

Patentstyret
Sandakerveien 64
Postboks 8160 Dep.
0033 OSLO

Oslo, 11. november 2016

Vår ref.: OT1813NO00 / ASR
Thomas Gaarder-Olsen

Deres ref.: 201607202

PROTEST MOT VAREMERKESØKNAD **Søknad nr. 201607202 - fargemerke (Pantone 2587C)**

På vegne av vår klient Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København, Danmark (heretter «Sandoz») inngis med dette protest mot varemerkesøknad nr 201607202 med søker Glaxo Group Limited, TW89GS Brentford, Middlesex, Storbritannia (heretter «GSK»).

Protesten skal baseres på at det søkte merket er uregistrerbart etter varemerkelovens § 14, første ledd.

Søker har i epost til Patentstyret av 2016.09.02 bedt om at innarbeidelsesdokumentasjon inngitt i forbindelse med varemerkesøknad nr 201501628 legges til grunn også for denne søknaden.

Vi ber derfor tilsvarende om at protesten inngitt av Sandoz mot søknadsnummer 201501628 datert 2016.05.27, samt etterfølgende supplerende protest inngitt i dag, også legges til grunn i foreliggende sak. Kopier av de to nevnte protestene er for ordens skyld vedlagt.

Søknad 201607202 omfatter i motsetning til søknad 201501628 også vareklasse 5, og hva som er anført i protesten relatert til bruksdokumentasjon og klassifisering i klasse 10 gjelder følgelig ikke for klasse 5 i foreliggende søknad.

Det skal imidlertid anføres at den fremlagte bruksdokumentasjonen uansett ikke viser bruk av den søkte fargen som et tegn på kommersiell opprinnelse, og at dokumentasjonen ikke er egnet til å vise innarbeidelse av Pantone 2587 C som varemerke, heller ikke for de omsøkte varene i vareklasse 5. Dette er også korrekt lagt til grunn av Patentstyret i den foreløpige nektelsen av søknad 201501628.

Det skal utover dette kommenteres at det i søkers besvarelse er vist til en markedsundersøkelse, jfr. bilag 112 og 113, der intervjuarbeidet ble gjennomført i perioden januar – mars 2015. Det er i protest mot søknad 201501628 redegjort for de kvalitative manglene med undersøkelsen, herunder at den ikke dekker pasienter, som er en sentral del av den relevante omsetningskretsen, jfr. EUIPOs ugyldighetssaker nr. 10179C, 10180C and 10181C.

For foreliggende søknad skal det i tillegg påpekes at søknaden ble inngitt 2016.06.22, altså 16-18 måneder etter at undersøkelsen ble gjennomført. I denne perioden har søkers Seretide, i motsetning til i perioden 1999-2014, ikke vært den eneste inhalatoren på det norske markedet med lilla farge på inhalatoren. Sandoz' Airflusal Forspiro, i en inhalator farget lilla og hvit, har i hele denne perioden sameksistert på markedet.



onsagers

Den fremlagte undersøkelsen, utført i januar - mars 2015, vil derfor ikke være egnet til å si noe om det søkte merkets særpreg på søknadstidspunktet i juni 2016.

På bakgrunn av det ovennevnte bes Patentstyret nekte søknad 201607202 registrert for alle omsøkte varer i klassene 5 og 10, basert på at merket ikke oppfyller varemerkelovens særpregskrav.

Med vennlig hilsen

Onsagers AS

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Thomas Gaarder-Olsen", with a stylized flourish at the end.

Thomas Gaarder-Olsen