

Patentstyret
Sandakerveien 64
Postboks 8160 Dep.
0033 OSLO

Oslo, 29. juni 2015

Vår ref.: OT1716NO00 / MMO
Ulrikke Asbøll

Deres ref.: OP2015/00174



- innsigelse mot reg. nr. 279362
Fremskrittspartiet



- **Fujikura Ltd.**

Innledning

Vi viser til korrespondansen i saken, senest ved deres brev av 3. juni 2015, hvor det er gitt svarfrist lørdag 27. juni 2015. Dette brevet er således fristavbrytende, jfr. Forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter § 6 første ledd, siste punktum.

Videre viser vi til motpartens brev av 21. april 2015, og vi vil bestride de anførsler som fremgår av det nevnte brevet.

Vi opprettholder våre anførsler og påstand som fremgår av vår innsigelse av 16. mars 2015.

Motpartens anførsler

Kort oppsummert, anfører motparten følgende:

- Fremskrittspartiets varemerkebruk ligger i grenseland for hva som kan karakteriseres som varemerkebruk i tradisjonell forstand, og at det ikke er brukt som et tradisjonelt varemerke.
- Innarbeidelsesdokumentasjonen viser ikke bruk av Fremskrittspartiets varemerke, men bruk av et annet varemerke til Fremskrittspartiet, det vil si det gjeldende varemerke sammen med et eple, og det bestrides at varemerke er velkjent.
- Det foreligger ikke merkelikhet mellom bruksdokumentasjonen og Fremskrittspartiets varemerke.
- Fremskrittspartiets varemerke vil ikke bli assosiert med Fujikuras varemerke.

Våre anførsler

Som nevnt bestrider vi motpartens anførsler.



onsagers

I lys av motpartens anførsler, vil vi understreke at Patentstyret i sin avgjørelse OP2013/00505, med de samme parter og varemerker som i denne saken, har slått fast at den samme



innarbeidelsesdokumentasjonen som i vår sak viser bruk av  selv om varemerket er brukt sammen med et eple, se avgjørelsen side 4-5:

«Selv om det registrerte merket er brukt sammen med et eple dominerer det registrerte merket helhetsinntrykket i det brukte merket på grunn av sin størrelse og plassering midt i eplet i en godt synlig farge. Eplet fremstår dessuten som et bakgrunnsbilde, og det registrerte merkets distinktive elementer er uendret. Formålet med varemerkeloven § 37 annet ledd første punktum er å gjøre det mulig for innehaver å tilpasse markedsføringen av varene sine innenfor rammen av sin registrering. Dette følger av EU-praksis, se blant annet EU-rettens avgjørelse T-194/03, Bainbridge, avsnitt 50. Rettspraksis fra EU gir før øvrig anvisning på et visst spillerom for bruk i endret form, jf. de ovenfor nevnte dommene.»



Videre vil vi påpeke at den nevnte avgjørelsen fra Patentstyret opprettholder varemerket  for klasse 42: informasjon og rådgivning om partipolitisk virksomhet og partipolitikk.

Vi kan således ikke se relevansen av motpartens anførsler om at det ikke foreligger tradisjonell varemerkebruk. Som det fremgår av vår innsigelse av 16. mars 2015, 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.

Avgjørende i vurderingen av om Kodakvernet foreligger, er om det foreligger merkelikhet



mellom de to varemerkene  og . Fremskrittspartiets varemerke er registrert i sort/hvitt og omfatter således alle farger og fargekombinasjoner, herunder fargene i motpartens varemerke.

De to varemerkene er identiske, og det må det være klart at motpartens merke vil bli assosiert med Fremskrittspartiets varemerke.

Etter dette vil vi opprettholde vår anførsel om at Fremskrittspartiets varemerke har et utvidet vern etter Kodakregelen, jfr. § 4 annet ledd, og at motpartens reg.nr. 279362 er registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a, jfr. § 4 annet ledd.

Bruksdokumentasjon – ytterligere fristforlengelse

Vi vil innsende ytterligere innarbeidelsesdokumentasjon i saken. Da det foreligger betydelig innarbeidelsesdokumentasjon, bes det således om en ytterligere fristforlengelse for å innsende dette før saken tas opp til avgjørelse. Dokumentasjonen er naturlig nok av betydelig omfang og på bakgrunn av motpartens anførsler, er det behov for ytterligere tid til å avgjøre hva som skal innhentes og innsendes.

Det tas også forbehold om at våre anførsler vil bli ytterligere utdypet.

Konklusjon/Påstand

På bakgrunn av ovennevnte opprettholdes vår påstand om 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