetsnormen, som skal praktiseres i harmoni med europeisk praksis.

Fullmektigen anfører at merket er innarbeidet gjennom utstrakt bruk og salg på det norske markedet. Fullmektigen har vist til at innehaver fra 2015 til 2019 har omsatt for over 16 856 000 kr, for blant annet sko. Fullmektigen har vist til et eksemplar av en sko som viser merket brukt på slike varer.

For å kunne fastslå at et merke er innarbeidet, må dokumentasjonen vise at bruken har medført at merket er godt kjent i den relevante omsetningskretsen i Norge som noens særlige kjennetegn. Vi må kunne se at merket kan identifisere at de aktuelle varene har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet. Merket må ha vært brukt intensivt eller i en lengre periode før den etterfølgende utpekingsdatoen. Vi kan ikke se at den innsendte dokumentasjonen er tilstrekkelig til å vise slik virkning av bruk som kreves etter varemerkeloven §§ 3 tredje ledd og 14 tredje ledd andre punktum. Selv om omsetningstallene er relativt høye, er det ikke oppgitt hvilke av de aktuelle varene salget gjelder og det er heller ikke oppgitt innehavers markedsandeler for de aktuelle varene. Vi mener også at merket brukt på det innsendte bildet av skoen, fremstår annerledes enn slik merket fremkommer i utpekingen. Informasjonen er knapp og ikke egnet til å dokumentere innarbeidelse.

Dersom vi mottar svar på brevet kan vi treffe en formell avgjørelse i saken.

Ta gjerne kontakt dersom noe er uklart. Hvis vi ikke mottar skriftlig svar innen 2020.01.02, blir saken henlagt. Se varemerkeloven § 23.

Med vennlig hilsen

Karine Mathisen
Telefon: 22 38 73 49

¹ Den internasjonale registreringen blir henlagt/delvis henlagt dersom brevet ikke blir skriftlig besvart innen svarfristen. Svarfrist: Svar må være innkommet til Patentstyret senest fristens siste dag. Det kan skriftlig begjæres fristforlengelse. Vi forlenger i utgangspunktet svarfristen med tre måneder. For mer informasjon, se nettsidene våre: patentstyret.no/tjenester/varemerke/soknadsprosess-varemerke/fristforlengelse. Begjæring må være innkommet til Patentstyret senest fristens siste dag. Se varemerkeloven § 23. Vedrørende dokumentformater, leveringstidspunkt, frister og betaling av avgifter og gebyrer, se forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (av dato 1. april 2014). Forskriften finnes på patentstyret.no og kan fås ved henvendelse til Patentstyrets infosenter.