

Fra: Mottak
Sendt: 24. oktober 2018 06:58
Til: Mottak
Emne: VS: Bemærkninger til indehavers materiale i OP2018/00186 and OP2018/00187 [Vores ref.: O1187NO00/O1188NO00/TKL]
Vedlegg: Advarsel til indehaver, 7. april 2017..pdf; Advarsel til indehaver, 15. februar 2018.pdf; INTAWaybackMachine2009.pdf

Gjelder OP 2018/00187

Fra: Thomas Kruse Lie - Patrade A/S [mailto:TKL@patrade.dk]
Sendt: 19. oktober 2018 15:39
Til: Per Gunnar Linvik <pli@patentstyret.no>
Kopi: Ekstern post <post@patentstyret.no>; Lisbeth Kortegaard Ekström - Patrade A/S <lke@patrade.dk>
Emne: Bemærkninger til indehavers materiale i OP2018/00186 and OP2018/00187 [Vores ref.: O1187NO00/O1188NO00/TKL]

Kære Per Gunnar og Patentstyret

Du skal have tak for opdateringen, og for fristudsættelsen – Vi modtog først i mandags, den 15. oktober, jeres brev om den oprindelige frist samt USB-drevene, hvortil vi først i dag har modtaget fremsendelsen af indehavers USB-drev. Postforsendelser er simpelthen ikke hurtige nok, indenfor disse korte frister.

Til trods for modtagelsen af disse dokumenter, så har jeg og kravstiller intet egentligt overblik over hvilket materiale der vil blive godtaget, som fremsendt indenfor fristen, og hvilket der kan ses bort fra. Den mail jeg modtog fra Mathias Hildershavn, dateret 25. september, linker til materiale ved Dropbox som tydeligvis er ændret efter fristen, hvilket fremgår af filernes egenskaber som bekræfter upload to dage efter fristens udløb.

Jeg mener grundlæggende, at Patentstyret ikke bør acceptere de indlæg, som efter alt at dømme først er indgivet efter fristen, da fristoverskridelsen hverken har været begrundet af ekstraordinære eller undskyldelige omstændigheder. Grundet kravstillers manglende mulighed for konkrete kommentarer til konkrete datoer, må jeg blot respektfuldt anmode om, at Patentstyret tager overskridelsen af tidsfristerne behørigt i betragtning i deres afgørelse.

Indehavers skriftlige indlæg ændrer ikke på vores opfattelse af sagen – Vi fastholder derfor vores påstande, om at de pågældende figurmærker reelt ikke bruges, samt at hverken figurmærkerne eller den geografiske betegnelse SANTA CRUZ havde eller har opnået indarbejdet særpræg for indehavers virksomhed.

I forhold til dét materiale som nu er os i hænde vil jeg bemærke, at

1. Bilagene med omtale af indehavers virksomhed ikke viser omtale af de registrerede figurmærker.
2. Derudover er omtalen på engelsk, uden nogle relevant sammenhæng med det norske territorie eller opfattelsen hos de norske forbrugere.

3. Skærmbillederne fra hjemmesider er irrelevante, både da de er dateret på et tidspunkt der er senere end den relevante tidsramme for vurderingen af reel brug, men også da de hovedsageligt stammer fra .com domæner og er på engelsk, hvorfor de ej heller har en relevant sammenhæng med Norge eller opfattelsen hos de norske forbrugere.
4. Indehaver blev konkret bekendt med risikoen for at blive mødt med ugyldighedspåstande allerede den 7. april 2017, og kravstiller orienterede indehaver igen den 15. februar 2018 om, at man ville indgive ophævelsesbegæring i Norge med påstand om manglende brug og manglende særpræg, hvis en forligsmæssig løsning ikke kunne findes i mellemtiden. Jeg har vedlagt dokumentation for disse henvendelser til indehaver.
5. De øvrige indlæg, herunder artikler som angiveligt skulle stamme fra Norge, vedrører blot lejlighedsvis omtale af indehavers virksomhed, men ikke figurmærkerne, og disse artikler er tilsyneladende publiceret længe før den relevante tidsramme for sagerne.
6. Publiceringstidspunktet for skærmbillederne fra Youtube er udaterede, og derfor irrelevante for sagen. Under alle omstændigheder påviser de ikke rækkevidden af omtale i Norge, hvortil de ej heller påviser brug af indehavers figurmærker.
7. Det samme gælder omtalen af de 25 bedste skateboard "decks" fra 80'erne; Materialet er tidsmæssigt irrelevant og uden for sagens rammer, hvortil det ej heller viser brug af indehavers registrerede figurmærker i Norge.
8. Det samme gælder den norske bog, "Skateboard" og artiklerne som angiveligt skulle stamme fra 90'erne – Materialet er tidsmæssigt irrelevant og uden for sagens rammer, hvortil det ej heller viser brug af indehavers registrerede figurmærker i Norge.
9. Det samme gælder for de øvrige artikler, herunder "Hardboard Film: Neighbours" - Materialet er tidsmæssigt irrelevant og uden for sagens rammer, hvortil det ej heller viser brug af indehavers registrerede figurmærker i Norge.
10. Igen gælder det samme for de brugergenerede anmeldelser af blandt andet "merket Santa Cruz" og "Santabrett", som er tidsmæssigt irrelevant og uden for sagens rammer, hvortil det ej heller viser brug af indehavers registrerede figurmærker i Norge.
11. De vedlagte produktkataloger viser ingen reel brug af de registrerede figurmærker, hvortil der ej er dokumentation for, at disse skulle være fremsendt til norske forbrugere eller på anden vis kommet til kundskab for norske forbrugere indenfor den relevante tidsperiode.

At der står angivet norske distributører på bagsiden af katalogerne er ikke dokumentation for disse forhold, hvortil det ej heller dokumenterer, at disse distributører reelt sælger eller tilbyder varer under de registrerede figurmærker.

12. Indlægget bestående af skærmbilleder fra WAYBACK MACHINE, er irrelevant og utilstrækkeligt som håndgribeligt bevis for reel brug indenfor den relevante tidsramme. Det er almindeligt kendt, at dette arkiv er notorisk fejlbehæftet, hvorfor det også almindeligvis ikke kan tjene som bevis i nogen som helst sager uden

særskilt individuelt supplerende verificering af materialets ægthed. Til dette vil kravstiller henvise Patentstyret til vedlagte undersøgelse foretaget af INTA tilbage i 2009, som netop påpeger dette.

13. De vedlagte fakturaer viser ikke brug af de registrerede figurmærker.

14. Vidneerklæringerne er tydeligvis udarbejdet af indehaver selv, og vidnerne er aktører som angiveligt befinder sig i et igangværende eller potentielt historisk set længerevarende kontraktforhold med indehaver, hvorfor deres udtalelser bevismæssige værdi er meget lav.

Det fremgår tydeligt af formuleringerne, at erklæringerne er lavet til formålet, at de foregriber vidnernes udokumenterede konklusion på den juridiske problemstilling om reel brug snarere end at belyse faktum som ikke kan dokumenteres på anden vis, og at de ikke indeholder en uafhængig, og individuelt verificeret dokumentation for udtalelserne deri. De kan derfor ikke medtages som håndgribeligt bevis for reel brug.

1) Slutteligt er de få eksempler på nuværende brug ligeledes irrelevante da de ej heller viser brug af figurmærkerne som registreret, og da de tidsmæssigt vedrører forhold der er uden for sagens rammer.

Helt grundlæggende, er det således kravstillers opfattelse at det indgivne materiale ikke kan tjene som tilstrækkeligt bevis for reel brug, da det ikke lykkes med at tjene som håndgribeligt og objektiv bevis for effektiv og tilstrækkelig brug af figurmærkerne som registreret, herunder fordi materialet ikke lykkes med at bevise sammenhængen mellem stedet, tidsrummet, omfanget og egenskaberne ved den brug som der påstås.

Til dette må det holdes for øje, at det ikke er tilstrækkeligt, at en reel brug af varemærket forekommer sandsynlig eller troværdig - Brugen skal konkret bevises. At konkludere, at de pågældende varemærker er blevet brugt som varemærke i overensstemmelse med et varemærkes væsentlige funktion, dvs. at garantere varers eller tjenesteydelsers oprindelse ved at skabe eller bevare et marked for de pågældende varer eller tjenesteydelser, kræver, at der kan fremsættes antagelser, som simpelthen underbygges af beviserne.

De beviser, der er forelagt Patentstyret, har samlet set utilstrækkelig bevisværdi, og de kan derfor ikke underbygge den konklusion, at de registrerede figurmærker reelt blev brugt i den relevante periode.

For så vidt angår spørgsmålet om sagsomkostninger, er det ikke relevant, at indehavers interne forhold skulle besværliggøre fremskaffelsen af relevant dokumentation for brug. Den forbudsret som indrømmes ved registrerede varemærkerettigheder er indgribende overfor indehaverens konkurrenter, hvorfor det helt rimelige krav om dokumentation for brug findes. Der kræves således ingen undskyldelige omstændigheder eller særlige bestræbelser fra kravstillers side, førend en sådan anmodning indgives.

Kravstiller skal derfor heller ikke dække indehavers omkostninger, herunder især ikke til indhentelse og samling af materiale som er irrelevant for sagen.

Med venlig hilsen | Yours sincerely

Patrade A/S
Thomas Kruse Lie
Assistant Attorney

Østre Havnepromenade 26

DK-9000 Aalborg

Denmark

Phon +45
e: 7020
3770
Direc +45
t: 9879
5014
Mobil +45
e: 6019
7035

Aarhus Copenhagen Aalborg Kolding

For IPR related news please visit www.patrade.dk or follow us on [LinkedIn](#)

The information in this email is confidential and is intended solely for the addressee. If you received this by accident, please notify the indicated sender and delete it from your mailbox.

Fra: Per Gunnar Linvik [<mailto:pli@patentstyret.no>]

Sendt: 8. oktober 2018 12:44

Til: Thomas Kruse Lie - Patrade A/S

Emne: BE: OP2018/00186 and OP2018/00187 [Vores ref.: O1187NO00/O1188NO00/TKL] - extended due date

Dear Thomas Kruse Lie

I refer to our letters dated 2018.09.28 in the above mentioned cases.

As your given due date draws near, I want to inform you that the due date is extended to **2018.10.22**. A formal letter regarding this is sent to you today, with new flash drives from the proprietor's representative enclosed.

Sincerely,

Per Gunnar Linvik
Senior Executive Officer
Telephone: +47 22 38 74 65 / +47 22 38 73 00
E-mail: pli@patentstyret.no

patent trademark design
**Norwegian Industrial
Property Office** 

nipo.no
PO box 4863 Nydalen, N-0422 Oslo
- Partner Nordic Patent Institute

This electronic message may contain privileged, confidential and copyright protected information. If you have received this e-mail by mistake, please immediately notify the sender and delete this e-mail and all its attachments.