

LINGU NORGE AS
Madlaveien 10
4008 STAVANGER

Oslo, 2020.10.14

Deres ref.: Odd Bjerga
Saksnr.: 201917390
Merke: lingutest
Søker: LINGU NORGE AS
Svarfrist: 2021.01.14¹

Uttalelse i varemerkesøknad

Vi viser til deres brev av 20. april 2020.

Basert på det innsendte samtykket så frafaller vi henvisningen til registrering nr. 267045, LINGU.

Vi har vurdert søknaden på nytt, men må dessverre fastholde vår vurdering av at det søkte merket er uregistrerbart etter varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd bokstav a.

Det vises til begrunnelsen i vårt forrige brev.

Som nevnt i vårt forrige brev så viser

<https://www.merriamwebster.com/dictionary/lingu->

at LINGU er engelsk for «språk». Engelske ord og uttrykk må sidestilles med tilsvarende ord og uttrykk på norsk ved vurderingen av et merkes distinktivitet.

Videre vil vi vise til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, som lyder:

Et varemerke kan ikke registreres hvis det utelukkende, eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg, består av tegn eller angivelser som:

angir varens eller tjenestens art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi eller geografiske opprinnelse, tiden for fremstillingen av varen eller prestasjonen av tjenesten, eller andre egenskaper ved varen eller tjenesten.

Vi vil vise til ordlyden *med uvesentlige endringer*. Dette betyr at selv om ordet avviker fra korrekt skrivemåte, så kan det likevel bli oppfattet som beskrivende. Vi mener at LINGU må anses som en uvesentlig endring av LINGUA, som betyr «språk». LINGUA i betydningen «språk» har ikke bare denne betydningen i overført betydning.

Det vises til Ordnett.no:

+ **lingua** tunge. Medisinsk ordbok [Vis hele](#)

- **lingua** [Vis mindre](#)

lingua [lingva] **substantiv**

tunge

språk

ETYMOLOGI latin

SYNONYM

språk

Det skal bemerkes at selv om LINGUA også betyr «tunge», skal et merke anses som beskrivende så lenge én mulig betydning av ordet direkte og umiddelbart kan oppfattes slik. Siden de aktuelle tjenestene er knyttet til språkferdigheter, språktester og språkprøver, mener vi gjennomsnittsførbrukeren av tjenestene direkte og umiddelbart vil oppfatte betydningen av LINGUA som «språk».

Søker viser til at LINGU og LINGO som selvstendig ord, prefiks, suffiks eller mellomstående element er registrert i ulike varemerker tidligere.

Den nevnte registrering nr. 256379, det kombinerte merket LINGO, er registrert for fottøy i klasse 25, hvor betydningsinnholdet «språk» ville ha vært særpreget for slike varer.

Det er videre vist til registrering nr. 279310, ordmerket LINGOFY. Her fremstår LINGOFY som ett helhetlig uttrykk, og merket er heller ikke registrert for varer og tjenester som direkte er relatert til språk.

Registrering nr. 246277, ordmerket HJERTESPRÅK, gir et helhetlig betydningsinnhold som må anses særpreget. Det hadde vært annerledes om ordet SPRÅK sto alene i merket.

I registrering nr. 206659, ordmerket LINGUAPHONE, vil LINGUA bli ansett som en uregistrerbar orddel i merket, men at sammenstillingen med PHONE har tilført merket det nødvendige særpreget.

Registrering nr. 78965, det kombinerte merket INLINGUA, må også anses å ha blitt registrert siden sammenstillingen med IN skaper en særpreget helhet.

Den nevnte registrering nr. 100817 er ikke et registreringsnummer, men søknadsnummeret til registrering nr. 78965, nevnt ovenfor.

Søker bemerker at et Google-søk hvor 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. Søker mener disse forhold vanskelig kan støtte en forståelse av at «lingutest» tolkes synonymt med «språktest», og at ordmerket «LINGUTEST» har tilstrekkelig særpreg.

Til dette vil vi bemerke at en ordsammensetnings betydningsinnhold ikke kan vurderes ut ifra hvor mange treff ordsammensetningen får ved søk på nettet. Det avgjørende er at ordsammensetningen likevel fremstår som beskrivende.

Søker vil subsidiært vise til innarbeidet bruk av LINGUTEST i domenenavn og varemerke.

En eventuell innarbeidelse må dokumenteres i søknaden. 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.

Merket må ha vært brukt intensivt eller i en lengre periode før varemerkesøknaden ble innlevert. Da en varemerkeregistrering gir en enerett i hele Norge, så må det kreves at merket kan anses innarbeidet som godt kjent i den relevante omsetningskretsen i hele landet.

Søker viser til en link til sin hjemmeside. Vi kan ikke se at dette er tilstrekkelig til å vise slik virkning av bruk som kreves etter varemerkeloven §§ 3 tredje ledd og 14 tredje ledd andre punktum.

Hjemmesiden viser merket i bruk, men viser blant annet ikke hvor lenge merket har vært i bruk, og heller ikke antall brukere av tjenestene. Vi kan ikke ut ifra denne hjemmesiden se i hvilken grad omsetningskretsen har vært eksponert for merket. Det savnes også tall for markedsføring av merket, hyppigheten av denne, og utstrekningen av markedsføringen i mengde og geografisk utstrekning i Norge.

For mer informasjon om kravene for dokumentasjon for innarbeidelse, se <http://www.patentstyret.no/tjenester/varemerke/innarbeidelse--og-bruk-av-et-varemerke/regelverk-om-dokumentasjonskrav/>.

Vi vil bemerke at det skal mye til for å innarbeide et merke som er beskrivende. Dette følger blant annet av Høyesterettsavgjørelsen *Gule Sider*, inntatt i Rt. 2005 s. 1601, premiss 48.

Ta gjerne kontakt dersom noe er uklart. Hvis vi mottar svar på dette brevet innen 2021.01.14, vil vi treffe en formell avgjørelse i saken. Hvis vi ikke mottar skriftlig svar innen fristen, blir saken henlagt etter varemerkeloven § 23.

Med vennlig hilsen

Magne Arentsen
Telefon: 22 38 74 37

¹ Bestemmelser om dokumentformater, leveringstidspunkt, frister og betaling av avgifter og gebyrer er gitt i forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og KFIR.