



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00039
Dato: 7. desember 2022

Klager: Amazon Europe Core S.à.r.l. (LU)
Representert ved: Advokat Kristine S Snyder AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 19. januar 2021 hvor ordmerket KINDLE OASIS, med søknadsnummer 201604786, ble nektet registrert for varer og tjenester i klasse 9 og 42.
- 3 Varemerket ble av Patentstyret nektet registrert fordi det er egnet til å forveksles med internasjonal registrering nr. 1102057, ordmerket OASIS, og registrering nr. 284586, det kombinerte merket OASIS BINGO, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 4 Klage innkom den 17. mars 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter den 8. april 2021 oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Klagenemnda skal uttale:

- 6 Patentstyrets avgjørelse er rettidig påklaget, og klageavgiften er innbetalt innen fakturafristens utløp. De formelle klagevilkårene er derfor oppfylt.
- 7 Etter klagers anmodning har saken vært berostilt og det er gitt fristforlengelser frem til 17. november 2022. Dette blant annet på grunn av pågående forhandlinger mellom klager og innehaver av internasjonal registrering nr. 1102052.
- 8 Registrering nr. 284586 opphørte den 18. mars 2021. Signert samtykke til å registrere klagers varemerkesøknad nr. 201604798 og 201604786, fra innehaver av internasjonal registrering nr. 1102057, ble mottatt av Klagenemnda den 24. oktober 2022. Registrering nr. 284586 og internasjonal registrering nr. 1102057, er dermed ikke lenger til hinder for å registrere klagers varemerkesøknad nr. 201604786, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a.
- 9 Etter at Klagenemndas saksbehandling var igangsatt, ble internasjonal registrering nr. 1102057 delvis overdratt til Amazon Technologies Inc, Seattle, som er samme innehaver som i varemerkesøknad nr. 201604798. Den overdratte delen av internasjonal registrering nr. 1102057, fikk nytt internasjonalt registreringsnummer 1102057A. I foreliggende klagesak oppsto derfor spørsmålet om det er forvekslingsfare mellom klagers varemerkesøknad nr. 201604786 og internasjonal registrering nr. 1102057A. Klagenemnda ble i tillegg oppmerksom på at innehaver av varemerkesøknad nr. 201604798 og nr. 201604786 fremstår som to ulike juridiske personer, henholdsvis Amazon Technologies, Inc., Seattle og Amazon Europe Core S.a.r.l, Luxembourg. Dette fikk klager anledning til å uttale seg om.
- 10 Den 14. oktober 2022 mottok Klagenemnda en gjensidig samtykkeerklæring til registrering av varemerkesøknader i Norge nå og i fremtiden, mellom Amazon Europe Core S.à r.l., 38

avenue John F. Kennedy, 1855 Luxembourg, LU og Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Avenue North WA98109 Seattle, US.

- 11 Dermed er internasjonal registrering nr. 1102057A og varemerkesøknad nr. 201604798, som begge innehas av Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Avenue North WA 98109 Seattle, US, ikke til hinder for å registrere klagers varemerkesøknad nr. 201604786, som innehas av Amazon Europe Core S.à r.l. 5, Rue Plaetis 2338 Luxembourg, LU. Se varemerkeloven § 16 bokstav a.
- 12 Klagers advokat har skriftlig bekreftet at Amazon Europe Core S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, 1855 Luxembourg og Amazon Europe Core S.à r.l. 5, Rue Plaetis 2338 Luxembourg, LU, er samme juridiske person selv om gateadresse og postnummer er ulikt.
- 13 Klagenemnda er etter dette kommet til at Patentstyrets avgjørelse omgjøres slik at varemerkesøknad nr. 201604786, ordmerket KINDLE OASIS, registreres for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9 og 42.
- 14 Det foreligger ikke andre grunnlag for å realitetsbehandle klagen i Klagenemnda, jf. varemerkeloven § 51.
- 15 Klagesaken blir derfor å heve og Patentstyrets avgjørelse å omgjøre.
- 16 Avgjørelsen er truffet i medhold av bestemmelsen i Patentstyrelova § 4 første ledd fjerde punktum.

Det avsies slik

KJENNELSE

1. Patentstyrets avgjørelse omgjøres.
2. Klagesaken heves

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)