

Patentstyret
Sandakerveien 64
Postboks 8160 Dep.
0033 OSLO

Oslo, 9. februar 2016

Vår ref.: J1202NO00 / TOD
Thomas Gaarder-Olsen

Deres ref.:

Varemerkesøknad nr. 201501628 - figurermerke i farger (Pantone 2587C) Protest mot at varemerkesøknad tas ut av berostillelse

På vegene av vår klient Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København, Danmark (heretter «Sandoz»), inngis med dette protest mot at varemerkesøknad nr. 201501628, med søker Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, TW89GS Brentford, Middlesex, Storbritannia (heretter «Glaxo»), tas ut av berostillelse og opp til behandling.

Søknaden har vært stilt i bero siden 24. mars 2015 grunnet en verserende sak for domstolen mellom Sandoz og søkers norske datterselskap GlaxoSmithKline AS. Dom i saken falt, som Patentstyret er kjent med, 2. desember 2015, men saken er siden anket inn for lagmannsretten og verserer følgelig fortsatt i rettsapparatet. Fra denne side skal det derfor protesteres mot at varemerkesøknaden tas opp til behandling, og på vegne av vår klient ber vi om at saken forblir i bero inntil saken er rettskraftig avgjort av domstolene.

Selv om den pågående rettssaken ikke er begrenset til vurderingen av hvorvidt det søkte merket, Pantone 2587C, er innarbeidet som varemerke, er innarbeidelse av farge, herunder Pantone 2587C, et vesentlig moment i saken.

Som det fremkommer av dommen fra Oslo tingrett påberopte Glaxo seg et fargemerke registrert i BeNeLux, reg. nr. 0977861 for Pantone 2587c, som en del av påstandsgrunnlaget. Etter ikke å ha lykket med søksmål basert på en EU-registrering av et fargemerke bestående av to lillanyanser plassert på en sirkulær figur og/eller illojal konkurranseopptreden, gikk Glaxo til rettslige skritt mot Sandoz' nederlandske og belgiske datterselskap basert på den nevnte BeNeLux-registreringen. Dette ble imidlertid avvist av retten i en avgjørelse av 30. desember 2015. Retten fant at det ikke forelå noe inngrep, men kommenterte også at BeNeLux-registreringen uansett sannsynligvis vil bli opphevet, ettersom fargen er deskriptiv og mangler særpreg. Registreringen er gjenstand for to pågående slettellesbegjæringer.

Også i en pågående parallell sak i Tyskland har Glaxo inntatt en registrering av Pantone 2587C i påstandsgrunnlaget. Heller ikke denne registreringen er for øvrig rettskraftig.

Det er derfor nærliggende å tro at en eventuell norsk registrering av samme farge vil trekkes frem av Glaxo som en del av påstandsgrunnlaget for lagmannsretten.

Spørsmålet om Glaxo har innarbeidet en farge som kjennetegn i Norge vil uansett bli et sentralt vurderingstema i domstolsbehandlingen, noe som understrekes av at Glaxos primære anførsel i



onsagers

rettssaken nettopp er inngrep i et innarbeidet fargemerke. Domstolens vurderinger og avgjørelse vil derfor igjen måtte påregnes å få avgjørende betydning for Patentstyrets senere behandling av varemerkesøknaden.

Det fremkommer av sakens dokumenter i varemerkesøknad nr. 201501628 at Glaxo har varslet at dokumentasjon som skal vise innarbeidelse av Pantone 2587C som kjennetegn i Norge vil bli inngitt, jfr. epost sendt fra søkers fullmektig Felix Reimers av 28. januar. Det er grunn til å tro at også denne dokumentasjonen i stor grad vil være overlappende med innarbeidelsesdokumentasjon fremlagt for domstolene. Ettersom dokumentasjonen som er varslet inngitt til Patentstyret vil bli inngitt før forberedelsene til behandlingen av saken i lagmannsretten er avsluttet, vil selv eventuell innarbeidelsesdokumentasjon som ikke er behandlet av tingretten likevel måtte påregnes å også bli fremlagt for lagmannsretten.

En slik parallell behandling av det i prinsippet samme spørsmål, nemlig hvorvidt fargen lilla / Pantone 2587C er innarbeidet som kjennetegn, herunder vurdering av søkers innarbeidelsesdokumentasjon, vil være svært uheldig og i strid med forvaltningsrettslige prinsipper så vel som rettsøkonomiske hensyn.

En annen side av dette er at det søkte merkets registrerbarhet, og spørsmålet om hva fargebruken i innarbeidelsesdokumentasjonen faktisk viser, vil være avhengig av hvorvidt, og i hvilken grad, farger benyttes deskriptivt / informativt for inhalatorer med KOLS- og astmamedisiner. Dette er et spørsmål som retten vil måtte ta stilling til blant annet basert på en stor mengde dokumentbevis, og det er derfor hensiktsmessig at dette spørsmålet avklares av retten før det tas stilling til det søkte merkets registrerbarhet.

På denne bakgrunn anmodes det følgelig om at Patentstyrets behandling av varemerkesøknad nr. 201501628 forblir i bero inntil saken er rettskraftig avgjort av domstolen.

Dersom Patentstyret skulle komme til at saken likevel kan tas til behandling ber vi om å bli varslet om dette så snart avgjørelsen tas, slik at vi på vegne av klient kan innlevere en protest mot det søkte merkes registrerbarhet før en realitetsavgjørelse treffes. Det kan allerede nå varsles at det i så fall vil bli anført fra Sandoz' side at det søkte merket ikke er egnet til å oppfattes som noens kjennetegn og følgelig heller ikke oppfyller varemerkelovens alminnelige registreringsvilkår. Omfattende dokumentasjon til støtte for dette, i tråd med hva som allerede er fremlagt for domstolene, vil bli inngitt.

Ettersom søker så vidt vi forstår har bedt om, og fått innvilget, fremskyndet behandling av søknaden, imøteser vi Patentstyrets snarlige tilbakemelding.

Med vennlig hilsen

Onsagers AS



Thomas Gaarder-Olsen