

Patentstyret
Sandakerveien 64
Postboks 8160 Dep.
0033 OSLO

Oslo, 13. juni 2022

Vår ref.: OT2458NO00 / HES
Advokatfullmektig: Janicke Hoven
Ansvarlig advokat: Thomas Gaarder-Olsen

Patentstyrets ref.: OP2022/00196

Tilsvar på innsigelse mot registrering av varemerkeregistrering nr. 320047

Varemerke: TIX
Innehaver: Andreas Haukeland
Innehavers fullmektig: Onsagers AS

Innsiger: Tix Midasala ehf.
Innsigers fullmektig: Protector IP AS

1. Innledning

Vi viser til overnevnte sak og innsigelse innlevert av Protector IP AS på vegne av Tix Midasala ehf., datert 29. april 2022. Onsagers representerer innehaver i saken. Innehaver er gitt svarfrist til 13. juni 2022, og dette tilsvar er med det rettidig innsendt.

På vegne av innehaver vil vi med dette imøtekomme innsigelsen, og be om at Patentstyrets beslutning om å registrere innehavers ordmerke TIX under reg.nr. 320047 fastholdes i sin helhet.

2. Rettslig grunnlag

Det følger av varemerkeloven (vml.) § 16 bokstav a at et varemerke ikke kan registreres dersom «bruk av merket ville krenke en annens rett (...) til et varemerke eller foretaksnavn» som har rettsvern fra en tidligere dato. Spørsmålet om et varemerke og et foretaksnavn er egnet til å forveksles skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både kjennetegnslikheten og vareslagslikheten/bransjelikheten blir vektlagt, jf. vml. §§ 16 bokstav a, 4 første ledd og 1 første ledd.

Videre følger det av foretaksnavneloven (ftnavnl.) § 3-2 første ledd at for at et foretaksnavn skal ha vern mot liknende foretaksnavn eller varekjennetegn, må foretaksnavnet oppfylle de krav til særpreg som gjelder etter vml. § 14. Vernet for foretaksnavn er relativt snevert, og ftnavnl. § 3-2 tolkes dithen at foretaksnavn som mangler særpreg ikke har vern mot registrering av identiske varemerker. Om foretaksnavn ikke har særpreg, nyter det bare vern mot identiske foretaksnavn. Det er også slått fast i juridisk litteratur at foretaksnavet heller ikke må være beskrivende, samt at vurderingen for hvorvidt et foretaksnavn er tilstrekkelig særpreget eller ikke er den samme som etter varemerkeloven.

3. Innehavers anførsler

På vegne av innehaver anføres det at foretaksnavnet TIX AS for skybaserte billettjenester ikke innehar det nødvendige særpreget etter varemerkeloven § 14, jf. ftnavnl. § 3-2 første ledd. Patentstyret har selv, i sin vurdering av innehavers varemerke TIX, slått fast at TIX er en forkortelse for «tickets» med henvisning til Merriam-Webster dictionary. Patentstyret var av den oppfatning at varemerket TIX for trykksaker og billetter i klasse 16 og billettkontor, billettreservasjon- og bestillingstjenester for arrangementer inne underholdning, idrett og kultur i klasse 41 «kan angi varetype for de foran nevnte varene i klasse 16 som er, og kan være, billetter og egenskap for billett-tjenester i klasse 41. For tjenestene kan merket oppfattes å beskrive hva billettkontor-, bestillings- og reservasjonstjenestene tilbyr i markedet. Dere kan ikke få enerett til å bruke teksten TIX for de nevnte varene og tjenestene».

Patentstyret slo også fast at for de over nevnte varer og tjenester i klasse 16 og 41 vil varemerket TIX «heller ikke oppfattes som et kjennetegn som skiller deres varer og tjenester fra andres tilsvarende varer og tjenester. Varemerket vil for disse varene og tjenestene oppfattes som betydningen av forkortelsen og ikke som kjennetegn til en tilbyder av disse varene og tjenestene i markedet. Gjennomsnittforbrukeren vil ikke forstå at varene og tjenestene kommer fra én bestemt kommersiell aktør. Vi viser til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum».

Tilsvarende vurdering må legges til grunn for vurderingen av særpreget til foretaksnavnet TIX AS, altså at navnet ikke innehar det nødvendige særpreget og er beskrivende. TIX AS har med det ikke vern mot registrering av identiske varemerker, jf. varemerkeloven § 14, jf. ftnavnl. § 3-2 første ledd.

Bilag 1: Patentstyrets uttalelse i varemerkesøknad nr. 202011743

Innsiger ber om slettelse av varemerket TIX for de registrerte varer og tjenester i klasse 9, 36 og 41. Innsigelsen gjelder altså varer utover de varer og tjenester som ble nektet av Patentstyret. Innehaver er av den oppfatning at ettersom at foretaksnavnet TIX AS ikke er særpreget og er beskrivende, vil det ikke foreligge grunnlag for innsigelse grunnet forvekslingsfare. Videre er innehaver av den oppfatning at flere av varene og tjenestene som er dekket av innsigelsen ikke ligger innenfor virkeområdet til TIX AS, nemlig skybaserte billettjenester, slik at det heller ikke foreligger forvekslingsfare for disse. Det bes med det om at innsigelsen ikke tas til følge.

4. Innarbeidelse av innsigers foretaksnavn

På vegne av innehaver motstrides det at innsiger har innarbeidet sitt foretaksnavn TIX for et skybasert billettsalgssystem. Som innsiger selv nevner i punkt 2 i innsigelsen beskriver innsiger selv virksomheten som følgende; «*Tix er en ny billettpartner på det snakdinaviske markedet*» (vår understrekning). Innsiger beskriver altså sin virksomhet som ny, noe som klart også innebærer at TIX AS ikke kan ha innarbeidete rettigheter til varemerket TIX gjennom langvarig og omfattende bruk i Norge.

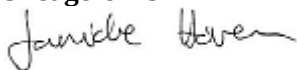
5. Konklusjon

Ettersom at foretaksnavnet TIX AS ikke innehar tilstrekkelig særpreg og er beskrivende, er navnet ikke vernet mot registrering av identiske varemerker. Det er heller ikke grunnlag for å si at det foreligger forvekslingsfare.

På bakgrunn av det over nevnte bes det om at Patentstyret avviser innsigelsen, og opprettholder registreringen av varemerket TIX for varene og tjenestene i klasse 9, 36 og 41.

Med vennlig hilsen

Onsagers AS



Janicke Hoven

Advokatfullmektig