

Patentstyret
Postboks 8160 Dep.
0033 Oslo

Oslo, 21. april 2015

Deres ref.: 201301241A
Vår ref.: V4923NO01-TT

Tilsvar til innsigelse mot varemerkeregistrering i Norge nr. 279362 «F» (figur) – Fujikura Ltd.

Vi har mottatt Patentstyrets brev datert 2015.03.23 vedlagt Innsigelse datert 16. mars 2015 fra Onsagers AS på vegne av Fremskrittspartiet.
På vegne av Fujikura Ltd. vil vi anføre følgende til innsigelsen:

FAKTUM / BAKGRUNN

Innsigers registrering nr. 150680 «Fr» (figur) var opprinnelig registrert med følgende varefortegnelse:

Klasse 42: Hele tjenesteklassen.

Denne registrering ble av Patentstyret anført som et hinder for registrering av Fujikura Ltd's søknad nr. 201301241, det kombinerte merke F, søkt med følgende varefortegnelse:

Klasse 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; design av dataprogrammer, dataprogrammering og vedlikehold av dataprogrammer; rådgivning og ledelse innen informasjonsteknologi; fremskaffelse av teknologisk informasjon innen telekommunikasjon; forsknings tjenester innen informasjons- og telekommunikasjonsteknologi; testing, inspeksjon og undersøkelser av optiske fibre, elektriske ledninger og elektriske kabler; teknisk rådgivning, støtte og ingeniørvirksomhet innen informasjonsteknologi; informasjonsteknologitjenester (IT) vedrørende datamaskiner, programvare, design av dataperiferiutstyr og teknisk rådgivning.

Protector IP Consultants AS

Adresse / address: Oscarsgate 20, NO-0352 Oslo, Norway
Telefon / Telephone: (+47) 22 95 74 40
Telefax: (+47) 22 95 74 50
E-mail: mail@protector.eu
Internet: www.protector.eu
Foretaksnr. / Enterprise No.: 979409524 MVA

Stavangerkontor / Stavanger office:

Prof. Olaf Hansensvei 7A, (iPark)
(+47) 51 30 30 82

Etter henvendelse fra undertegnede ble det klart at innsiger ikke ville gi sitt samtykke til registrering eller frivillig slette sin registrering helt eller delvis.

På denne bakgrunn ble det reist krav om sletting ved administrativ overprøving av innsigers registrering (sak OP2013/00505) med følgende påstand:

1. Norsk varemerkeregistrering nr. 150680 slettes for de tjenester i klasse 42 som merket ikke kan dokumenteres brukt for.

Innsiger bestred kravet i sin helhet og mente at bruk for hele tjenesteklassen var oppfylt basert på dokumentasjon som nå er innlevert på ny som bilag 3 til innsigelsen.

Resultatet i saken ble at Fujikura Ltd. fikk fullt medhold i henhold til påstanden og innsigers registrering er nå begrenset til følgende:

Klasse 42: Informasjon og rådgivning om partipolitisk virksomhet og partipolitikk.

Avgjørelsen er ikke påklaget av innsiger og er rettskraftig.

Fujikura Ltd.'s søknad ble deretter registrert med den søkte varefortegnelse da det ikke lenger ble funnet å foreligge noen forvekslingsfare.

PÅSTANDEN OM UTVIDET VERN (KODAKVERN)

a. Utgangspunkt

Innledningsvis under dette punkt finner vi grunn til å påpeke noen spesielle forhold av betydning for vurderingen. Innsigerens varemerkebruk ligger i grenseland for hva som kan karakteriseres som varemerkebruk i tradisjonell forstand. Innsigerens merke er først og fremst benyttet som del av et partisymbol myntet på egne medlemmer og potensielle velgere og partimedlemmer. Det er ingenting ved registreringens tjenestefortegnelse eller den innleverte dokumentasjon som skulle tilsi at varemerket er brukt som et tradisjonelt varemerke, altså med det formål å selge tjenester eller varer overfor en omsetningskrets som etterspør tilsvarende varer og tjenester. På denne bakgrunn er saken også spesiell idet den reiser spørsmål om hvilke grunnleggende interesser som skal beskyttes gjennom varemerkelovgivningen og dertil hvilken relevans tidligere avgjørelser skal tillegges, idet disse knytter seg til varemerker hvis formål åpenbart er å skape eller bevare en kommersiell omsetning for varer eller tjenester.

Vi viser i denne sammenheng til det grunnleggende krav til varemerkebruk drøftet i EU-domstolens avgjørelse i sak C-40/01 MINIMAX og siterer fra Stuevold Lassen og Are Stenviks Kjennetegnsrett 3. utgave side 207 nest siste avsnitt: «*Det avgjørende må være om bruken har vært i samsvar med det som er varemerkebrukens hovedformål, nemlig å «skabe eller bevare en afsetningsmulighet» for de varer eller tjenester som er omfattet av registreringen, jfr. EU-domstolens avgjørelse i sak C-40/01 MINIMAX, Sml. 2003 s. I-2458, premiss 37»*

Selv om man skulle legge til grunn at varemerkebruk ikke nødvendigvis må ha et kommersielt formål, er det grunn til å påpeke at det ikke er lagt frem noen dokumentasjon for salgsvolumer eller omsetningstall for varer og/eller tjenester som underbygger bruk i overensstemmelse med det nevnte hovedformål, og enda mindre underbygger påstanden om utvidet vern basert på en slik bruk.

b. Lovens krav

Et utvidet vern etter Varemerkeloven § 4 annet ledd forutsetter at varemerket er «**velkjent**» her i riket.

Som innsigeren viser til har EU-domstolen uttalt seg om innholdet av dette begrep i sak C-375/97 CHEVY, premiss 26 og 27.

Videre viser innsiger til Lassen og Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utgave, side 367-370 som ytterligere presiserer dette til, sitat:

«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»

Med de krav som stilles til innarbeidelsesdokumentasjon for oppnåelse av enerett til et varemerke generelt og Kodakvern spesielt, kan vi ikke se at den foreliggende dokumentasjon oppfyller de nevnte krav til en slik innarbeidelse.

Det innleverte materialet viser ikke varemerkebruk i overensstemmelse med registreringen. Registreringen består av en sammensetning av bokstavene Fr i stilisert utforming i sort på hvit bakgrunn. Det fremlagte materialet viser derimot i alt vesentlig en bruk hvor bokstavene fremgår i hvitt og er underordnet andre sterkt særpregede elementer, nemlig eple-symbolet i rødt med et grønt blad og/eller med tillegget Fremskrittspartiet.

Det fremlagte materialet gir derfor ingen indikasjon på at innsigerens registrerte varemerke er «velkjent» her i riket. Vi bestrider selvfølgelig ikke at Fremskrittspartiet er et velkjent politisk parti i Norge. Men, for så vidt gjelder partiets kjennetegn, så er gjenkjennelseeffekten knyttet til det røde eplet med bokstavene Fr i hvitt og/eller navnet Fremskrittspartiet, og som gir et helt annet helhetsinntrykk enn merket i den påberopte registrering.

Vi bestrider derfor at innsigerens registrering Fr i sort er dokumentert som velkjent her i riket.

Lovens krav: «et tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller annet slag»

Selv om man skulle legge til grunn at det foreligger en grad av merkelikhet mellom innsigerens registrerte merke Fr i sort og søkerens merke i sort og blått, så kan det ikke med rimelighet hevdes at det foreligger noen merkelikhet mellom innsigerens merke i form av et rødt eple med grønt blad og bokstavene Fr i hvitt slik bilagene til innsigelsen viser, og søkerens merke F i sort og blått.

Den fremlagte dokumentasjon knytter seg altså ikke til innsigerens registrerte varemerke, men til et annet kjennetegn som gir et helt annet helhetsinntrykk og har

derfor liten eller ingen verdi som dokumentasjon for påberopelse av varemerkeloven § 4, annet ledd.

Det er riktig som innsiger påpeker at Kodakregelen ikke stiller vilkår om varelikhet. Det er imidlertid åpenbart feilaktig når innsiger hevder at tjenestene «Informasjon og rådgivning om partipolitisk virksomhet og partipolitikk» er komplementære med søkerens tjenester i klasse 42.

Snarere må det motsatte kunne fastslås, nemlig at det overhodet ikke finnes noen likheter mellom de to merkers tjenestefortegnelse.

Krenkelsesvurderingen

Lovens krav: **«hvis bruken ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkets særpreg eller anseelse (goodwill).**

Av innsigelsen fremgår at innsiger kun påberoper alternativet «**skade**» og hevder at Fujikuras merke vil medføre en skade på det registrerte merkets særpreg.

Da det fra vår side anføres at innsigers merke ikke er dokumentert å være «velkjent» vil det heller ikke foreligge noen krenkelse iht varemerkeloven § 4, annet ledd.

Subsidiært vil vi anføre at forutsetningen for at en skade i form av *forringelse* av et merkes goodwillverdi ved at det svekkes som blikkfang, vil være at Fujikuras merke utløser en *assosiasjon* til innsigerens merke.

Vi viser i denne sammenheng til Lassen og Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utgave, side 371 siste avsnitt følgende:

«Når det de i direktivets artikkel 5, stk. 2, omhandlede krænkelser intræder, er de en konsekvens af, at der er en vis grad af likhet mellem varemærket og tegnet, på grundlag af hvilken den berørte kundekrets forbinder tegnet og varemærket med hinanden, dvs. skaber en sammenheng mellom disse, selv om de ikke forveksler dem» (EU-domstolens avgjørelse i sak C-487/07 L'Oreal, premiss 36). Assosiasjon i omsetningskretsens bevissthet er således en nødvendig, men ikke tilstrekkelig, betingelse for at retten til det velkjente varemerket er krenket (L'Oreal, premiss 37, se også PS-2005-7364 dråpefigur). I tillegg må det sannsynligjøres å ville oppstå minst én av de krenkelser som omfattes av § 4 annet ledd og direktivets art. 5 (2)»

Vi vil anføre at det er helt utenkelig at omsetningskretsen for de tjenester som er omfattet av Fujikuras kombinerte merke F i blått og sort skulle assosiere dette varemerket med innsigerens merke.

Atter subsidiært vil vi anføre at det ikke under noen omstendighet er sannsynliggjort å ville oppstå en skade på innsigerens merke.

På denne bakgrunn vil vi i medhold av varemerkeloven § 29, 2. ledd be om at innsigelsen forkastes.

Med vennlig hilsen

Protector IP Consultants AS



Tom Tysø

Advokat