

Patentstyret
Postboks 8160 Dep.
0033 Oslo

Oslo, 7. august 2018

Deres ref.: 201712259
Vår ref.: I1533NO00-CV

Innsigelse mot varemerkeregistrering nr. 297946 i Norge

Merke: Reg. nr. 297946 VB
Innehaver: VARME & BAD AS
Innehavers fullmektig: Håmsø Patentbyrå AS

Innsiger: Victoria Beckham
Innsigers fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS

På vegne av Victoria Beckham, med adresse *c/o Lee & Thompson LLP 4 Gee's Court, St Christopher's Place, London, W1U 1JD* (heretter: innsiger), fremsettes krav om oppheving av varemerkeregistrering nr. 297 946 VB, jf. varemerkeloven kapittel 3.

Fullmakt vil ettersendes snarlig.

Merket ble registrert den 02 mai 2018 og kunngjort i Norsk Varemerketidende den 7. mai 2018 for følgende varer:

03

Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; såper (ikke-medisinske), parfymer, eteriske oljer, kosmetikk (ikke-medisinske), hårvann (ikke-medisinsk); tannpussemidler (ikke-medisinske); hudkremer.

06

Isenkramvarer; kroker og plugger av metall; håndkleholdere av metall; metallrør og armatur.

Protector IP Consultants AS

Adresse / address: Oscarsgate 20, NO-0352 Oslo, Norway
Telefon / Telephone: (+47) 22 95 74 40
Telefax: (+47) 22 95 74 50
E-mail: mail@protector.eu
Internet: www.protector.eu
Foretaksnr. / Enterprise No.: 979409524 MVA

Avdelingskontorer/Branch offices:

Trondheim: FAKTRY, Leirfossveien 5d
Telefon/Telephone: (+47) 73 49 18 62
Stavanger: Innovation Dock, Bryggerikaiaen 24
Telefon/Telephone: (+47) 51 30 30 82

07

Pumper [maskiner]; elektriske vannpumper for bad og svømmebasseng; filtre [deler av maskiner eller motorer]; maskiner for rengjøring av overflater ved hjelp av høytrykksvann; verktøymaskiner; motorer.

08

Håndverktøy og redskaper; neglesakser, -klippere og filer; elektriske- og ikke-elektriske barbermaskiner.

09

Apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; badevekter; vanndetektorer.

11

Apparater og innretninger for oppvarming, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitærformål; dusjvegger; elektriske hårføner.

17

Tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; elektriske, tekniske og akustisk isolerende materialer; bøyelige rør, ikke av metall.

19

Ikke-metalliske bygningsmaterialer; stive rør og rørdeler, ikke av metall, for bygningsformål.

20

Møbler, speil, møbeldeler og plastvarer.

21

Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); gjenstander til rengjøringsformål; stålull; glassvarer, porselen og keramikk; baljer; kurver for husholdningsformål; potter for barn; barberkoster; holdere for barberkoster; kosmetikkredskaper; toalettmapper; tannbørster; børstehoder for elektriske tannbørster; holdere for tannbørster; kluter og svamper for rengjøring; børster for rengjøring av husholdningartikler; toalettbørster; toalettredskaper; feiekoster; sugekopp for å rense avløp; holdere for hygienisk papir og toalettpapir; såpedispensere; såpeholdere; håndkleholdere; håndkleringer; håndklestativer [baderomsmøbel].

24

Tekstiler og erstatninger for tekstiler; baderomstekstiler; gardiner av tekstil eller plast; dusjforheng av tekstiler eller plast.

27

Badematter.

35

Salg av blekemidler og andre midler for klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping, såper (ikke-medisinske), parfymer, eteriske oljer, kosmetikk (ikke-medisinske), hårvann (ikke-medisinsk), tannpussemidler (ikke-medisinske), hudkremer, isenkramvarer, kroker og plugger av metall, håndkleholdere av metall, metallrør og armatur, verktøymaskiner, motorer, håndverktøy og redskaper, neglesakser, negleklippere og neglefiler, elektriske- og ikke-elektriske barbermaskiner, apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, badevekker, vanddetektorer, apparater og innretninger for belysning, oppvarming, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitærformål, dusjvegger, elektriske hårføner, tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale, elektriske, tekniske og akustisk isolerende materialer, bøyelige rør, ikke av metall, ikke-metalliske bygningsmaterialer, stive rør og rørdeler, ikke av metall, for bygningsformål, møbler, speil, møbeldeler, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere, kammer og svamper, børster (ikke malerpensler), gjenstander til rengjøringsformål, stålull, glassvarer, porselen og keramikk, baljer, kurver for husholdningsformål, pottes for barn, barberkoster, holdere for barberkoster, kosmetikkredskaper, toalettmapper, tannbørster, børstehoder for elektriske tannbørster, holdere for tannbørster, kluter og svamper for rengjøring, børster for rengjøring av husholdningsartikler, toalettbørster, toalettredskaper, feiekoster, sugeskopp for å rense avløp, holdere for hygienisk papir og toalettppapir, såpedispensere, såpeholdere, håndkleholdere, håndkleringer, håndklestativer, tekstiler og erstatninger for tekstiler, baderomstekstiler, gardiner av tekstil eller plast, dusjforheng av tekstiler eller plast, badematter.

37

Byggevirkosomhet; rørleggervirkosomhet; reparasjon- og vedlikehold av VVS utstyr.

Bilag 1: Utskrift fra Patentstyrets database vedrørende reg. nr. 297 946.

I henhold til varemerkeloven § 26 utløper innsigelsesfristen 07. august 2018, og innsigelsen er dermed innlevert rettidig.

Innsiger ber om at registreringen oppheves i sin helhet.

1. Innsigers rettigheter:

Innsigelsen er basert på innsigers etablerte varemerkerettighet i Norge gjennom bruk, idet det anføres at VB er et godt innarbeidet som Victoria Beckham sitt kjennetegn i Norge, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd.

Det anføres at det foreligger fare for forveksling mellom innsigers varemerke og det søkte merket, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. 4 første ledd bokstav b. På bakgrunn av dette må det søkte merket oppheves, jf. varemerkeloven § 29.

Det anføres at merket er innarbeidet i Norge, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd. Dokumentasjon for nevnte innarbeidelse er under prosess og vil ettersendes.

2. Fare for forveksling

Spørsmål om hvorvidt de to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både tjenesteslagslikheten og kjennetegnslikheten må vektlegges, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

2.1 Kjennetegnslikhet

Merkene som skal sammenlignes er:

Innsigers varemerke

Det innklagede varemerket

VB

VB

2.2 Vareslagslikhet

Det foreligger i merkeidentitet og det følger av etablert praksis at det dermed må foreligge en klar avstand mellom de aktuelle varer og tjenester for at det ikke skal foreligge fare for forveksling.

Det skal anføres og dokumenteres at innsigers merke er innarbeidet for varer i klasse 03, 09, 18, 25, 26, 28 samt salg/markedsføring av slike varer, og det foreligger således i stor utstrekning identiske varer samt en høy grad av vareslagslikhet.

3.3. Helhetsvurdering

I helhetsvurderingen av faren for forveksling, må det særlig tas hensyn til det styrkede særpreget til innsigers varemerke. Det følger av etablert rettspraksis at jo sterkere særpreget til det eldste merket er, jo større er faren for forveksling.

Merker med en høy grad av særpreg, enten som sådan eller på grunn av sin berømmelse på markedet, nyter et større vern enn merker med en lav grad av særpreg, se EU-domstolens avgjørelse C-39/97, Canon, premiss 18.

På grunn av den nevnte innarbeidelse i det norske markedet, anføres det at VB har et sterkt særpreg for varer i klasse 03, 09, 18, 25, 26, 28 og salg/markedsføring av slike varer. Det foreligger dermed en stor risiko for at den relevante omsetningskretsen vil tro at de aktuelle varene kommer fra samme konsern eller fra selskap som har en kommersiell forbindelse, jf. Canon premiss 29-30. Det foreligger dermed en fare for indirekte forveksling, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

På bakgrunn av dette, ber vi Patentstyret om å oppheve registreringen av det søkte merket.

Konklusjon:

Det foreligger fare for forveksling mellom det søkte merket og innsigers tidligere varemerke, slik at det søkte merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

På bakgrunn av dette ber vi Patentstyret om å oppheve registreringen av det innklagede merket i sin helhet, jf. varemerkeloven § 29.

Vi tar forbehold om ytterligere anførsler og bevis.

Med vennlig hilsen
Protector IP Consultants AS



Christoffer Vedal

Vedlegg:
Som nevnt.