

Patentstyret
Postboks 8160 Dep.
0033 Oslo

Leveres elektronisk via ALTINN

Oslo, 29. oktober 2014

BEGJÆRING OM DELVIS SLETTING**TIL****PATENTSTYRET**

Varemerkereg. nr.: 70442 – SVANE

Innehaver: Ekornes ASA
6222 Ikornnes
Norge

Fullmektig: Oslo Patentkontor AS
Postboks 7007 Majorstua
0306 Oslo

Kravstiller: TMK A/S
Skaustrupvej 16
7500 Holstebro
Danmark

Kravstillers ref.: TM68792NO00-THH

Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS
Postboks 1570 Vika
0118 Oslo

E-post: tandbergs@tandbergs.no

Saken gjelder: Begjæring om delvis sletting av norsk varemerkereg. nr. 70442 SVANE (ordmerke), jf. varemerkeloven §§ 37 og 38.

* * *

1. INNLEDNING

Vi representerer TMK A/S, med adresse i Skaustrupvej 16, 7500 Holstebro i Danmark (heretter TMK eller kravstiller). Kopi av fullmakt følger vedlagt som:

Bilag 1: Kopi av fullmakt.

Kravstiller har søkt om varemerkeregistrering av sitt kjennetegn SVANE KJØKKENET (kombinert) – søknadsnummer 201200474 – for blant annet «garderober, skyvedør i tre, plastikk og metall» i klasse 25.

Bilag 2: Kopi av varemerkesøknad nr. 201200474 SVANE KJØKKENET (kombinert).

Merket ser slik ut:



Patentstyret utstedte en uttalelse 9. mai 2012 hvor det anføres at SVANE KJØKKENET er egnet til forveksling etter varemerkeloven § 16 bokstav a med det registrerte varemerke nr. 70442 SVANE (ordmerke) som innehas av Ekornes ASA.

Bilag 3: Patentstyrets brev av 9. mai 2012.

Ekornes' varemerke SVANE har undergått en administrativ begrensning etter at kravstiller leverte sin varemerkesøknad. Av den grunn er SVANE nå begrenset til å gjelde for blant annet «møbler, herunder soverommøbler i form av puffer og nattbord, alle de forannevnte soverommøbler med unntak av slike møbler for barn» klasse 20.

Slik saken nå står, kan de nevnte varene SVANE er registrert for anses å være likeartet med de nevnte varene som kravstiller ønsker at SVANE KJØKKENET skal dekke. Disse utgjør derved et hinder for kravstillers søknad om registrering av det kombinerte varemerket SVANE KJØKKENET. Dersom kravet om administrativ delvis sletting etter varemerkeloven §§ 37 og 38 fører fram, vil dette hinderet fjernes slik at kravstillers merke kan registreres. Kravstiller har således rettslig interesse, jf. varemerkeloven § 39.

Kravstiller krever derfor delvis slettelse av varemerkereg. nr. 70442 SVANE på grunnlag av unnlatt bruk av merket her i riket, jf. varemerkeloven § 37, jf. §§ 38 og 40. Varemerket SVANE ble registrert 25. november 1966 og er således underlagt bruksplikt.

2. NÆRMERE OM KRAVET TIL DELVIS SLETTING

Nærværende krav om delvis sletting gjelder det faktum at SVANE overlapper «garderober». Kravstiller er av den oppfatning at SVANE ikke er benyttet for «garderober» og at det derfor må inntas en begrensning i SVANE for så vidt gjelder «garderober».

Kravstiller har vært i kontakt med Ekornes og forsøkt å oppnå et samtykke uten å lykkes. Kravstiller ser derfor ikke noen annen løsning enn å begjære SVANE delvis slettet hva gjelder vern for «garderober».

Bilag 4: E-postmelding med vedlegg fra Tandbergs Patentkontor AS til Oslo Patentkontor AS den 13. august 2012 med vedlegg.

Partene har imidlertid ikke lykkes i å komme til enighet.

Det følger av varemerkeloven § 37 første ledd første punktum at bruken av merket for varene det er beskyttet for ikke kan ha vært avbrutt i fem sammenhengende år. Dette medfører at merket må ha vært i reell merkantil bruk i de siste fem årene i Norge.

TMK har grunn til å tro at SVANE ikke har vært i reell bruk i Norge i løpet av de siste fem årene for «garderober».

Kravstiller har undersøkt hvorvidt merket kan ha vært brukt i nevnte periode og har ikke funnet noen som helst indikasjon på at innehaver har tatt merket i reell bruk i Norge for «garderober» som omfattes av dette kravet.

SVANE er brukt og kjent som et varemerke for sengeutstyr så som madrasser for senger, herunder rammemadrasser og spiralfjærmadrasser; senger, sengebunner og -rammer, fot- og hodegavler for senger. I tillegg er SVANE brukt for soveromsmøbler i form av puffer og nattbord, alle de forannevnte soveromsmøbler med unntak av slike møbler for barn.

SVANE er imidlertid ikke brukt for garderober og lignende varer. For å unngå at det foreligger vareslagslikhet mellom de varer SVANE KJØKKENET er søkt registrert for og SVANE, krever TMK at varefortegnelsen til SVANE begrenses på følgende måte i klasse 20:

«Madrasser for senger, herunder rammemadrasser og spiralfjærmadrasser; senger, sengebunner og -rammer, fot- og hodegavler for senger; møbler, herunder soveromsmøbler i form av puffer og nattbord, alle de forannevnte soveromsmøbler med unntak av slike møbler for barn og garderober.»

Det legges til grunn at Ekornes har bevisbyrden for merkebruken. Dette fordi Ekornes' praktiske mulighet for bevisføring av bruken av eget varemerke er vesentlig større enn tredjemanns mulighet til å føre bevis for det motsatte.

3. FORMALIA

Det er ikke anmerket lisenser i registreringen, jf. varemerkeloven § 40 tredje ledd andre punktum.

Vi imøteser Patentstyrets faktura for avgift forbundet med nærværende krav.

TMK krever å bli tilkjent sakskostnadene fra Ekornes, jf. patentstyrelova § 9. Vi ber om å få en nærmere frist for innsending av sakskostnadsoppgave. Det var god grunn for TMK til å få saken prøvd og det er rimelig ut fra typen sak og forholdene å pålegge Ekornes sakskostnadsansvar.

4. PÅSTAND

På vegne av kravstiller, TMK A/S, nedlegges slik ærbødig

p å s t a n d :

1. Norsk varemerkeregistrering nr. 70442 SVANE slettes delvis ved at varefortegnelsen begrenses til å gjelde «*Madrasser for senger, herunder rammemadrasser og spiral fjærmadrasser; senger, sengebunner og -rammer, fot- og hodegavler for senger; møbler, herunder soverommøbler i form av puffer og nattbord, alle de forannevnte soverommøbler med unntak av slike møbler for barn og garderober*» i klasse 20.
2. Ekornes ASA pålegges å erstatte TMK A/S sakens kostnader.

* * *

Denne begjæring om delvis sletting er sendt elektronisk til Patentstyret via ALTINN.

Oslo, 29. oktober 2014
Tandbergs Patentkontor AS

Thomas Hagen
advokat