

Patentstyret
Postboks 4863 Nydalen
0422 Oslo

Oslo, 11. februar 2022
Vår ref.:69349.156146 RAMKET/
Ansvarlig advokat: Ketil Sellæg Ramberg

Kun sendt per e-post til: post@patentstyret.no

Svar på innsigelse mot varemerkeregistrering 317765 SPLIT

1 Innledning

Det vises til brev fra Patentstyret av 11. januar 2022 om mottatt innsigelse fra Brunstad AS («Brunstad») mot ovennevnte varemerkeregistrering for klasse 20 (møbler). sapDesign AS («sapDesign») er gitt frist til 11. februar 2022 for å svare på innsigelsen, og dette svaret er dermed inngitt rettidig.

Varemerket SPLIT ble registrert for klasse 20 (møbler) og klasse 42 (designtjenester for møbler) den 23. september 2021. Brunstad anfører at registrering er ugyldig for klasse 20 (møbler), jf. varemerkeloven §§ 35 og 38. Begrunnelsen er at merket er beskrivende og/eller mangler særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første og annet ledd bokstav a, og subsidiært at registreringen strider mot god forretningsskikk, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b.

sapDesign er av den oppfatning at varemerket SPLIT oppfyller vilkårene for registrering i klasse 20, og at innsigelsen må forkastes, jf. varemerkeloven § 29 annet ledd.

Nedenfor vil vi først kommentere sakens faktiske sider og deretter gi våre bemerkninger til Brunstads anførte grunnlag for innsigelsen.

2 Sakens faktiske side

sapDesign er et designforetak som står bak en designløsning skapt på 1970-tallet som kjennetegnes ved en fleksibel nakke- og korsryggspute som kan tilpasses individuelt i et sittemøbel. sapDesign har i over 40 år hatt suksess med bruk av denne løsningen i sittemøbler til både privat- og bedriftsmarkedet.

SPLIT har blitt brukt som varemerke for en rekke møbler med den integrerte designløsningen, samt at det er brukt som navn på selve designet. Løsningen ble patentert i 1981, og fikk navnet «Split-patentet», og er også kjent som «Split-konseptet». SPLIT er et godt kjent navn i møbelbransjen, og særlig i Sykkylven på Sunnmøre der både sapDesign og Brunstad er etablert.

Forut for Brunstads lansering av hvilestolen «Split», hadde Brunstad og sapDesign et møte om muligheten for et samarbeid om en stol med integrert skyveløsning. sapDesign ble derfor svært overrasket da Brunstad, uten at sapDesign var blitt forespurt på forhånd, kort tid etter møtet lanserte en stol med navnet «Split» som hadde en skyveløsning for nakkeputen som var lik sapDesigns formgivning av tilsvarende løsning. Brunstads bruk av designløsningen og produktnavnet «Split» er nå gjenstand for en konflikt mellom Brunstad og sapDesign. Det vises i den forbindelse til dokumentene i saken som er vedlagt Brunstads brev av 4. januar 2022.

3 **SPLIT er særpreget**

Det er ikke riktig at varemerket SPLIT er beskrivende for varekategorien møbler i klasse 20, jf. varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a, eller mangler særpreg for denne varen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Spørsmålet om SPLIT er beskrivende eller mangler særpreg, skal vurderes konkret i forhold til varene/tjenestene som varemerket er registrert for, jf. C-273/05 P Celltech, og i betraktning av hvordan en gjennomsnittsforbruker av disse varene/tjenestene vil oppfatte varemerket.

Gjennomsnittsforbrukeren for møbler er både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende, for eksempel møbelforhandlere. Det legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren er alminnelig godt opplyst, rimelig oppmerksom og velunderrettet, jf. C-210/96 Gut Springenheide.

Det er et krav at det er en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte varemerket som beskrivende, se for eksempel T-19/04, Paperlab, avsnitt 25.

«Split» i den norske betydningen av ordet, er for det første et substantiv som sikter til en spalte eller et innsnitt. For det andre er det imperativ av verbet «splitte» som kan bety å kløyve, fordele noe, for eksempel en regning, spre noe eller at noe flerres.

Det er ikke en sentral egenskap ved møbler som sådan at de har en spalte eller er kløyvd/delt. Kun et fåtall møbler vil ha denne egenskapen. Møblene som Brunstad viser til i vedlegg 4-7 til sitt brev, er ikke egentlig spaltet i den forstand at en helhet har blitt kløyvd, men heller det motsatte, ulike selvstendige deler er føyd sammen.

Det foreligger etter dette ingen direkte og spesifikk forbindelse mellom SPLIT og varekategorien møbler som tilsier at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende. Det foreligger dermed ikke et aktuelt friholdelsesbehov som kan begrunne at registreringen må kjennes ugyldig.

SPLIT har særpreg for varekategorien møbler, og er egnet til å skille sapDesigns varer fra andre virksomheters varer, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum jf. § 2 første ledd.

Uttrykket SPLIT er i seg selv slående både visuelt og fonetisk, noe som forsterkes av at det er skrevet på engelsk med én -t. Det oppfattes som uvanlig og oppsiktsvekkende når det brukes i forbindelse med møbler. Kravet til merkets distinktive evne skal uansett ikke settes høyt, jf. Rt. 2002 s. 392 (GOD MORGON).

Varemerket har fått styrket særpreg gjennom bruk siden slutten av 1970-tallet, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd andre punktum. Det vises her til dokumentasjon i punkt 4.

4 **Registreringen er ikke i strid med god forretningsskikk**

Innleveringen av varemerkesøknad for SPLIT har ikke skjedd i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b.

Brunstads anførsel om at sapDesign har handlet i strid med god forretningsskikk er å snu saken på hodet – det er Brunstad som har tatt i bruk produktnavnet «Split» for en stol med tilsvarende designløsning som den sapDesign står bak, vel vitende om at sapDesign allerede bruker SPLIT som varemerke, og har brukt

det siden slutten av 1970-tallet. sapDesign er av den oppfatning at Brunstads atferd er illojal og i strid med markedsføringsloven § 25. Det må her ses hen til at partene hadde et møte om et mulig samarbeid om bruk av designløsningen Split forut for lanseringen av hvilestolen.

Varemerkeloven § 16 bokstav b verner den første brukeren av et kjennetegn. Det er ingen tvil om at sapDesign har tatt i bruk SPLIT som kjennetegn først – og lenge før Brunstad gjorde det i juni 2021. Første gang sapDesign tok i bruk SPLIT var i et konkurranseutkast som ble sendt inn til Nordisk designkonkurranse i 1979.

Bilag 1: Konkurranseutkast 1979/80

Senere er SPLIT brukt både som navn på designløsningen som sådan og på møbler som har blitt markedsført under dette produktnavnet. Det er også brukt i samtaler og avtaler med møbelprodusenter.

Bilag 2: Omtale av Møre Designteam på matslinder.no

Bilag 3: SPLIT ad libitum, Studio HÅG 1980-83

Bilag 4: SPLIT HÅG 1982

Bilag 5: Ekornes SPLIT 1984-85

På dette grunnlag mener sapDesign at SPLIT er innarbeidet som varemerke, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd, og at Brunstads bruk av «Split» er i strid med sapDesigns varemerkerett.

sapDesign stiller spørsmål ved om Brunstads bruk av «Split» som kjennetegn er av et slikt omfang at vilkåret om at varemerke må være «tatt i bruk som kjennetegn for varer og tjenester», er oppfylt. På søknadstidspunktet var det kun ca. tre måneder siden Brunstad hadde lansert hvilestolen, og omfanget av bruken av produktnavnet «Split» er ikke dokumentert.

Ved vurdering av om en søknad om varemerkeregistrering er inngitt i ond tro, skal det foretas en helhetsvurdering der det tas hensyn til alle relevante faktorer i den aktuelle saken, jf. C-529/07 (Lindt).

Det er ingen holdepunkter for Brunstads spekulasjon om at motivasjonen for registreringen var å kreve vederlag eller posisjonere seg for et samarbeid med Brunstad. Registreringen ble gjort som ledd i sapDesigns strategi for å styrke de immaterielle verdiene i virksomheten, samt legge til rette for å ekspandere virksomheten til internasjonale markeder.

Søknaden ble innlevert 1. september 2021, og på dette tidspunktet hadde Brunstad brukt «Split» i svært kort tid – kun ca. tre måneder. Brunstad har ingen rettsbeskyttelse for «Split» og har ikke bygget opp et renommé knyttet til navnet som sapDesign kunne nyte godt av ved en registrering.

I vurderingen må det særlig legges vekt på at sapDesign hadde brukt merket i mer enn 40 år da søknaden ble innlevert, og har opparbeidet seg betydelig goodwill knyttet til merket.

5 Avsluttende bemerkning

Det vises til at registrering av merket allerede er blitt godkjent at Patentstyret. Det foreligger ingen omstendigheter som tilsier at vurderingen er annerledes i dag enn den var på søknads- eller

registreringstidspunktet. Hensynet til forutberegnelighet for innehavere av varemerkerett, taler for at registreringen må bli stående.

På bakgrunn av ovenstående bes om at varemerkeregistrering 317765 SPLIT opprettholdes, og at innsigelsen forkastes, jf. varemerkeloven § 29 annet ledd.

Med vennlig hilsen
SANDS Advokatfirma DA

Ketil Sellæg Ramberg
Partner | Advokat
ketil.ramberg@sands.no