

Patentstyret
Sandakerveien 64
Postboks 8160 Dep.
0033 OSLO

Oslo, 16. mars 2015

Vår ref.: OT1716NO00 / MMO
Ulrikke Asbøll

Deres ref.:

**"Fr" (fig) - innsigelse mot reg. nr. 279362 "F" (fig) - Fujikura Ltd.
Fremskrittspartiet**

1.0 Innledning/prosessuelt

På vegne av Fremskrittspartiet, innehaver av reg.nr. 150680



innleveres herved innsigelse, jfr. varemerkeloven § 26,

mot reg. nr. 279362



, klasse 42.

Bilag 1: Utskrift fra Patentstyrets database

Bilag 2: Utskrift fra Patentstyrets database

Motpartens, Fujikuras, merke ble publisert i norsk varemerketidende 15. desember 2014 og er således rettidig innlevert, jfr. varemerkeloven § 26 første ledd, andre punktum, jfr. Forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter § 6 første ledd siste punktum.

Fremskrittspartiets, innsigers, nevnte varemerke reg.nr. 150680 nyter et utvidet vern etter varemerkeloven § 4 annet ledd. Slike merker nyter vern også mot merker omfattende varer og tjenester av annet slag, hvis bruken medfører «en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkets særpreg eller anseelse (goodwill)».



onsagers

Det fremgår av vedlagte dokumentasjon at Fremskrittspartiets varemerke er velkjent. Ytterligere dokumentasjon er under innhenting og vil bli innsendt fortløpende.

På bakgrunn av Fremskrittspartiets varemerke og dets utvidete vern, hevder vi at reg.nr. 279362 er registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a, jfr. § 4 annet ledd, og at registreringen skal oppheves, jfr. varemerkeloven § 29.

2.0 Fremskrittspartiets varemerke reg.nr. 150680



Fremskrittspartiets varemerke ble innlevert 10. juli 1990 og registrert 27. mai 1992 for hele klasse 42, og varemerket har vært i bruk siden da.

Vi gjør oppmerksom på at motparten har forsøkt å få slettet Fremskrittspartiets varemerke på grunn av ikke bruk. I Patentstyrets avgjørelse av 1. september 2014 (OP2013/00505), har imidlertid Patentstyret opprettholdt Fremskrittspartiets varemerke for «informasjon og rådgivning om partipolitisk virksomhet og partipolitikk» i klasse 42. Patentstyret tok ikke stilling til Fremskrittspartiets anførsler om at det aktuelle varemerket har et utvidet vern på grunn av det tosporede systemet. Den samme bruksdokumentasjonen som Patentstyret aksepterte som bruk av Fremskrittspartiets varemerke, er også fremlagt i denne saken, *se bilag 3*.

3.0 Det utvidet vernet (Kodakvern) til



a) Innledende bemerkninger

Bakgrunnen for regelen om utvidet vern for velkjente merker (Kodakregelen), fremgår av Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik, Kjennetegnssrett, 3. utgave, på side 368-369:

«Kodakregelen i varemerkeloven § 4 annet ledd må sees på bakgrunn av innføringen av reglene om bruksplikt. «Som en konsekvens av at vi fikk slike regler, bør det særlige vernet for velkjente merker utvides....(Ot.prp. 72 (1991-92), s. 55)». Lovgivers uttalte formål var «å senke terskelen for anvendelse av denne regelen ganske vesentlig» (Ot.prp. 59 (1994-95), s. 105, jfr. s. 95 flg og s. 21).»

I det følgende vil vi redegjøre for at vilkårene i Kodakregelen, jfr. varemerkeloven § 4 annet ledd, er oppfylt for Fremskrittspartiets merke.

b) «Velkjent her i riket»

I kravet om at et merke skal være «velkjent» er det i EU-domstolens sak C-375/97 CHEVY, premiss 26 og 27 uttalt følgende:

Kravet er oppfylt når varemerket er «kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af dette mærke». Ved vurderingen skal man «tage hensyn til alle sagens relevante omstændigheder, således navnlig varemerkets

onsagers

markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af varemærket, samt størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket».

Det er uttalt i Lassen og Stenvik, Kjenntegnsrett, 3. utgave, på side 367-370 at:

«EU-domstolen gir således en anvisning på en sammensatt, skjønnsmessig vurdering som sikrer stor fleksibilitet ved praktiseringen av Kodakbeskyttelsen.

«Som hovedregel må det nok foreligge noe mer enn vanlig innarbeidelse. Det må foreligge forhold, for eksempel en særlig sterk innarbeidelse – som gir en goodwillverdi noe ut over den som innarbeidede varemerker gjerne har.»

Fremskrittspartiet har siden 1978 utført en konsekvent, strategiske og massiv bruk av sitt varemerke over hele Norge. Gjennom valgkampanjer, som opposisjonsparti og nå regjeringsparti, har Norges befolkning siden 1978 blitt eksponert for dette varemerket, og vil umiddelbart forbinde det med Fremskrittspartiet.

Gjennom en årrekke har Fremskrittspartiets daglig vært en del av nyhetsbilde i Norge. I den anledning har Fremskrittspartiet en strategisk bruk av varemerke for at det skal komme til syne i forbindelse med Fremskrittspartiets politiske virke, for eksempel på pressekonferanser og i media for øvrig.

Fremskrittspartiets varemerke er så kjent at uavhengig av hvor og i hvilken sammenheng dette varemerke brukes, vil Norges befolkning assosiere dette med Fremskrittspartiet. Fremskrittspartiet har nedlagt betydelige investeringer i sin bruk av varemerket over mange år, nettopp for å oppnå en slik umiddelbar assosiering.

Den ovenfor omtalte bruken av varemerke, og den vedlagte bruksdokumentasjonen, se bilag 3 med 16 vedlegg, viser at varemerke må anses som «velkjent her i rike».

Bilag 3: Bruksdokumentasjon (16 vedlegg)

I tillegg vil det bli innsendt ytterligere bruksdokumentasjon.

- c) «Et tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller annet slag»

Videre stilles det et krav om at merkene er identiske eller ligner. Det er ikke noen forutsetning om forvekslingsfare mellom merkene, jfr. EF-domstolens avgjørelse C-408/01 ADIDAS. Fujikuras merke må riktignok sies å være tilnærmet identisk med Fremskrittspartiets merke. På bakgrunn av dette vil vi kort fastslå at det foreligger merkelikhet i denne saken da varemerkene  og  er tilnærmet identiske.

Kodakregelen stiller ikke vilkår til varelikhet.

Det skal imidlertid bemerkes at Fremskrittspartiets varemerke vil gjennom Fremskrittspartiets virke som politisk parti komme til syne i tjenester som Fujikuras merke er registrert for. «Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning» og «industriell analyse og forskning» vil

onsagers

typisk kunne være tjenester som er nødvendig for Fremskrittspartiets «Informasjon og rådgivning om partipolitisk virksomhet og partipolitikk». Tjenestene må således anses som komplementære i denne sammenheng.

- d) «Bruken ville medføre urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkets særpreg eller anseelse»

Det siste vilkåret er det såkalte krenkelsesvilkåret som angir to alternative vilkår - «urimelig utnyttelse» eller «skade». Det er tilstrekkelig at kun et av de foreligger, for at krenkelsesvilkåret skal anses oppfylt. «Skade» på merke innebærer bruk av andres merker som forringer merkets goodwillverdi for eksempel ved at det svekkes som blikkfang.

Vi vil anføre at krenkelsesvilkåret «skade» foreligger her. Bruk av Fujikuras merke vil medføre en skade på Fremskrittspartiets varemerkets særpreg, da dette medfører en betydelig svekkelse av blikkfangereffekten.

Det kan ikke stilles særlig strenge krav til dette kriteriet når det først er fastslått at et merke er så velkjent og har en slik anseelse at det er vernet etter bestemmelsen. *"Både utnyttelse og forringelse vil først og fremst oppstå i tilfelle hvor det yngre merket hos gjennomsnittsforbruker utløser en assosiasjon til det velkjente merket"*, jf. Lassen: Oversikt over norsk varemerkerett s. 338, se også EU-domstolens avgjørelse i C-375/97, CHEVY, premiss 23. Det at en annen benytter merket og dermed nyter godt av den goodwill som er knyttet til merket vil normalt være nok.

Et naturlig utgangspunkt for vurderingen av krenkelsesvilkåret, er graden av hvor innarbeidet det gjeldende merket er. I EU-domstolens avgjørelse CHEVY premiss 30 uttales det at:

«jo større varemerkets særpræg og renommé er, desto lettere vil en skade kunne antages at foreligge».

Ved den konkrete avgjørelsen av om retten til det velkjente varemerket er krenket, kan mange forhold være av betydning, og det er i EU-domstolens avgjørelse i C-487/07 L'Oréal, premiss 44 uttalt at:

«Det skal foretas en samlet vurdering, der inddrager alle sagens relevante forhold, herunder navnlig renomméets intensitet og graden af varemerkets særpræg, graden af lighed mellem de pågældende varemerker samt karakteren af og graden af lighed mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser».

Det fremgår av Stenvik og Lassen, Kjennetegnsrett, 3. utgave på side 373:

«et meget kjent merke kan utløse assosiasjoner selv når man møter på helt nye varetyper, som ligger lang fra dem merket er kjent for.»

Videre fremgår det på side 374:

Den fleksibilitet som ligger innebygget i kodakregelen, innebærer at den kan tjene nokså ulike behov, og gjør at man må ha et åpent sinn for de ulike risiki som kan true et velkjent merke».

Som nevnt ovenfor i punkt a), har Fremskrittspartiet nedlagt en mangeårig innsats i oppbygging og bruk av sitt varemerke. Norges befolkning har gjennom pressedekning av Fremskrittspartiets politiske virksomhet, blitt hyppig eksponert for dette varemerket, og vil umiddelbart assosiere det med Fremskrittspartiet, uavhengig av hvilken sammenheng varemerket brukes i.

Fujikuras merke er tilnærmet identisk med Fremskrittspartiets, og blikkfangereffekten til Fremskrittspartiets varemerke vil bli svekket ved Fujikuras bruk av sitt merke. Norges befolkning assosierer umiddelbart Fremskrittspartiets varemerke med Fremskrittspartiet og vil ha en forventning til hva dette merket står for. Dersom Fremskrittspartiets varemerket forbindes med andre merker, herunder Fujikuras merke, vil assosiasjonen til Fremskrittspartiets varemerke ikke lenger utløses like umiddelbart, og blikkfangereffekten må anses som svekket, jfr. EU-domstolens avgjørelse i sak C-252/07 INTEL premiss 29. Kjennetegnsvirkning på Fremskrittspartiets varemerke vil følgelig bli vannet ut og forringet.

Fremskrittspartiet er et politisk parti som tar et stort samfunnsmessig ansvar og som gjennom sitt politiske arbeid utgjør en viktig del av demokratiet. Dette medfører at det er både i Fremskrittspartiets interesse å hindre at andre tar varemerket i bruk for øvrige vare- eller tjenesteslag, og allmenheten bør vernes mot å bli villedet. Allmenheten vil komme i stuss om merkene har samme opprinnelse.

Etter dette må vilkåret om at det kan oppstå skade på det velkjente varemerkets særpreg, være oppfylt.

e) Konklusjon

Ovennevnte viser at vilkårene er oppfylt for at Kodakregelen skal komme til anvendelse. Følgelig må det aktuelle varemerket til Fremskrittspartiet anses for å ha et meget sterkt vern, Kodakvernet, som gjelder varer og tjenester utover registreringen, og som omfatter de tjenester som Fujikuras merke er registrert for.

4.0 Oppsummering

Fremskrittspartiets varemerke har et utvidet vern etter Kodakregelen, jfr. § 4 annet ledd, og at reg.nr. 279362 er registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a, jfr. § 4 annet ledd.

Ut fra den spesielle stilling Fremskrittspartiet har som politisk parti, ville det være uheldig for Fremskrittspartiet og velgerne (omsetningskretsen) at deres varemerkerettigheter blir uthulet av andre kommersielle aktører på markedet. Denne uthulingen av Fremskrittspartiets varemerkerettigheter, kan ikke aksepteres.

5.0 Konklusjon/Påstand

På bakgrunn av Fremskrittspartiets varemerke og dets utvidete vern, er vår påstand at reg.nr. 279362 er registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a, jfr. § 4 annet ledd, og vi anmoder Patentstyret om å oppheve registreringen i henhold til varemerkeloven § 29.

Med vennlig hilsen

Onsagers AS



Ulrikke Asbøll

Advokat