



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00035
Dato: 12. oktober 2022

Klager: Arctic Edge AS
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen

har kommet frem til følgende

KJENNELSE

1 **Kort fremstilling av saken:**

- 2 Patentstyret har i avgjørelse av 30. november 2021 nektet ordmerket Arctic Edge, søknadsnummer 202106908, for følgende varefortegnelse:

Klasse 24: Babypledd; pledd; ulltepper.

Klasse 25: Klær, skotøy, hodeplagg; babyklær; sportshodeplagg [annet enn hjelmer]; tubehalser; luer; klær; pannebånd; hodebekledning; hodebånd [bekledning]; votter; hansker [bekledning]; sokker.

Klasse 35: Online annonsering; reklamevirksomhet; annonsering i magasiner, brosjyrer og aviser.

- 3 Patentstyrets nektelse var basert på at varemerket er egnet til å forveksles med eldre registrering nr. 128985, EDGE.

- 4 Patentstyrets avgjørelse ble påklaget den 31. januar 2022 av Arctic Edge AS, med Onsagers AS som fullmektig.

- 5 Saken har etter klagers anmodning vært berostilt frem til 9. september 2022. Dette på grunn av pågående forhandlinger mellom klager og innehaver av det hindrende merket, Ansell Ltd.

- 6 Klagenemnda har den 9. september 2022 blitt meddelt at klager har mottatt en samtykkeerklæring fra innehaver av registrering nr. 128985, EDGE. Samtykkeerklæringen inkluderer følgende varer og tjenester:

Klasse 24: Babypledd; pledd; ulltepper.

Klasse 25: Gensere; ullundertøy; bukser laget av ull, skotøy, hodeplagg; babyklær; sportshodeplagg [annet enn hjelmer]; tubehalser; luer; pannebånd; hodebekledning; hodebånd [bekledning]; sokker.

Klasse 35: Online annonsering; reklamevirksomhet; annonsering i magasiner, brosjyrer og aviser.

- 7 Selv om samtykkeerklæringen ikke omfatter alle de opprinnelig angitte varene i klasse 25, ønsker klager at merket godtas registrert for de varer og tjenester som omfattes av samtykket, se ovenfor i avsnitt 6.

8 **Klagenemnda skal uttale:**

- 9 Patentstyrets avgjørelse er rettidig påklaget, og klageavgiften er innbetalt innen fakturafristens utløp. De formelle klagevilkårene er derfor oppfylt.

- 10 Før saken er tatt opp til behandling i Klagenemnda, har klager mottatt samtykkeerklæring fra innehaver av det hindrende merket, og ønsker registrering av merket i samsvar med denne. Klager ber om at saken sendes til Patentstyret for registrering av merket med den varefortegnelsen som omfattes av samtykket, se ovenfor i avsnitt 6.
- 11 Bakgrunnen for Patentstyrets avgjørelse var at merket var egnet til å forveksles med det hindrende merket, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.
- 12 Samtykkeerklæringen fra innehaver av det hindrende merket, samt klagers aksept av registrering med begrenset varefortegnelse i klasse 25, innebærer at det ikke lenger foreligger en registreringshindring. Patentstyrets avgjørelse omgjøres slik at varemerket i søknad nr. 202106908 registreres for varene og tjenestene som omfattes av samtykkeerklæringen.
- 13 Det foreligger ikke andre grunnlag for å realitetsbehandle klagen i Klagenemnda, jf. varemerkeloven § 51. Klagesaken blir derfor å heve og Patentstyrets avgjørelse å omgjøre.
- 14 Avgjørelsen er truffet i medhold av bestemmelsen i Patentstyrelova § 4 første ledd fjerde punktum.

Det avses slik

KJENNELSE

1. Patentstyrets avgjørelse omgjøres.
2. Klagesaken heves.

Sarah Wennberg Svendsen

(sign.)