

NOMOSU Limited
Waverly House 9 Noel Street, Soho London, UK
W1F8GQ LONDON
Storbritannia

Oslo, 2022.03.17

Deres ref.: 202107555
Saksnr.: 202107555
Merke: NO MORE SUGAR
Søker: NOMOSU Limited
Svarfrist: 2022.06.17

Uttalelse i varemerkesøknad

Vi viser til deres brev datert den 25. august 2021.

Vi har vurdert søknaden på nytt. Vi må dessverre fastholde vår tidligere vurdering av at det søkte merket er beskrivende og mangler særpreg som kjennetegn, slik at det er uregistrerbart etter varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd bokstav a for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 29, 30, 35 og 43.

Det søkte merket er et kombinert merket bestående av merketeksten NO MORE SUGAR, som kan oversettes til «ikke mer sukker».

Når merket anvendes på de aktuelle varer og tjenester, er Patentstyret av den oppfatning at den norske gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart vil oppfatte merket som en beskrivelse av varenes og tjenestenes innhold, herunder varer som «melkebaserte drikkevarer med sjokoladesmak» i klasse 29, og «sjokoladedrikker» i klasse 30, som ikke inneholder sukker, og tjenester som tilbyr varer som ikke inneholder sukker, herunder «detaljhandelstjenester vedrørende kakao» i klasse 42 og «tilveiebringelse av mat og drikke» i klasse 43.

For at kombinerte merker med beskrivende tekst som helhet skal være registrerbare, må den figurative eller grafiske utformingen være egnet til å avlede gjennomsnittsforbrukeren fra ordsammenstillingens meningsinnhold, jf. blant annet EU rettens avgjørelse i sak T-559/10 *Natural Beauty*, avsnitt 25.

Patentstyret kan ikke se at den konkrete grafiske utformingen av merketeksten tilfører merket som helhet tilstrekkelig særpreg. Den figurative utformingen består av tekstelementene NO MORE SUGAR utformet i en ordinær font i store bokstaver plassert over hverandre, og hvorav elementene NO, MO og SU er fremhevet i en fet font.

Effekten av merkets oppstilling og at bokstavene NO, MO SU har en kontrasterende fargetone sammenlignet med merkets øvrige bokstaver som er gjengitt i samme størrelse og font, har en begrenset innvirkning på merkets helhetsinntrykk, og evner ikke å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens beskrivende meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10, *Natural Beauty*, avsnitt 25.

Patentstyret kan etter dette ikke se at merket inneholder noe som gjennomsnittsforbrukeren kan feste seg ved, og som gjør merket egnet til å angi kommersiell opprinnelse. Etter Patentstyret syn oppfyller ikke merket som helhet garantifunksjonen for de omsøkte varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Patentstyret vil i tillegg bemerke at det ikke er relevant for vurderingen hvorvidt søkers foretaksnavn er NOMOSU. Det avgjørende for vurderingen av om merket oppfyller kravet til særpreg etter varemerkeloven, vil være hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket når det brukes for de varene og tjenestene som det er søkt registrert for.

Patentstyret har videre sett hen til at det søkte merket er registrert i UK, EUIPO, og USA, samt i en rekke land verden over, men uten at dette endrer sakens utfall. Selv om registreringer av det aktuelle merket i andre jurisdiksjoner kan være relevante, kan ikke Patentstyret se at registreringene som fullmektigen viser til kan få avgjørende betydning i denne saken. Patentstyret må foreta en konkret, skjønnsmessig vurdering av merket i forhold til den norske gjennomsnittsforbrukeren. Enkeltsaker som gjelder identiske merker kan falle forskjellig ut innenfor de ulike jurisdiksjoner. Dette blant annet fordi gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket og graden av innarbeidelse vil variere fra land til land.

Vi kan for øvrig ikke se på hvilken måte ordmerket THE BODY SHOP er sammenlignbart med det foreliggende kombinerte merket, NO MORE SUGAR.

Ta gjerne kontakt dersom noe er uklart. Hvis vi mottar svar på dette brevet innen 17. juni 2022, vil vi treffe en formell avgjørelse i saken. Hvis vi ikke mottar svar, blir saken henlagt etter varemerkeloven § 23.

Med vennlig hilsen

Christine Pahle Ombudstvedt
Telefon: 22 38 73 24

