

Patentstyret
Postboks 8160 Dep.
0033 Oslo

Oslo, 1. desember 2015

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

Innsigelsessak mot varemerkeregistrering i Norge nr. 279362 «F» (figur) - Fujikura Ltd.

Vi har mottatt Patentstyrets brev datert 2015.11.12 vedlagt kopi av brev fra innsigeren datert 2015.11.10.

Innsigerens anførsler og bilag er vurdert, men kan ikke ses å tilføre saken noe relevant nytt hverken av faktisk eller rettslig art.

Vi viser derfor til hva vi tidligere har anført i vår tilsvar av 21. april 2015, men vil utdype våre anførsler knyttet til krenkelsesvurderingen, jfr. varemerkeloven § 4, 2. ledd **«hvis bruken ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkets særpreg eller anseelse (goodwill).»**

Som tidligere påpekt har innsigeren kun påberopt alternativet «skade» og hevder at Fujikuras merke vil medføre en skade på det registrerte merkets særpreg.

Som tidligere vist til, så er det en nødvendig betingelse for krenkelse at det vil foreligge en assosiasjon i omsetningskretsen for at retten til et velkjent varemerke er krenket (L'Oreal, premiss 37, se også PS-2005-7364 dråpefigur). Det bestrides at dette vilkår er godtgjort gjennom det materialet som er fremlagt av innsiger. Under enhver omstendighet vil en slik assosiasjon ikke være tilstrekkelig for at en krenkelse kan sies å foreligge.
Det må i tillegg sannsynliggjøres at det ville oppstå en «skade» på det eldre merkets særpreg.

I denne sammenheng viser vi til Domstolens dom av 14. november 2013 i Sak C-383/12 P "Wolf head image" hvor kravene til sannsynliggjøring av skade (risk of detriment) er behandlet.

Vi hitsetter i dansk tekst fra Domstolens bemerkninger premissene 34 – 43:

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

Domstolens bemærkninger

34 *Det fremgår af Domstolens praksis, at beviset for, at brugen af det yngre varemærke skader eller ville skade det ældre varemærkes særpræg, forudsætter, at det er godtgjort, at der er sket en ændring i den økonomiske adfærd hos gennemsnitsforbrugeren af de varer eller tjenesteydelser, som det ældre varemærke er registreret for, der er forårsaget af brugen af det yngre varemærke, eller at der er en alvorlig risiko for, at en sådan ændring vil forekomme i fremtiden (Intel Corporation-dommen, præmis 77 og 81 samt domskonklusionens punkt 6).*

35 *Intel Corporation-dommens præmis 77 begynder ganske vist med ordene »det følger heraf«, og præmissen står umiddelbart efter undersøgelsen af spørgsmålet om svækkelsen af evnen til at identificere og opløse det ældre varemærkes identitet, og denne præmis kan således opfattes således, at den alene forklarer den foranstående præmis. Den samme tekst, der er gengivet i præmis 81 og i denne doms konklusion, er imidlertid selvstændig. Den omstændighed, at den fremgår af den nævnte doms konklusion, fremhæver dens betydning.*

36 *Den ovennævnte retspraksis' ordlyd er udtrykkelig. Det følger deraf, at uden at der er ført bevis for, at denne betingelse er opfyldt, kan den skade eller risiko for skade på det ældre varemærkes særpræg, der er omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, ikke konstateres.*

37 *Udtrykket »ændring i den økonomiske adfærd hos gennemsnitsforbrugeren« opstiller en objektiv betingelse. Denne ændring kan ikke udelukkende være udledt af subjektive elementer, såsom alene forbrugernes opfattelse. Alene den omstændighed, at forbrugerne bemærker tilstedeværelsen af et nyt tegn, der ligner et ældre tegn, er ikke i sig selv tilstrækkelig til at bevise, at der foreligger en skade eller en risiko for skade på det ældre varemærkes særpræg som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, for så vidt som denne lighed ikke skaber forveksling i deres bevidsthed.*

38 *I den appellerede doms præmis 53 udelukkede Retten imidlertid undersøgelsen af den betingelse, der blev opstillet i Intel Corporation-dommen, og begik følgelig en retlig fejl.*

39 *I den appellerede doms præmis 62 konstaterede Retten, at »den omstændighed, at konkurrenter bruger tegn, der har en vis lighed, for varer, der er identiske eller har lighed, mindsker den umiddelbare forbindelse, som den relevante kundekreds skaber mellem tegnene og de omhandlede varer, hvilket kan skade det ældre varemærkes evne til at identificere de varer, for hvilke det er registreret, som [stammende fra] indehaveren af det pågældende varemærke«.*

40 *Domstolen har imidlertid i Intel Corporation-dommen klart givet udtryk for behovet for at kræve en højere bevisstandard for at kunne konstatere skaden eller risikoen for skade på det ældre varemærkes særpræg som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009.*

41 Hvis det kriterium, som Retten opstillede, blev accepteret, kunne det i øvrigt føre til en situation, hvor erhvervsdrivende utilbørligt tilegnede sig visse tegn, hvilket kunne hindre konkurrencen.

42 Forordning nr. 207/2009 og Domstolens praksis kræver ganske vist ikke, at der føres bevis for en reel skade, men den anerkender også den seriøse risiko for en sådan skade og tillader, at der drages logiske slutninger.

43 Sådanne slutninger må dog ikke være resultatet af blotte antagelser, men – som Retten selv bemærkede i den appellerede doms præmis 52, idet den citerede en tidligere dom fra Retten – fremkommer ved »en sandsynlighedsanalyse og under hensyntagen til almindelig praksis inden for den relevante erhvervssektor samt til alle øvrige omstændigheder i sagen«.

Med de strenge krav som Domstolen her oppstiller, må det kort kunne konstateres at innsiger ved sine anførsler og fremlagt materiale ikke har sannsynliggjort at noen «skade» har oppstått eller vil oppstå på det eldre merkets særpreg.

På denne bakgrunn vil vi be om at saken snarest tas opp til avgjørelse på det foreliggende grunnlag og at innsigelsen forkastes i medhold av varemerkelovens § 29, 2. ledd.

Med vennlig hilsen

Protector IP Consultants AS



Tom Tysø
Advokat