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

Direktevalg: +47 2100 9070
HJP@oslopatent.no

Patentstyret
Design- og varemerkeavdelingen
Postboks 8160 Dep.
0033 Oslo

Vår ref:
V77273 - HJP

Oslo,
24. november 2014

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 Patentstyrets brev av 3. november 2014, med oversendelse av slettelsesbegjæring fra TMK A/S, også benevnt kravstiller.

Merkeinnehaver er uenig i at det foreligger grunnlag for delvis slettelse av angjeldende registrering, og i den anledning skal følgende bemerkes:

Om Ekornes

Ekornes' historie skriver seg tilbake til 1934 ved etableringen av J.E. Ekornes Fjærfabrikk, der det ble produsert innleggsfjærer til bruk i madrasser og møbler. Produksjonen omfattet også fremstillingen av madrasser, og den første «Svane» madrassen kom på markedet i 1935.

På 40' tallet ble det iverksatt produksjon av møbeldeler i tre – og på samme tid blir også madrass-sokler, sovesofaer og sofaer introdusert. Salongmøbler ble introdusert på 60' tallet, også disse under varemerket «Svane», og tidlig på 70' tallet blir lenestolen benevnt «Stressless» utviklet.

Ekornes ASA er i dag den største møbelprodusenten i Norden, og omsetningen for konsernet beløp seg i 2013 til ca. 2,6 milliarder NOK (årsrapport 2013).

Ekornes ASA har datterselskap i Norge, Danmark, Finland, England, Frankrike, Spania, Tyskland, USA, Brasil, Singapore, Japan samt Australia, og produksjonen av selskapets produkter finner sted ved anlegg i bl.a. Sykkylven, Hareid, Tynes, Grodås, Fetsund (madrasser) – og Morganton, North Carolina, US (sofaer US marked).

I selskapets årsrapport uttales det:

> *«I kommunikasjonen av produktenes egenskaper og verdi, er våre merkevarer **Stressless**® og **Svane**® av uvurderlig betydning.»*

- og sammen med selskapsnavnet utgjør disse selskapets tre hoved-«brands»:

Historikk/merkebruk «Svane»

Varemerket «Svane» ble som nevnt introdusert i 1935, først i et relativt beskjedent omfang – opptegninger viser for desember 1935 salg av to divanmadrasser til Steen & Strøm for den nette sum av til sammen 34,82 kroner – senere utvidet til et produktspekter som omfattet senger, sovesofaer, ordinære sofaer, stoler og lenestoler m.v.

Vi vedlegger til Styrets orientering –

BILAG 1: Utviklingen av «Svane» logo

BILAG 2: Annonse «Møbelhandleren» fra 1936

BILAG 3: «Svane Swingbed» og «Svane Sofaseng» fra 1948

BILAG 4: Annonse for «Svane» - 50' tallet

BILAG 5: «Svane» salonggruppe 1963/64 (sovesofa)

BILAG 6: «Svane» salonggruppe 1968 (uten soveplass)

BILAG 7: «Svane» salonggruppe 70' tallet

BILAG 8: «Svane» hvilestol sent 60'/tidlig 70' tall

BILAG 9: Eksempel på kombinert merkebruk «Svane Stressless» madrass

-oo0oo-

Nåværende merkebruk

Også over de senere år har varemerket «Svane» blitt benyttet på forskjellige kategorier av møbler, så som senger, bord (nattbord), puffer (oppbevarings-/sittemøbler) o.l.

BILAG 10: Katalog 2009

BILAG 11: Katalog 2010

BILAG 12: Katalog 2011

BILAG 13: Katalog 2012/2013

BILAG 14: Katalog 2013/2014

BILAG 15: Katalog 2014/2015

BILAG 16: Katalog 2015

Når det gjelder pallen («Svane Pall») vist i bilag 16, ble denne første gang introdusert og markedsført på Ekornes' høstmesse i Ålesund i uke 42, med andre ord, forut for inngivelsen av klagen til TMK.

I relasjon til unntaksbestemmelsen i vml. § 37 tredje ledd, annet punktum, skal det bemerkes at forberedelser til denne bruken ble iverksatt tilbake i januar i år, og vi vedlegger for ordens skyld en bekreftelse fra innehavers leverandør;

BILAG 17: Epost fra selskapet Stolwit Meble s.c.

-oo0oo-

Kontakten mellom partene

I punkt 2 i begjæringen opplyser kravstiller at de var i kontakt med Ekornes i et forsøk på å oppnå samtykke, men at dette ikke lykkes.

Dette kan fremstå som om Ekornes uten videre avslo forespørselen fra kravstiller, hvilket ikke er riktig.

Ekornes var i utgangspunktet innstilt på å gi et samtykke til det som i henhold til søknadens merketekst fremstod som kravstillers virksomhetsområde, nemlig kjøkken-løsninger. Sett imidlertid i lys av de stadige utvidelser kravstiller ønsket, og tatt i betraktning av at det for Ekornes fremstod som avgjørende å få en klar avgrensning mot møbler i sin alminnelighet og soveromsinnredning i særdeleshet, ble forespørselen etter hvert avslått. Ikke minst skyldtes også dette de for Ekornes uakseptable vilkår kravstiller ønsket inntatt i avtaleform.

Om kravstillers påstand / sakens rettslige side

Fra innehavers side vil det bli fremsatt påstand om at kravene fra TMK A/S avvises, både hva angår delvis slettelse av registreringen, og følgelig også kostnadskravet.

Varemerket «Svane» er etter vår oppfatning benyttet på en måte som tilfredsstiller lovens krav, og registreringen må opprettholdes i sin helhet.

Når det gjelder de forhold som har begrunnet en introduksjon av brukspliktregler, uttales det følgende på sidene 206 (nederst) og 209 (øverst) i Lassen/Stenvik «Kjennetegnsrett» 3. utg. – dels med henvisning til varemerkedirektivet (vår understr.):

> «For å redusere det samlete antall registrerte og vernede varemerker, er det av stor betydning å kreve at registrerte varemerker faktisk blir brukt.
> …..Man har med andre ord ønsket å redusere antallet defensive registreringer, det vil si varemerker som er registrert for flere vareslag eller for en langt videre varegruppe enn hva som er nødvendig for å sikre rettighetshaverens kommersielle interesser».

> «I bunn og grunn er det her tale om en *interesseavveining*, der spørsmålsstillingen er om det knytter seg slike reelle merkantile interesser til det registrerte varemerket, at innehaveren har et *rimelig* krav på å få opprettholde varemerkeretten, eller om hans interesser tvert i mot er så ubetydelige at de bør vike for interessene til den tredjemann som ønsker å ta merket i bruk».

Etter vår oppfatning kan det nesten fremstå som om disse uttalelser er skrevet med nærværende sak for øyet;

1. Ekornes ASA er Norges- og Nordens største møbelprodusent, og har et klart og åpenbart behov for å beskytte sine varemerker innen kategorien «møbler».

2. Med sin allerede presiserte og begrensete varefortegnelse, kan «Svane» neppe sies å være registrert «*for en langt videre varegruppe enn hva som er nødvendig for å sikre rettighetshaverens kommersielle opprinnelse*».

3. Varemerket «Svane» er ett av selskapets tre hoved-«brands», og har vært benyttet uavbrutt i nesten 80 år.

4. Slik både nyere og eldre historie viser, har varemerket «Svane» over årene blitt benyttet på flere typer av møbler, så som senger, sovesofaer, sofaer, stoler, bord, puffer, paller m.v.

5. Den omstendighet at Ekornes har reelle merkantile interesser til det registrerte varemerket kan det vanskelig stilles spørsmål om. Tar man også her utgangspunkt i en interesseavveining – ref. sitatet ovenfor – må det være hevet over enhver tvil at Ekornes' behov for å opprettholde registreringen fremstår som betydelig større enn de interesser kravstiller måtte ha.

Når det gjelder kravstillers påstand om delvis slettelse, eller nærmere bestemt påstanden om presisering ved inntakelse av et unntak, kan følgende sitat fra Lassen/Stenvik, sidene 216-217 være av interesse (vår understr.):

> «…(det) er neppe berettiget å begrense varefortegnelsen til de nøyaktige betegnelser for de varer eller tjenester merkehaveren har gjort reell bruk av merket for. Når bruksplikten kan oppfylles ved å bruke merket for varer eller tjenester som står i "direkte forbindelse" med de varene eller tjenestene registreringen gjelder, bør også den begrensete varefortegnelsen kunne omfatte både de varer eller tjenester merket har vært brukt for, og andre varer eller tjenester som står i "direkte forbindelse" med disse. …….Et utgangspunkt bør derfor være at registreringen opprettholdes for de varene som varemerket konkret har vært brukt for, samt for nært beslektede varer. …..Hvis varefortegnelsen omfatter en konkret og klart avgrenset kategori, er det normalt ingen grunn til ytterligere spesifisering.
>
> Mye taler dessuten for at man ikke bare legger vekt på *hvilke* vareslag merket har vært brukt for, men også på hvor omfattende bruken har vært, og på om varemerket bare har vært brukt på én enkelt vare, eller på flere modeller av samme vare, på flere beslektede vareslag etc.»

Vi er innforstått med at den «historiske» merkebruken vist til i bilagene 1-9 ikke er avgjørende for spørsmålet om bruksplikten er oppfylt, men denne bruken er allikevel med på å illustrere de aspekter ved merkebruken som omtales i ovennevnte sitat; brukens lengde og omfang, bruk på forskjelligartete vareslag osv. – samt også varemerkets klare tilknytning til møbler i sin alminnelighet, og innehavers merkantile interesser i dette kjennetegnet.

Til spørsmålet om hva som kan utgjøre en «konkret og klart avgrenset kategori», ref. sitatet ovenfor, samt til spørsmålet om presisering til nærmere angitte vareslag, vises til Borgarting lagmannsrett i saken om «Tripp Trap», RG 2004:

> «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.»

I nevnte sak var «Tripp Trapp» registrert for «møbler» i sin alminnelighet, dvs. «møbler, *herunder* stoler», men kun benyttet på én type justerbare barnestoler.

I motsetning til tingretten, fant lagmannsretten at det ikke var noe grunnlag for å begrense eller presisere varefortegnelsen, og opprettholdt registreringen for «møbler».

I den anledning uttales det (vår uth.):

> «…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.»

Det samme resonnement gjør seg gjeldende i nærværende sak; På samme måte som en barnestol, er også senger, bord, herunder nattbord, sitte- og oppbevaringsmøbler som puffer og paller, representative uttrykk for begrepet «møbler», og registreringen må opprettholdes i sin helhet.

Også sett hen til historikken er det likeledes et behov tilstede for å beholde «møbler»: Varemerket har i alle år vært benyttet på «møbler», og selv om varekategoriene har variert, bør registreringsvernet ta høyde for muligheten for en utvidelse og/eller endring av bruken under betegnelsen møbler.

De tidligere refererte rettskilder kan kort oppsummeres slik; den nåværende varefortegnelse består allerede pr. i dag av «en konkret og klart avgrenset kategori», den aktuelle registrering er ikke mer omfattende «enn hva som er nødvendig for å sikre rettighetshaverens kommersielle interesser», Ekornes har åpenbart «reelle merkantile interesser til det registrerte varemerket», og vi kan ikke se at det følger av overprøvings-instituttets formål at det i denne konkrete sak ligger til rette for en slik detaljpresisering av varefortegnelsen slik TMK har krevet.

Vi forbeholder oss retten til ytterligere kommentarer og bemerkninger, herunder i relasjon til en fremtidig kostnadsoppgave fra kravstiller, og nedlegger slik foreløpig –

påstand:

1. Varemerkeregistrering nr. 70442 opprettholdes i sin helhet.

2. Ekornes ASA tilkjennes sakens kostnader.

Med vennlig hilsen
Oslo Patentkontor AS

(ingen signatur, elektronisk innlevering)

Henrik Juel Pettersen

Vedlegg: Bilag 1 – 17.