

20.04.2020

Patentstyret

Deres ref.: 201917390

Merke: lingutest

Søker: LINGU NORGE AS

Vi viser til Patentstyrets uttalelse 20.04.2020 hvor det gis to årsaker til at varemerket «LINGUTEST» ikke kan registreres.

Vi er uenige i beslutningen, og vil her begrunne og dokumentere hvorfor, samt be om en ny vurdering.

1. Mangler særpreg

Brevet henviser til at «lingu» er et engelsk ord som betyr språk, og at således kan «lingutest» oppfattes og leses som «språktest», noe som vil gi ordet et generelt preg som ikke kan registreres som et varemerke, og henviser til merriam-webster.com som dokumentasjon på dette.

Vi mener dette er en feil vurdering av tre årsaker

- «LINGU» og «LINGO» som selvstendig ord, prefiks, suffiks eller mellomstående element er registrert i ulike varemerker tidligere, hvor saksbehandler kunne landet på samme konklusjon, men valgte å ikke gjøre det. Et avslag med denne begrunnelse vil således være en vesentlig innskjerping av hvilke ordmerker som kan registreres. Dersom vedtaket står ved lag, vil vi be om en begrunnelse for denne innskjerpingen.
Se varemerker som 279310, 246277, 206659, 78965, 256379, 100817 hvor «lingu», «lingo» eller «språk» brukes for å beskrive en vare eller tjeneste på lignende måte som «lingutest».
- «Lingu» er ikke et engelsk ord, men en kortform av latinske «lingua» som betyr tunge, og brukes også i overført betydning «språk», på samme måte som «tungemål» på norsk.

I engelsk brukes «lingu-» som et prefiks for fagtermer som nevnt i lenken dere selv henviste til:

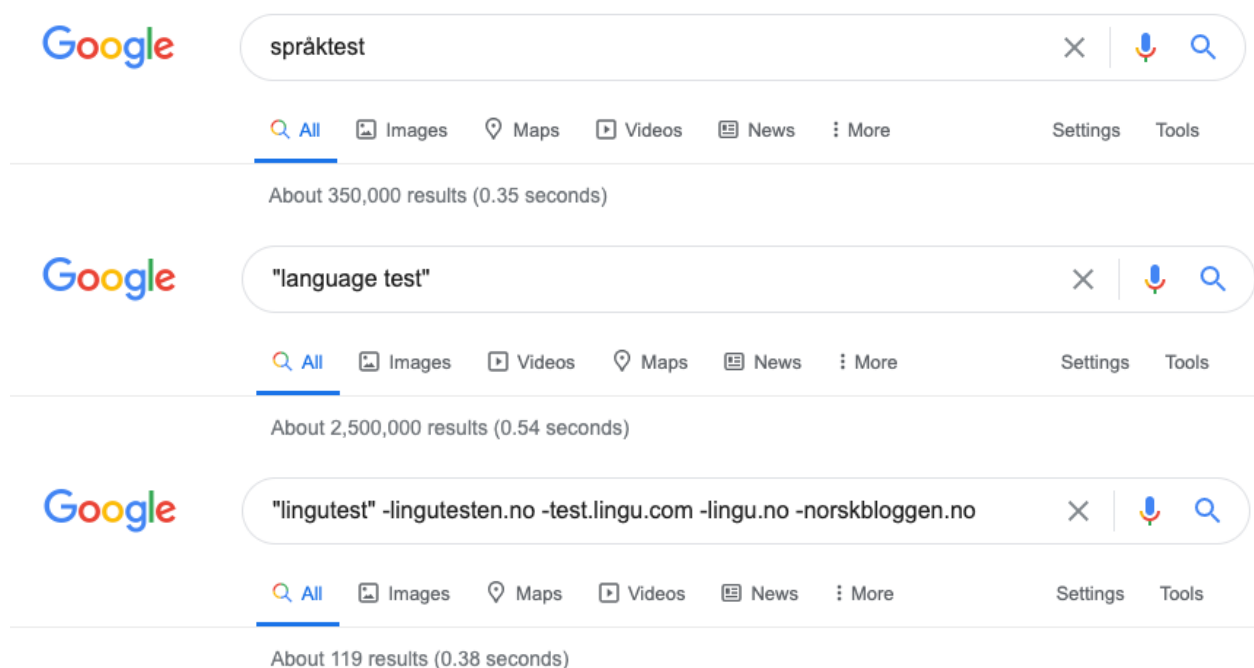
linguipotence

linguist

linguopapillitis
 linguodental
 linguanasal
 linguonasal
 linguopalatal
 linguomaxillary
 linguodistal

Det poengteres at prefikset «lingu-» brukes i medisinske fagtermer i betydning «tunge», og at ordet «lingutest» med tolkning «language test» er ikke nevnt her, heller ikke andre ord som kan være synonymt med «language». Vi mener prefikset «lingu-» dermed ikke benyttes synonymt med «language», og heller ikke synonymt med «språk-» på norsk.

- Et Google-søk hvor våre egne domener er utelatt, viser 119 treff på ordet «lingutest», sammenlignet med 350 000 treff for «språktest» og 2,5 mill treff på «language test». Så godt som samtlige treff på engelsk er referanser til domenet lingutest.com, som er en side for et konferansepåmeldingssystem med et annet navn og varemerke.



Vi mener disse forhold vanskelig kan støtte en forståelse av at «lingutest» tolkes synonymt med «språktest», og at ordmerket «LINGUTEST» har tilstrekkelig særpreg.

2. Fare for forveksling

For det andre begrunner Patentstyret sin uttalelse med at varemerket kan forveksles med kombimerket Lingu, reg.nr 267045. Undertegnede fikk samme begrunnelse ved søknad om registrering av ordmerket «lingu», og vi innhentet vedlagte samtykke fra bostyrer Erik Råd Herlofsen,

ettersom selskapet gikk konkurs 10.04.2014. Vi mener samme samtykkeerklæring vil kunne gjøres gjeldende for herværende søknad ettersom erklæringen gjelder samme varemerke og samme søker.

3. Innarbeidet bruk

Subsidiært vil vi vise til innarbeidet bruk av «LINGUTEST» i domenenavn og figurmerke, jf.

<https://lingutesten.no/>

På bakgrunn av dette, vil vi be om en ny vurdering av saken.

Med vennlig hilsen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Odd Bjerga', is positioned below the text 'Med vennlig hilsen'.

Odd Bjerga

Daglig leder

Lingu Norge AS