

Patentstyret
Postboks 4863 Nydalen
0422 Oslo

Sendes på e-post: post@patentstyret.no

Vår referanse: 17334093/1

Oslo, 25. mai 2022

Ansvarlig advokat Camilla Vislie

INNSIGELSE MOT VAREMERKEREGISTRERING 317765 "SPLIT"

Det vises til sapDesigns brev 22. april 2022 og Patentstyrets brev 26. april 2022, der Brunstad ble gitt frist til 26. mai 2022 for å inngi ytterligere kommentarer.

I det følgende vil vi knytte noen korte kommentarer til brevet og oppsummere sakens hovedpoenger.

1 BETEGNELSEN SPLIT ER BESKRIVENDE OG MANGLER SÆRPREG

Det fastholdes at ordet split (med stor eller liten forbokstav) er beskrivende og mangler særpreg for møbler. Merket kan derfor ikke registreres som varemerke for møbler fordi betegnelsen "*angir varens art, beskaffenhet (...) eller egenskaper ved den*", jf. varemerkeloven § 14 andre ledd.

sapDesign anfører for det første at skyveløsningen for nakkeputen i Brunstads stol er en ulovlig etterligning av designløsningen Split som sapDesign har utviklet, og at Brunstad har opptrådt illojalt. Påstandene er ikke dokumentert og bestridt av Brunstad. Anklagene er fremsatt på sviktende grunnlag (se brev fra Thommessen til SANDS 12. januar 2022). De er ikke fulgt opp av sapDesign, og har ingen relevans for spørsmålet om varemerket kan registreres. At SapDesign velger å ikke kommentere vårt brev til SANDS, som ble fremlagt i vårt forrige brev, taler for seg selv. Patentstyret bes derfor se bort fra disse anførselene.

sapDesign anfører videre at varemerket må registreres fordi det "verken er en normal måte å beskrive møbler på, eller at SPLIT betegner en vesentlig egenskap ved møbler", og viser til C-383/99 P (BABY-DRY) premiss 39 til 42. Etter Brunstads oppfatning misforstår sapDesign disse premissene. Det er som tidligere anført nok at tegnet er egnet til å angi varens art eller egenskaper ved den, jf. C-191/01 Doublemint premiss 32. Det gjelder ikke noe krav om at ordet må beskrive en vesentlig egenskap eller være en normal måte å beskrive merker på, en rimelig mulighet er tilstrekkelig jf. C-363/99 POSTKANTOOR.

Dette har også, som tidligere anført, sammenheng med friholdelsesbehovet. En anførsel om at ord eller uttrykk har mer enn én betydning, kan ikke føre frem. Selv ikke om andre ord er vanligere, eller nærmest enerådende i bruk kan det forsvare å registrere ord som er egnet til å beskrive varen eller dens egenskaper, jf. POSTKANTOOR premiss 57 og Kjennetegnsrett side 79, annet og tredje avsnitt. EU-domstolen har i en rekke avgjørelser etter BABY-DRY slått fast at friholdelsesbehovet skal tas i betraktning ved distinktivitetsvurderingen, Linde premiss 73-75. Som nevnt er friholdelsesbehovet sentralt i denne saken, jf. innsigelsen og vedleggene som er fremlagt der. At det skal relativt lite til for at et enkelt engelsk ord må nektes registrert som egenskapsbeskrivende fremgår av eksemplene fra praksis i Kjennetegnsrett side 82 (siste avsnitt) til side 83.

Det fastholdes at Split er egnet til å angi møblers art, beskaffenhet og/eller andre egenskaper og derfor må friholdes for slike varer. Puffene i vedlegg 4 og 5 er splittet i den forstand at de består av to deler i ulike farger og fremstår som delt eller splittet. Det samme gjelder bordet i vedlegg 7, der bordplaten er delt eller splittet ved at den består av to treplater.



Det vises også til eksemplene i innsigelsens vedlegg 8 til 14, som viser at Split brukes som navn på en rekke møbler.

Det er heller ikke riktig at en betegnelse må være vanlig forekommende for varene det er søkt registrering for, slik sapDesign anfører. Det vises til POSTKANTOOR-avgjørelsen nevnt over. I dette tilfelle er det uansett klart at betegnelsen faktisk brukes om møbler som er delt eller splittet. Det vises i denne sammenheng til TABAC-saken fra Eidsivating lagmannsrett (NIR 1982 side 333), der betegnelsen ble brukt i bransjen som angivelse av duft med maskulin karakter.

Anførselen om at "Split/splitt er registrert for en rekke varer og tjenester og åpenbart i utgangspunktet egnet til å angi et kommersielt opphav" er ikke underbygget, og det er ikke vist til eksempler. Etter det Brunstad kan se finnes det ikke sammenlignbare eksempler i Patentstyrets database.

Anførselene om at profesjonelle aktører og forbrukere vil oppfatte SPLIT som distinkt og at "for møbelprodusenter- og forhandlere i Sykkylven forsterkes dette ved at merket er godt kjent som et varemerke brukt av sapDesign" er ikke dokumentert. Patentstyret bes se bort fra dette.

Det fastholdes at merket er degenerert/utvannet som følge av at sapDesign har gitt tillatelse til at møbelprodusenter kan bruke merket på møbler som sapDesign har utviklet. Brunstad har påvist at navnet ble lisensiert til en rekke forskjellige møbelprodusenter da stolen på 1970-og 80-tallet, og dette er ikke bestridt av sapDesign. At slik bruk medfører degenerering er innlysende, jf. Kjennetegnsrett, side 125 tredje avsnitt og petitavsnittet. Som følge av denne bruken har sapDesign effektivt sørget for at omsetningskretsen, da stolen var i salg og nakkestøtten var patentert, ville identifisere ordmerket med produkttypen og ikke med en produsent – og i hvert fall ikke med innehaveren av patentet.

2 SØKNADEN ER INNGITT I STRID MED GOD FORRETNINGSSKIKK

Det fastholdes at SPLIT er søkt registrert for å hindre Brunstad i å markedsføre sin stol, og at registreringssøknaden derfor er innlevert i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven § 16 første ledd bokstav b.

sapDesign har ikke engang forsøkt å underbygge anførslene om planlagt generasjonsskifte og realisering av foretakets immaterielle verdier knyttet til møbel- og industridesign. I og med at patentbeskyttelsen har utløpt er det uklart hvilke immaterielle verdier som knytter seg til den aktuelle stolen/nakkeputen. Epostkorrespondansen i bilag 1 er helt generell og datert 17. november 2022, dvs. nærmere tre måneder etter at varemerket ble søkt registrert. Patentstyret bes derfor se bort fra disse anførslene.

Med vennlig hilsen

Advokatfirmaet Thommessen AS



Camilla Vislie

Advokat (H)