

Patentstyret
PO Box 4863 Nydalen
0422 Oslo

Sendt udelukkende per e-mail til
post@patentstyret.no

Dato: 23. maj, 2018
Vores ref.: O1188N000
Land: Norge
Tidsfrist:

ANMODNING OM ADMINISTRATIV PRØVELSE

På vegne af min klient (indsigeren),

Sports Group Denmark A/S
Rømersvej 31
7430 Ikast
Denmark

Indgiver jeg hermed en anmodning om administrativ prøvelse af varemærkeregistrering nr. 152846 – SANTA CRUZ <fig> (den anfægtede registrering/det anfægtede tegn), som indehaves af (indehaveren),

NHS Inc
CA SANTA CRUZ
United States of America

INDLEDENDE BEMÆRKNINGER OG PÅSTANDE

Det er indsigers klare overbevisning, at det anfægtede tegn er blevet registreret i strid med artiklerne 14-15 i Den Norske Varemærkelov, siden betegnelsen SANTA CRUZ i realiteten er en ikke-særpræget designering af geografisk oprindelse og blot vil blive opfattet således.

Derudover har indsiger observeret, at tegnet ikke anvendes i den figurlige udformning som tegnet er registreret, hvorfor

1. Varemærkeregistrering nr. 152846– SANTA CRUZ <fig> skal erklæres ugyldig og udslettes totalt fra varemærkeregistret.

Subsidiært skal samme registrering erklæres delvist ugyldig og udslettes delvist fra varemærkeregistret for de varer som der efter Patentstyrets overbevisning ikke kan dokumenteres indarbejdet særpræg og/eller for de varer hvor mærkerne ikke anvendes i den figurlige udformning som det er registreret.

BEGRUNDELSE FOR PÅSTANDEN OM MANGLENDE SÆRPRÆG

Som nævnt ovenfor, i de indledende bemærkninger, er det indsigers opfattelse, at indehaver ikke har stiftet en gyldig varemærkeret, og at den anfægtede registrering således skal erklæres ugyldig.

Det fremgår udtrykkeligt af Den Norske Varemærkelov, artikel 14, at en betegnelse er udelukket fra registrering, såfremt den ikke kan tjene som en angivelse af kommerciel oprindelse som dette skal forstås i sammenhæng med artikel 2. Dertil fremgår det af artikel 14, at betegnelsen skal have særpræg i forhold til de relevante varer og tjenesteydelser.

Dernæst fremgår det udtrykkeligt af artikel 14 at en betegnelse ikke kan registreres som varemærke, såfremt det udelukkende, eller blot indeholdende ubetydelige ændringer eller tilføjelser, består af betegnelser som indikerer varernes eller tjenesteydelsernes geografiske oprindelse.

Dette udtrykkelige forbud mod varemærkeretlig registrering og -beskyttelse af geografiske betegnelser er gentagne gange, blandt andet ved EU-domstolen i de forenede sager C-108/97 og C-109/97 (Windsurfing Chiemsee), blevet fortolket således, at bestemmelsen forfølger et mål af almen interesse, herunder at sådanne betegnelser skal kunne anvendes frit og ikke forbeholdes én indehaver.

Faktuelt var der i denne sag tale om, at virksomheden Windsurfing Chiemsee, der producerede og markedsførte diverse sportsbeklædningsgenstande og -artikler under betegnelsen CHIEMSEE, anfægtede dén brug som fandt sted af to konkurrerende virksomheder, der begge brugte CHIEMSEE som led i deres markedsføring af lignende produkter.

Der var i alle tre tilfælde tale om, at virksomhederne benyttede betegnelsen CHIEMSEE som bestanddele i forskellige figurlige udformninger, hvortil de tilsvarende anvendte beskrivende tillægsbetegnelser såsom "Jeans", "ActiveWear" og øvrige beskrivende betegnelser.

Til trods for, at sagen i udgangspunktet vedrører relative hindringer, blev der som indledning til denne forvekslelighedsvurdering taget stilling til dét beskyttelsesomfang som benyttelse af en geografisk betegnelse må indrømmes.

Det fremgår af afgørelsen, at formålet bag udelukkelsen af varemærkeretlig beskyttelse af geografiske betegnelser, ikke blot vedrører de geografiske betegnelsers evne til at indikere bestemte og konkrete egenskaber, men også deres evne til på forskellig vis at påvirke forbrugernes præferencer, f.eks. ved at tilknytte varer til et sted som kan fremkalde positive følelser (ibid, præmis 26).

Dertil fremgår det af afgørelsen, at det ikke er afgørende hvorvidt der findes at være et konkret, aktuelt eller tungtvejende behov for at udelukke enerettigheder til den konkrete geografiske betegnelse, men at det også skal tages i betragtning om betegnelsen vil kunne blive brugt i fremtiden.

PATRADE A/S

CERESBYEN 75
DK-8000 AARHUS C
CVR-NR. 3874 0571

AARHUS
COPENHAGEN
AALBORG
KOLDING

TEL +45 7020 3770
INFO@PATRADE.DK
WWW.PATRADE.DK

Faktuelt må det holdes for øje, at SANTA CRUZ eksisterer som geografisk betegnelse for flere forskellige og indbyrdes mere eller mindre kendte steder i verden, **jf. bilag 1** – Udskrift fra Wikipedia vedrørende SANTA CRUZ.

Iblandt disse geografiske steder er

- a) Den californiske by Santa Cruz, hvorfra indsiger udøver sin virksomhed.

Denne by er kendt for sit moderate klima, kystlinje og indbyggernes alternative socialt-liberale livsstil, **jf. bilag 2** – Udskrift fra Wikipedia vedrørende Santa Cruz, California.

Derudover er byen specifikt kendt som et "Surfers Paradise", hvilket tilmed har givet byen "tilnavnet Surf City", **jf. bilag 3** – Artikler fra thestar.com og santacruz.org.

- b) Den spanske by Santa Cruz de Tenerife (almindeligvist forkortet som Santa Cruz), beliggende på den kanariske ø Tenerife, som den autonome regions hovedstad.

Denne by er tilsvarende blandt andet kendt for sit moderate klima, sit værtskab for ét af de største karnevaler i verden (Karneval de Santa Cruz de Tenerife) og sin særlige nuværende og historiske kulturelle- og handelsmæssige status som havneby og hovedstad for De Kanariske Øer, **jf. bilag 4** – Udskrift fra Wikipedia vedrørende Santa Cruz de Tenerife.

Det er indsigers klare opfattelse, at betegnelsen SANTA CRUZ, også af den gennemsnitlige norske forbruger, først og fremmest vil kobles til enten Santa Cruz i Californien eller Santa Cruz på Tenerife.

Til støtte for denne påstand vil indsiger henlede Patentstyrets opmærksomhed mod et uddrag af de søgeresultater som fremkommer i en google-søgning afgrænset til norske hjemmesider, **jf. bilag 5** – Norske søgeresultater vedrørende SANTA CRUZ.

Af dette bilag fremgår det, at SANTA CRUZ først og fremmest er egnet til at fremdrage resultater vedrørende forskellige geografiske steder af samme navn, herunder også Santa Cruz i Californien og Santa Cruz på de Kanariske Øer.

Det er indsigers klare opfattelse, at forbrugerne vil koble betegnelsen SANTA CRUZ til det varme klima og den afslappende atmosfære, hvad enten dette kobles til konkrete erfaringer eller forestillinger om stedernes egenskaber.

Derudover vil en association til Santa Cruz i Californien utvivlsomt bære præg af den karikerede forestilling om den californiske livsstil, som almindeligvis opfattes som en afslappet, paradisaftig, solbeskinnet tilværelse med nem adgang til havet, ørken og bjerge.

Det er indsigers observation, at der gennem årene er udgivet flere populære og almindeligt kendte sange som netop fanger denne mentalitet og opfattelse, såsom sange udgivet af The Beach Boys (California Girls), Red Hot Chili Peppers (Californication) og Albert Hammond (It never rains in Southern California).

PATRADE A/S

CERESBYEN 75
DK-8000 AARHUS C
CVR-NR. 3874 0571

AARHUS
COPENHAGEN
AALBORG
KOLDING

TEL +45 7020 3770
INFO@PATRADE.DK
WWW.PATRADE.DK

Dette er blot nogle eksempler på hvordan det, efter indsigers opfattelse, klart vil være forbundet med en markedsføringsmæssig fordel, at indehavers tegn SANTA CRUZ er egnet til at skabe direkte associationer med disse steder.

Derudover må det holdes for øje, at indehavers registrering blandt andet omfatter diverse papirvarer, beklædningsgenstande og skateboards

Det er indsigers klare opfattelse, at indehaver også helt konkret opnår disse associationer når betegnelsen anvendes for beklædningsgenstande, sportsartikler såsom rulleskøjter, surfbræt og skateboards, samt de øvrige varer for hvilket figurmærket er registreret, da de relevante forbrugere helt instinktivt vil forbinde betegnelsen og varerne med de positive, varme, easy-going følelser som de givetvis vil besidde i forhold til stederne Santa Cruz.

Derudover må det være hævet over enhver tvivl, at betegnelsen SANTA CRUZ er *egnet* til at skabe disse associationer også for netop denne type af varer, og at det må påtænkes at betegnelsen også vil kunne anvendes af øvrige aktører i branchen i fremtiden, hvilket yderligere må tages i betragtning i henhold til den ovenfor citerede afgørelse fra EU-domstolen.

Det er således indsigers klare opfattelse, at betegnelsen SANTA CRUZ utvivlsomt ikke er egnet til beskyttelse som ordmærke, da det ikke besidder den fornødne grad af særpræg til at tjene som et tegn for kommerciel oprindelse.

At indehaver udtrykkeligt har forbeholdt sig, at "Ved registrering opnås ikke enerett teksten i merket" ændrer ikke på det faktum, at registreringen i sig selv er egnet til at signalere et indgribende retsværn mod tredjemænds konkurrerende virksomhed, på en sådan måde, at der kan opstå uhensigtsmæssig tvivl om registreringens beskyttelsesomfang – Dette er selvsagt ikke formålet med en varemærkeregistrering, som derimod bør være entydig og uden behov for nærmere og minutøs undersøgelse af underliggende forbehold.

Indsiger medgiver, at et forbehold ganske vist kan danne grundlag for oplysning om relevante forhold i beskyttelsens omfang, men at det ikke desto mindre bør undgås, at forbeholdet kan tjene som en så afgørende og bærende præmis for mærkets registrering som sket i nærværende tilfælde.

Det må i denne forbindelse også bemærkes, at det anfægtede tegn må anses som et tegn hvor det verbale element, SANTA CRUZ, må anses som det visuelle og konceptuelt mest fremtrædende og dominerende element.

Det er indsigers opfattelse, at de relativt set nærmest ubetydelige figurlige elementer, navnlig fonten, de trekantede A'er og den cirkulære omkapsling som forefindes i indehavers registrering, i bedste fald besidder en meget lille grad af særpræg.

Samtidigt er det indsigers opfattelse, at dette figurligt stærkt begrænsede særpræg ikke er tilstrækkeligt til at opveje indvirkningen af SANTA CRUZ-betegnelsens iboende manglende særpræg, og at de figurlige elementer hverken introducerer særprægede eller fremtrædende

PATRADE A/S

CERESBYEN 75
DK-8000 AARHUS C
CVR-NR. 3874 0571

AARHUS
COPENHAGEN
AALBORG
KOLDING

TEL +45 7020 3770
INFO@PATRADE.DK
WWW.PATRADE.DK

elementer som skulle gøre, at tegnet i sin registrerede form skulle efterlade et genkendeligt helhedsindtryk.

Samlet set er det derfor indsigers klare opfattelse, at registreringen af det anfægtede tegn således er sket i strid med de anførte absolutte hindringer, herunder at det anfægtede tegn reelt mangler det fornødne særpræg til at kunne beskyttes som varemærke, blandt andet fordi det i dets væsentligste forstand består af en almindeligt kendt geografisk betegnelse, og at det ikke indeholder øvrige figurlige elementer der efterlader et særpræget helhedsindtryk.

Som følge af dette vil en opretholdelse af indehavers registrering og dertil knyttede eksklusive eneret til at forbyde øvrige aktører i at anvende SANTA CRUZ, hvad enten det skulle være identisk eller forveksleligt hermed, klart være i strid med det formål som den lovfæstede absolutte hindring tilsiger.

Nærmere bestemt, så vil dette netop skabe situationer, hvor indehaver med sin varemærkeret vil kunne søge at forhindre andre at skabe en konceptuel association med Santa Cruz, og den kendskabsgrad som den givne forbrugerkreds, i et eller andet omfang, sandsynligvis vil have til stederne.

Derudover er det indsigers opfattelse, at det ej heller vil være hensigtsmæssigt at opretholde registreringen, selv hvis Patentstyret skulle finde, at de figurlige elementer besidder det fornødne særpræg til registrering. Årsagen til denne uhensigtsmæssighed bunder særligt i dét forbehold som man har krævet noteret, der jo netop ikke efterlader andet til beskyttelsens omfang end figurlige elementer med meget begrænset særpræg.

Derfor, såfremt Patentstyret mod forventning skulle nå til dette resultat og opretholde registreringen, vil indsiger blot opfordre Patentstyret til i sin afgørelse at udtale sig tilpas konkret om tegnets beskyttelsesomfang, herunder hvorvidt man anser beskyttelsens omfang til blot at omfatte den konkrete gengivelse af A'erne i SANTA, dét at skrive SANTA CRUZ i denne præcise font og med denne præcise cirkulære indkapsling.

Indsiger vil blot påpege, at en afklaring af dette spørgsmål ikke blot vil være i indsigers interesse, men at afklaringen med rimelighed kan forventes at være af almen interesse, da en opretholdelse af registreringen uden nærmere konkrete bevæggrunde vil skabe uhensigtsmæssig tvivl om retsværnet tilhørende både denne og andre indehavere der tilsvarende har opnået registrering af geografiske betegnelser efter tidligere og mindre restriktiv særprægs-praksis.

BEMÆRKNINGER OM MANGLENDE INDARBEJDET SÆRPRÆG

Supplerende skal det nævnes, at det er indsigers klare opfattelse, at indehavers tegn ej heller kan anses som havende indarbejdet særpræg gennem brug i Norge.

I denne forbindelse må det holdes for øje, at den relevante dato for dokumentationen for indarbejdet særpræg skal være mærkets ansøgnings- og registreringsdatoer, nemlig 21. maj 1990 og 22. oktober 1992.

Det er indsigers opfattelse, at Patentstyret må henholde sig til denne dato, navnlig da en indrømmelse af beskyttelse som registreret varemærke er en prioritetsret hvorved henholdsvis ansøgnings- og registreringsdato har afgørende virkning for den relative eneret som mærket medfører. Det vil således være i fuld overensstemmelse med principperne bag artikel 14 i varemærkeloven, herunder specifikt artikel 14, stk. 3, at lægge disse datoer til grund.

Såfremt indehaver ikke kan dokumentere indarbejdet særpræg opnået gennem brug inden ansøgning, må indsiger derfor respektfuldt anmode Patentstyret om at erklære registreringen ugyldig og udslette denne i sin helhed fra varemærkeregistreret, subsidiært delvist efter Patentstyrets nærmere skøn.

Til dette vil indsiger blot bemærke, at det ellers havde stået indehaver frit, at genansøge mærket på dets konkrete tidspunkt for dokumenteret indarbejdelse, og at der således ikke er noget tungtvejende hensyn der skulle hjemle den fortsatte opretholdelse af en registrering med misvisende prioritetsdato.

BEGRUNDELSEN FOR PÅSTAND OM MANGLENDE BRUG

Afslutningsvist er det indehavers observation, at det anfægtede tegn er mere end 5 år gammelt, og at det hovedsageligt hvis ikke udelukkende anvendes i farver, og med ganske væsentlige variationer i de figurlige elementer som i medfør af ovenstående argumentation udgør mærkernes eneste grad af særpræg.

Det er derfor indehavers opfattelse, at denne brug ikke er tilstrækkelig til at opfylde det brugskrav som fremgår af artikel 37 i Den Norske Varemærkelov, hvorfor den anfægtede registrering tilsvarende, respektfuldt, må kræves fuldstændigt udslettet fra varemærkeregistreret, subsidiært blot for de varer hvor indehaver ikke kan dokumentere reel brug som registreret.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Det er indsigers opfattelse, at man ved ovenstående har peget på væsentlige brister og uensigtsmæssige i grundlaget for den varemærkeregistrering som i 1992 fandt sted.

Såfremt Patentstyret skulle give indsiger helt eller delvist medhold i disse betragtninger, er det indsigers klare overbevisning, at det vil være fuldstændigt rimeligt, at indehaver dækker indsigers proportionelle udgifter til nærværende anmodning. På nuværende tidspunkt vil indehaver afvente den videre behandling, førend de præcise omkostninger opgøres i forbindelse med sagernes afslutning.

Indsiger vil for nuværende respektfuldt anmode Patentstyret om at inddrage indsigers fremlagte observationer i en prøvelse af de oprindelige defekter som efter indsigers overbevisning var til stede ved ansøgningstidspunktet, hvortil indsiger respektfuldt må anmode indehaver om at tilvejebringe og forelægge tilstrækkelig dokumentation for sine forventede påstande om, at registreringen alligevel skal opretholdes.

PATRADE A/S

CERESBYEN 75
DK-8000 AARHUS C
CVR-NR. 3874 0571

AARHUS
COPENHAGEN
AALBORG
KOLDING

TEL +45 7020 3770
INFO@PATRADE.DK
WWW.PATRADE.DK

I denne forbindelse vil indsiger respektfuldt forbeholde sig retten til at udtale sig om den eventuelle dokumentation og de synspunkter som indehaver givetvis vil inddrage i sagen, således at Patentstyret kan foretage sine vurderinger på et fuldt oplyst grundlag.

Af samme hensyn vil indsiger bemærke, at der på nuværende tidspunkt verserer en indsigelsessag mellem nærværende sags parter, hvorunder indehaver har gjort denne anfægtede registrering gældende. Denne indsigelsessag har Patentstyrets referencenummer OP2018/00033 og vedrører registrerbarheden af figurmærket CRUZ, registreringsnummer 294356. Derudover har indsiger indgivet en principielt tilsvarende anmodning om administrativ prøvelse af indehavers varemærkeregistrering nr. 227723 – SANTA CRUZ <fig>.

Indsiger imødekommer Patentstyrets indledende bemærkninger, herunder indeholdende formalia, sagsreferencer og information om indbetaling af prøvelsesgebyr, der som al anden korrespondance i sagen kan sendes til nedenstående adresse, fortrinsvist per e-mail når elektronisk kommunikation er mulig:

Patrade A/S
Att: Thomas Kruse Lie
Østre Havnepromenade 26
9000 Aalborg
Tlf: +45 9879 5014
E-mail: info@patrade.dk

Bilag 1 – Udskrift fra Wikipedia vedrørende SANTA CRUZ

Bilag 2 - Udskrift fra Wikipedia vedrørende Santa Cruz, California

Bilag 3 - Artikler fra thestar.com og santacruz.org

Bilag 4 - Udskrift fra Wikipedia vedrørende Santa Cruz de Tenerife

Bilag 5 - Norske søgeresultater vedrørende SANTA CRUZ

Patrade A/S



Thomas Kruse Lie
Advokatfuldmægtig