

Patentstyret
Postboks 4863 Nydalen
0422 Oslo

Oslo, 27. april 2020

Ansvarlig advokat:
Jenny Sveen Hovda

Deres ref.: OP2020/00112
Registreringsnummer: 261499
Varemerke: BANKSY
Innehaver: Dyrehotell Pets Paradise AS
Innsiger: Pest Control Office Ltd.

INNEHAVERS SVAR I SAK OP2020/00112: ADMINISTRATIV OVERPRØVING AV VAREMERKEREGISTRERING 261499 «BANKSY»

1. Innledning

Det vises til krav om administrativ overprøving av ovennevnte varemerkeregistrering av 28. februar 2020 og Patentstyrets brev av 11. mars 2020, hvor Innehaver fikk svarfrist til 11. april 2020. Innehaver fikk ved Patentstyrets brev av 15. april 2020 innvilget fristforlengelse til 25. april 2020, som pga. helgedager blir 27. april 2020. Dette svaret er dermed inngitt rettidig.

Innsiger har prinsipalt fremsatt påstand om ugyldighet og krav om sletting under henvisning til varemerkeloven § 16 bokstav c, med den begrunnelse at Innehaver mangler samtykke. Subsidiært er det fremsatt krav om sletting på grunn av manglende bruk etter varemerkeloven § 37.

Innsigers prinsipale og subsidiære grunnlag kommenteres under henholdsvis punkt 2 og punkt 3.

2. Varemerkeloven § 16 bokstav c: Samtykke

Det er ikke korrekt at Innehaver mangler samtykke. Registreringen har skjedd i samråd med og etter samtykke fra Banksy, som er fullt ut innforstått med og aksepterer at Innehaver både bruker og registrerer hans kunstnernavn som varemerke.

Innehaver har ikke skriftlig dokumentasjon tilbake fra 2011. Vedlagt følger imidlertid brev med bilag signert av Banksy, hvor det fremgår at eksisterende registreringer skal opprettholdes.

Bilag 1: Brev fra Banksy med vedlegg.

Brevet refererer også til pågående sak OP2020/00086. Det gis i brevet klart uttrykk for at Innehaver har rett til å bruke og registrere BANKSY som varemerke. Videre fremgår det av brevet fremlagt som bilag 1 til Innehavers første uttalelse i sak OP2020/00086 at Innehaver har og alltid har hatt «my permission to use any of my stuff in any way he want including the copyright thing». For enkelthets skyld vedlegges brevet også her.

Bilag 2: Brev fra Banksy med vedlegg.



Det bemerkes at varemerket BANKSY har vært registrert og brukt av Innehaver siden 2011 uten at det på noe tidspunkt er inngitt innsigelser mot registreringen, verken av Banksy personlig eller Pest Control Office Ltd. Det underbygger at Innehaver har hatt tillatelse til å registrere og bruke varemerket. Innehaver stiller seg uforstående til de innsigelsene som nå har kommet, all den tid registrering og bruk av BANKSY som varemerke er gjort i samråd med og etter samtykke fra Banksy.

Banksy har i brev relatert til sak OP2020/00086 gitt uttrykk for at SANDS Advokatfirma verken representerer ham eller hans representanter. Det er gitt uttrykk for det samme i et nytt brev etter at Innehaver fikk oversendt Innsigers uttalelse i sak OP2020/00112.

Bilag 3: Brev fra Banksy.

Bilag 4: Brev fra Banksy.

Innehaver ber opplyst hvem som har engasjert og gitt oppdraget til fullmektigen, da Innehaver betviler riktigheten av at det reelt er representanter for Banksy som står bak innsigelsene. Innehaver har fått opplyst at dersom innsigelsene opprettholdes, vil det bli tatt rettslige skritt mot den/de som utgir seg for å representere Banksy og handler i strid med hans interesser, så snart det avklares hvem som står bak innsigelsene.

I den utstrekning innsigelsene reelt er inngitt av representanter for Banksy, bør det være svært enkelt for Innsiger å avklare rettmessigheten av varemerkeregistreringene. Innehaver antar at Innsiger som en angivelig representant for Banksy har muligheten til å komme i kontakt med ham.

Innehaver finner det for øvrig nødvendig å knytte noen bemerkninger til Innsigers anførsler i sin andre uttalelse i sak OP2020/00086 den 6. april 2020, hvor gyldigheten av det fremlagte samtykket fra Banksy bestrides. Det forventes at tilsvarende innsigelse vil fremsettes i denne saken.

Innsiger hevder at brevet ikke kan ha vært skrevet av Banksy, og begrunner dette blant annet med at Banksy ikke håndterer denne typen henvendelser personlig.

Det bemerkes for det første at Innehaver ikke kan se at det foreligger noen avtale mellom Innsiger og Banksy om overdragelse av rettigheter, eller om at Innsiger skal ha eksklusiv rett til å bruke, registrere og/eller forvalte rettigheter på hans vegne. Banksy står dermed fritt til å inngå avtaler med andre om bruk av hans kunstnernavn, både som varemerke og på andre måter.

At Innsigers erfaring eventuelt er at Banksy ikke håndterer «denne typen henvendelser personlig», er ikke ensbetydende med at Banksy aldri på egenhånd inngår avtaler. Innsiger har fremlagt en avtale som hevdes å være inngått med Banksy personlig. På tilsvarende måte har Banksy valgt å inngå avtaler om bruk av varemerket BANKSY og hans kunstverk med Innehaver, fortrinnsvis på vinflasker.

Patentstyret må se bort fra Innsigers anførsler rundt at engelskspråklige skrivefeil tilsier at brevet fra Banksy ikke er reelt. Brevet i sin helhet har en satirisk og uformell undertone. Ett av flere eksempler som kan nevnes, er henvisningen til religion som svar på anførselen om ond tro. Det er ingen grunn til å tro at skrivefeilene er ubevisste eller kan tilskrives manglende evne til å skrive korrekt engelsk. De aller fleste er i stand til å skrive korrekt engelsk og unngå skrivefeilene som er påpekt av Innsiger, uavhengig av morsmål.

For øvrig foreligger det ikke positiv kunnskap om at Banksy er britisk statsborger. Det er i alminnelighet antatt, men ikke faktisk bekreftet, all den tid Banksy opptrer anonymt.

Innehaver gjør gjeldende at det foreligger gyldig samtykke til bruk og registrering av BANKSY som varemerke, og at de fremlagte brevene signert av Banksy gir tilstrekkelig dokumentasjon for dette.

For det tilfelle at de fremlagte brevene ikke skulle anses tilstrekkelig for å fastslå at gyldig samtykke foreligger, ber Innehaver om tilbakemelding fra Patentstyret på hvilken ytterligere dokumentasjon e.l. som ønskes fremlagt.

3. Varemerkeloven § 37: Manglende bruk

Innsiger har subsidiært anført manglende bruk av varemerket BANKSY for de varer det er registrert for og fremsatt krav om sletting i medhold av varemerkeloven § 37.

Varemerket BANKSY er registrert for flere varer i klasse 9, 16, 18, 21, 24 og 25. Etter det opplyste er varemerket benyttet av eller i samarbeid med Innehaver for blant annet kopper, penner, hodeplagg (caps) og bærenett. Som dokumentasjon vedlegges i første omgang bilder fra Innehaver av ulike varer hvor varemerket er brukt av Innehaver eller i regi av Innehaver.

Bilag 5: Bilder

Innehaver er som nevnt ovenfor av den klare oppfatning at det ikke er representanter for Banksy som har inngitt innsigelsene, og at Innsiger ikke har rettslig interesse i saken. Innehaver ønsker derfor ikke å fremlegge ytterligere dokumentasjon på bruken, med mindre Patentstyret krever det.

4. Avslutning

På vegne av Innehaver bes det om at varemerkeregistrering nr. 261499 opprettholdes. Dersom det er nødvendig med fremleggelse av ytterligere dokumentasjon for Innehavers bruk, bes det om at Innehaver får ny frist for dette.

Med vennlig hilsen

Bull & Co Advokatfirma AS

Natalie Osenbroch Kallevik

Advokatfullmektig