

Patentstyret
Design- og varemerkeavdelingen
Postboks 8160 Dep.
0033 Oslo

Lorentz Selmer ♦♦
Per A. Martinsen ♦♦
Trond Gustad ♦♦
Henrik Juel Pettersen ♦♦
Rita Sandnes
Øyvind Smedseng ♦♦
Tone Dahl ♦♦
Helge Stavseth ♦♦
Svein Stenbek
Margrethe Lunde

♦ Member of the Association
of Norwegian Patent Agents
and FICPI

♦ European Patent Attorney

• Member of the Norwegian
Bar Association

Henrik J. Pettersen
Advokat MNA, varemerkerådgiver

Vår ref:
V77273 - HJP

Oslo,
6. januar 2015

Direktevalg: +47 2100 9070
HJP@oslopatent.no

**Varemerkeregistrering nr. 70442, ordm. «SVANE»
Ekornes ASA (innehaver)**

**Begjæring om administrativ overprøving
Innsendt av Tandbergs Patentkontor p.v.a. TMK A/S (kravstiller)**

Patentstyrets ref.: OP2014/00464

Jeg viser til kravstillers tilsvare av 11. desember 2014, og Styrets følgebrev av 22. desember d.a.

Rent innledningsvis skal det bemerkes at så vel innehaver som undertegnede finner både innholdet og tonen i kravstillers tilsvare oppsiktsvekkende – på grensen til det injurierende.

Gitt sakens natur er vi innforstått med at partene kan ha forskjellig oppfatning både hva angår fakta og jus, men å kalle innehaverens saksfremstilling som «feilinformasjon» er i drøyeste laget. Det kunne i og for seg vært av interesse å få avklart nærmere hva som konkret har vært gitt av feilinformasjon, men vi finner det ikke hensiktsmessig at saken forsinkes av den grunn alene.

Enda mer oppsiktsvekkende finner vi bemerkningene fra kravstillers fullmektig nederst på side 3 i tilsvaret, der det insinueres at innehaver meget vel kan ha bedrevet dokument-falsk ovenfor offentlig myndighet.

Ekornes ASA er en seriøs næringsdrivende, og utøver ikke sin forretningsdrift slik kravstiller hentyder. De vil følgelig ha seg frabedt slik mistenkeliggjøring.

-oo0oo-



For øvrig har vi følgende kommentarer:

- Kravstiller etterlyser dokumentasjon på bruk av SVANE som varemerke fra begynnelsen av 2014 (nederst side 3/øverste side 4 i tilsvaret).

Til dette er det å bemerke at det ikke foreligger noe krav om at merket skal ha vært *benyttet* før innehaver fikk kjennskap til krav om overprøving kan bli fremsatt. Skjæringspunktet i.h.t. loven er når forberedelsene til bruk ble iverksatt.

Et møbelprodukt som fremvises i midten av oktober dukker ikke opp fra intet, og må mildt sagt åpenbart ha vært planlagt i lengre tid før introduksjonen; først ved interne konsultasjoner vedrørende behov, salgbarhet, produksjonsmetoder m.v., deretter ved kontakt med produsent (ref. vårt bilag 17), fremstilling av prototyp, og til slutt presentasjon – i dette tilfellet ved møbelmesse i Ålesund.

- I andre avsnitt under punkt 2.4 hevder kravstillers fullmektig at det ikke er riktig at innehaver har benyttet SVANE på puffer før katalogene vist i bilag 15 og 16.

Her synes kravstillers fullmektig å ha oversett de produkter som fremvises i bilagene 10, 11, 11, 12, 13 og 14 (for perioden 2009 – 2013/14).

- Knappt noen trenger bildebevis for å forstå de visuelle og begrepsmessige forskjeller mellom f.eks. et garderobeskap på den ene side, og en puff på den annen.

Hvorvidt slike produkter rent språklig er «beslektet» kan selvsagt diskuteres, men de kan begge under enhver omstendighet karakteriseres som møbler, herunder – avhengig av puffens oppbygging – også som «oppbevaringsmøbler».

Dessuten, uavhengig av nærheten i slektsforholdet, viser endog kravstillers egen billedokumentasjon garderobeskap i nær sammenheng med kommoder, krakker, nattbord, senger m.v., alle møbler som typisk finnes i de fleste hjem, ref. kravstillers bilag 1:



-oo0oo-

Registreringsinnehaver er en møbelprodusent som har benyttet varemerket «SVANE» på diverse møbelprodukter i nesten 80 år – herunder de senere år på blant annet senger, bord/nattbord, sitte- og oppbevaringsmøbler som puffer, og senest også på sitte- og oppbevaringspaller.

Det kan synes hensiktsmessig igjen å vise til de uttalelser som gjengis i vår besvarelse av 24. november 2014 -

Borgarting lagmannsrett:

«Alfabetlisten er ment som hjelp til å finne frem til hvilken klasse en konkret vare skal henføres til ved registreringen. Nedskrivning av vareslag ned til dette konkrete nivået vil gå mye lengre enn hva som var formålet med varemerkedirektivets regler om slettelse som følge av ikke-bruk tilsier, og et varemerkeregister som er basert på et slikt snevert og konkretisert nivå, vil gi dårlig veiledning for registerets brukere.»

«...en stol er et særdeles representativt uttrykk for begrepet "møbler.i det store og hele vil begrepet møbler omfatte **bord** til ulike bruk, **stoler** og andre **sittemøbler**, **senger** og **løse skap og hyller**. Brukt på en stol er varemerket dermed brukt på en representativ vare som angir en forholdsvis begrenset og likeartet gruppe varer.»

Et slikt unntak som kravstiller ønsker innebærer i realiteten en delvis slettelse av innehaverens registrering, og etter vår oppfatning foreligger det ikke noe grunnlag for slik slettelse.

Vi anmoder Styret om å ta saken opp til behandling, og imøteser Styrets endelige bekreftelse i så måte – hvorpå kostnadsoppgave vil bli innlevert.

Med vennlig hilsen
Oslo Patentkontor AS

(ingen signatur, elektronisk innlevering)

Henrik Juel Pettersen