

Patentstyret
Sandakerveien 64
Postboks 8160 Dep.
0033 OSLO

Oslo, 15. desember 2023

Vår ref.: OT2458NO00 / BEL
Alexander Hallingstad

Deres ref.: OP2022/00196

Vedr. innsigelse mot norsk varemerkeregistrering nr. 320047 TIX

Innehaver: Andreas Haukeland

Innsiger: Tix Midasala ehf.

1 Innledning

Vi viser til innsigers brev av 15. september 2022, samt påfølgende forlengelser av innehavers svarfrist.

Først og fremst skal det fra denne side understrekes at innsiger har endret sitt foretaksnavn i Norge til TIXLY AS.

Bilag 1: Utskrift fra Brønnøysundregistret

Innsigers anførsler basert på rettigheter etter foretaksnavneloven er dermed ikke lenger relevante og må ses bort fra av Patentstyret.

Videre er det på det rene at innsiger ikke har noen registrerte rettigheter til varemerket TIX i Norge. Det avgjørende vil derfor være hvorvidt innsiger har innarbeidede rettigheter til merket etter varemerkeloven § 3 tredje ledd.

2 Innsigers merke er ikke innarbeidet

2.1 Merket særpreg

Når innarbeidelse etter varemerkeloven § 3 tredje ledd skal vurderes, er det spesielt relevant å ta hensyn til det aktuelle merkets iboende særpreg. For beskrivende merker må det nødvendigvis kreves mer enn at merket er kjent – det må være dokumentert at merket faktisk oppfattes som et kjennetegn. Det vises til Lassen/Stenvik (2010) s. 248:

Endelig må det minnes om at friholdelsesbehovet også i denne sammenheng kan få betydning. Ord som andre kan ha behov for å bruke i sin markedsføring for å karakterisere sine varer eller tjenester, bør ikke uten videre monopoliseres for én virksomhet. Dette tilsier at et vare- eller tjenestebeskrivende ord ikke bør kunne registreres som varemerke for noen for slike ytelser som beskrives, før det som følge av markedsføringsinnsatsen «har fått en annen betydning enn som generisk betegnelse»

onsagers

Innehaver fastholder at merket TIX mangler særpreg for de varer og tjenester innsiger har brukt merket for. Vi skal her vise til oppføringer i både Merriam-Webster, Collins Dictionary og Dictionary.com, som alle viser at TIX er en alminnelig forkortelse for «tickets».

Bilag 2: Utskrifter fra Merriam Webster, Collins Dictionary, Dictionary.com

Det må antas at den norske gjennomsnittsforkbrukeren, som normalt anses for å ha svært gode engelskkunnskaper, vil oppfatte merket på denne måten, og da som en direkte beskrivelse av de aktuelle varene og tjenestene. Som tidligere nevnt er dette også fastslått av Patentstyret i uttalelse av 22. desember 2020.

2.2 Innsigers bruk av varemerket TIX

Det bestrides ikke fra denne side at innsiger har brukt merket TIX i Norge. Fordi merket er direkte beskrivende for de varer og tjenester innsiger hevder å ha innarbeidet rettigheter for, må det imidlertid kreves dokumentasjon som viser at merket er godt kjent som et kjennetegn for å underbygge dette. Det er sikker rett at det er *virksomheten* av bruken som vil være avgjørende, og det er derfor ikke tilstrekkelig å vise at merket har vært i bruk – selv om bruken har vært omfattende.

Virksomheten av bruken må være at merket er godt kjent som noens særlige kjennetegn. Ifølge EU-domstolen i C-375/97 Chevyl skal det i denne vurderingen tas hensyn til alle sakens relevante omstendigheter:

26. *The degree of knowledge required must be considered to be reached when the earlier mark is known by a significant part of the public concerned by the products or services covered by that trade mark.*
27. *In examining whether this condition is fulfilled, the national court must take into consideration all the relevant facts of the case, in particular the market share held by the trade mark, the intensity, geographical extent and duration of its use, and the size of the investment made by the undertaking in promoting it.*

Fra dokumentasjonen Innsiger har lagt frem kan innehaver på ingen måte se at det er dokumentert at en vesentlig andel av omsetningskretsen kjenner TIX som innsigers særlige kjennetegn. Det skal for ordens skyld understrekes at omsetningskretsen for de aktuelle varene her ikke bare vil være arrangører og kulturarenaer, men også private sluttbrukere.

Dokumentasjonen viser at innsiger har 28 norske kunder, hovedsakelig mindre, enkeltstående kulturhus og lignende. Det er ikke sagt noe om hvilken andel av norske konsert- og kulturarenaer dette utgjør, og oversikten alene gir derfor svært lite grunnlag for å vurdere virksomheten av bruken. Det er ikke vist noen bruk overfor sluttbrukere.

Det er heller ikke lagt frem noen informasjon om markedsføringsaktivitet, og det er ikke gitt noen informasjon om innsigers totale markedsandel. Fra regnskapet i bilag 7, ser vi imidlertid at innsigers salgsinntekter i 2021 var på rett i overkant av kr. 5,1 millioner. Til sammenligning hadde Eventim, Ticketmaster, TicketCo, Dialog Exe (DX) og Data Nova (alle nevnt i innsigers bilag 2, «artikkel i Pro AV magasinet»), henholdsvis 22 millioner, 100 millioner, 7,5 millioner, 31 millioner og 65 millioner i 2021. Dersom det antas at dette utgjør det totale markedet i Norge (noe innehaver anser som svært tvilsomt), vil det bety at innsigers markedsandel var på omkring 2,25%.

Bilag 3: Utskrifter fra proff.no

Avslutningsvis skal det nevnes at innsiger ikke lenger bruker sitt merke i Norge. URL-en tix.no peker nå videre til tixly.com (Bilag 4), og det er gjennomgående merket TIXLY som brukes her, se Bilag 5.

Bilag 4: Trace results – tix.no → tixly.com

Bilag 5: Utskrift fra tixly.com

Selv om beskyttelsen til et innarbeidet merke ikke nødvendigvis bortfaller når bruken opphører, må dette klart være et moment i vurderingen etter § 3 tredje ledd.

Den svært beskjedne markedsandelen, det faktum at merket kun har vært i bruk i Norge siden 2017, samt at det ikke foreligger noen annen dokumentasjon for den faktiske kjennskapen til merket i det norske markedet, tilsier åpenbart at innsiger ikke kan hevde noen innarbeidede rettigheter til varemerket TIX.

3 Det foreligger ingen fare for forveksling

Selv om det skulle antas at innehaver har innarbeidet rettigheter til merket gjennom bruk – noe innehaver altså motstrider på det sterkeste – vil dette uansett ikke medføre noe hinder for registrering av innehavers merke. Innsiger har kun dokumentert bruk for et skybasert billettsalgssystem, og på grunn av merkets beskrivende karakter må vernets omfang nødvendigvis anses å være svært snevert. For det store flertallet av varer og tjenester innsigelsen retter seg mot, vil det ikke være noen grad av vare- eller tjenesteslagsliket, og følgelig vil det heller ikke være noen fare for forveksling.

De omstridte varene i klasse 9 skiller seg fra innsigers tjenester i art, formål og bruksmåte og vil ikke komme fra samme produsent. De er verken komplementære eller i konkurranse med hverandre, henvender seg ikke til samme omsetningskrets og distribueres i ulike distribusjonskanaler. Det kan altså ikke være noen tvil om at det ikke er noen likhet mellom innehavers varer i klasse 9 og tjenestene innsiger har brukt sitt merke for. Det foreligger dermed ingen forvekslingsfare for de aktuelle varene i klasse 9.

Heller ikke mellom innehavers tjenester i klasse 36 og tjenestene innsiger tilbyr vil det være noen tjenesteslagslikhet. Innsigers billettsalgstjenester er nok til en viss grad komplementære med transaksjonstjenester, men utover dette er det ingen likhetstrekk. Tjenestene skiller seg fra hverandre i art, formål, bruksmåte og tilbyder. De henvender seg ikke til samme omsetningskrets, er ikke i konkurranse med hverandre og benytter ikke de samme distribusjonskanalene. Det samme er tilfelle for flere av tjenestene i klasse 41.

I lys av dette, samt det faktum at merket i alle tilfeller må anses å ha et svært snevert beskyttelsesomfang, er det klart at det ikke foreligger noen fare for forveksling, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 3 tredje ledd.

4 Konklusjon

På bakgrunn av det ovenstående skal det være klart at det ikke foreligger noe grunnlag for å oppheve registrering nr. 320047 TIX. Innsiger har ikke lenger rettigheter til foretaksnavnet TIX AS og har heller ikke innarbeidet rettigheter til merket etter varemerkeloven § 3 tredje ledd.

Registrering nr. 320047 er altså ikke registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a, og vi ber derfor Patentstyret om å forkaste innsigelsen, jf. varemerkeloven § 29 andre ledd.

Med vennlig hilsen

Onsagers AS



Alexander Hallingstad