

Tord Hestenes

Fra: Christiin Sangvik-Jebesen <christiin.sangvik-jebesen@onsagers.no>
Sendt: 19. november 2014 10:46
Til: Tord Hestenes
Kopi: Thomas Gaarder-Olsen
Emne: RE: Forespørsel om rapport om innarbeidelse, samt å stille som sakkyndig vitne i rettssak

Hei Tord,

Flott. Takk for rask tilbakemelding.

Hilsen
Christiin

Christiin Sangvik-Jebesen
Advokatfullmektig MNA/ Associate Attorney LL.M.



Onsagers AS
P.O.Box 1813 Vika, NO-0123 Oslo, Norway
Munkedamsveien 35, NO-0250 Oslo, Norway
Tel: +47 23 32 77 00 / 19, Mob: +47 93 49 57 59
christiin.sangvik-jebesen@onsagers.no
post@onsagers.no, www.onsagers.no

Notice: The information contained in this message may be confidential and privileged. If you are not the intended recipient, please notify us and delete this e-mail and any attachments immediately. Any unauthorised use, dissemination or copying of the information is prohibited.

From: Tord Hestenes [<mailto:Tord.Hestenes@patentstyret.no>]
Sent: 19. november 2014 10:35
To: Christiin Sangvik-Jebesen
Cc: Thomas Gaarder-Olsen
Subject: SV: Forespørsel om rapport om innarbeidelse, samt å stille som sakkyndig vitne i rettssak

Hei Christiin,

Jeg har tatt over arbeidet med denne rapporten.

Med vennlig hilsen

Tord Hestenes

Seniorrådgiver/Senior legal Adviser
Patentstyret/Norwegian Industrial Property Office
Design- og Varemerkeavdelingen/
Design- and Trademark department
e-mail; the@patentstyret.no
web: www.patentstyret.no
Tel.: 22 38 73 00/ 22 38 76 35
Fax: 22387301

Innholdet i denne meldingen og eventuelle vedlegg kan være konfidensielt og er kun ment for adressaten(e). Dersom du feilaktig har mottatt meldingen, ber vi deg vennligst om å slette den og straks underrette avsender.

Fra: Christiin Sangvik-Jebesen [<mailto:>]

Sendt: 18. november 2014 11:57

Til: Sarah Wennberg Svendsen

Kopi: Thomas Gaarder-Olsen

Emne: RE: Forespørsel om rapport om innarbeidelse, samt å stille som sakkyndig vitne i rettssak

Hei Sarah,

Takk for tilbakemelding .

På bakgrunn av nedenstående informasjon, ber vi om at en av dine kollegaer, fortrinnsvis en annen seniorrådgiver, tar over arbeidet med rapporten.

Vi imøteser bekreftelse på dette.

På forhånd takk.

Vennlig hilsen

Christiin

Christiin Sangvik-Jebesen

Advokatfullmektig MNA/ Associate Attorney LL.M.

onsagers

Onsagers AS

P.O.Box 1813 Vika, NO-0123 Oslo, Norway

Munkedamsveien 35, NO-0250 Oslo, Norway

Tel: +47 23 32 77 00 / 19, Mob: +47 93 49 57 59

christiin.sangvik-jebesen@onsagers.no

post@onsagers.no, www.onsagers.no

Notice: The information contained in this message may be confidential and privileged. If you are not the intended recipient, please notify us and delete this e-mail and any attachments immediately. Any unauthorised use, dissemination or copying of the information is prohibited.

From: Sarah Wennberg Svendsen [<mailto:Sarah.Svendsen@patentstyret.no>]

Sent: 18. november 2014 09:08

To: Thomas Gaarder-Olsen

Cc: Christiin Sangvik-Jebesen

Subject: SV: Forespørsel om rapport om innarbeidelse, samt å stille som sakkyndig vitne i rettssak

Hei,

Jeg har begynt å se på spørsmålene nå. Jeg ser at deres klient er Novartis. Jeg finner det derfor riktig å informere om at jeg har en venn som jobber i dette selskapet, John del Pozo. Han har stillingen «Business Analysis & Market Research Manager Nordics», og er gift med en av mine beste venninner. I følge LinkedIn er dette hans arbeidsfelt: «Accountable for identifying trend, challenges and opportunities across Nordic countries. Support country organisations with qualitative and quantitative sales and marketing data of brands and competition providing directional analysis.»

Kan dette medføre at min habilitet kan trekkes i tvil i retten? Tenker dere at en av mine kollegaer burde ta over arbeidet med rapporten?

Med vennlig hilsen

Sarah Wennberg Svendsen
Seniorrådgiver
Design- og varemerkeavdelingen
Patentstyret
Tlf: 22387676

Fra: Thomas Gaarder-Olsen [<mailto:thomas.gaarder.olsen@onsagers.no>]

Sendt: 12. november 2014 15:10

Til: Sarah Wennberg Svendsen

Kopi: Bernt Boldvik; Christiin Sangvik-Jebesen

Emne: Forespørsel om rapport om innarbeidelse, samt å stille som sakkyndig vitne i rettssak

Hei,

Jeg viser til telefonsamtale mellom min kollega Christiin Sangvik-Jebesen og Bernt Boldvik tidligere i dag.

I forbindelse med en kommende rettssak mellom GlaxoSmithKline («GSK», saksøker) og Sandoz / Novartis (vår klient) vil et svært sentralt tema være mulig innarbeidelse av farge som varemerke. GSK har inhalatoren Seretide Diskus, en astmainhalator inneholdende virkestoffkombinasjonen salmeterol og flutikason, som er påført to nyanser av lilla. Bilde av inhalatoren sendes vedlagt. I forbindelse med at Sandoz har lansert en konkurrerende inhalator, også i lilla, men i en annen nyanse, er Sandoz stevnet for inngrep i innarbeidet varemerke.

Jeg er klar over at dere ikke kan si noe konkret om hvorvidt GSK har innarbeidet lilla som varemerke eller ikke, men som Christiin nevnte på telefonen tror vi det vil være nyttig og opplysende for retten å få vite noe generelt om innarbeidelse av farger som varemerke på et produkt og kravene for å oppnå dette. Vi ønsker derfor å be dere om å skrive en rapport om dette som kan fremlegges retten, samt å stille som sakkyndig vitne i retten. Personen som skriver/signerer rapporten bør også være den som stiller som vitne. Ta gjerne utgangspunkt i Seretide og deres fargebruk og knytt kommentarer opp til dette, selv om dere ikke kan konkludere.

I forbindelse med stevningen har vi mottatt en stor mengde dokumentasjon som skal vise bruk av lilla i markedsføringen. Kopi av denne dokumentasjonen vil oversendes dere.

Særlig ønsker jeg at dere sier noe om følgende spørsmål og forhold og hva det eventuelt vil si for innarbeidelse:

- Kan man innarbeide fargen «lilla» som kjennetegn, eller vil innarbeidelse som varemerke kun gjelde spesifikk(e) nyanse(r) og/eller kombinasjoner av disse?
- Har det noe å si at fargen er benyttet i to forskjellige nyanser på inhalatoren?
- Har det noe å si at fargene på inhalatoren benyttes sammen med varemerkene Seretide Diskus og GSK?
- Har det noe å si at den oversendte dokumentasjonen viser bruk av forskjellige lillafarger / nyanser av lilla?
- Har det noe å si at inhalatoren kun selges på resept?
- Har det noe å si at legemidler ikke kan markedsføres mot sluttbruker?

Vi setter stor pris på om dere har mulighet til å gjøre dette, og dersom rapporten kunne være klar innen utgangen av november hadde det vært utmerket. Dersom dere har noen spørsmål er det bare å kontakte meg.

På forhånd takk for hjelpen, jeg ser frem til å høre fra dere!

Mvh
Thomas Gaarder-Olsen

Med vennlig hilsen / Best regards,
Thomas Gaarder-Olsen
Partner - Advokat MNA / Attorney at Law

The logo for 'onsagers' is displayed in a yellow rectangular box. The word 'onsagers' is written in a black, lowercase, sans-serif font.

Onsagers AS
P.O.Box 1813 Vikta, NO-0123 Oslo, Norway
Munkedamsveien 35, NO-0250 Oslo, Norway
Tel: +47 23 32 77 00/20, Mob: +47 930 68 901
www.onsagers.no

Notice: The information contained in this message may be confidential and privileged. If you are not the intended recipient, please notify us and delete this e-mail and any attachments immediately. Any unauthorised use, dissemination or copying of the information is prohibited.

Patentstyret
V/Sarah Wennberg Svendsen
Sandakerveien 64
Postboks 8160 Dep.
0033 OSLO

Oslo, 13. november 2014

Vår ref.: R1143NO00 / ASR
Thomas Gaarder-Olsen

Deres ref.:

Forespørsel om rapport om innarbeidelse i forbindelse med rettssak

Viser til e-post av 12. november fra Thomas Gaarder-Olsen vedrørende forespørsel om rapport om innarbeidelse, samt om å stille som sakkyndig vitne i rettssak. For ordens skyld vedlegges kopi av nevnte e-post.

Vedlagt følger kopi av dokumentasjon som skal vise bruk av lilla i markedsføring.

Med vennlig hilsen
Onsagers AS



Christiin Sangvik-Jebesen



Ida Gjessing (Grette)

Fra: Solrun Dolva <Solrun.Dolva@patentstyret.no>
Sendt: 9. desember 2014 11:35
Til: Ida Gjessing (Grette)
Emne: To fakta-opplysninger

Hei igjen

Viser til telefon tidligere i dag, og vil gjerne få gitt mer informasjon i saken.

Motparten i saken ba Patentstyret om å lage en rapport om innarbeidelse av farger som varemerke på et produkt, samt å stille som sakkyndig vitne i en rettsak av innarbeidelse angående en konkret sak. Denne henvendelsen (som ikke var en forundersøkelse), og vårt svar er journalført hos oss, og er dermed opplysninger man kan be om innsyn i.

Avdelingsdirektør Bernt Boldvik besluttet at Patentstyret kunne lage en slik rapport og stille som sakkyndig vitne i en rettsak. Forutsetningen var at Patentstyret kun ville uttale seg generelt om innarbeidelse av farger som varemerker. Patentstyret ville ikke uttale seg konkret om de faktiske og rettslige forhold knyttet til rettsaken. Patentstyret mottok noe dokumentasjon omkring den gjeldende saken, men ville ikke i sin rapport ta stilling til denne dokumentasjonen eller uttale seg om denne som sakkyndig vitne. Dokumentasjonen er derfor ikke vurdert.

I og med det er kjent for Patentstyret at det er en forestående rettsak som skal omhandle innarbeidelsen, mener vi det ikke er korrekt at vi utfører forundersøkelsen. Vi har altså heller ikke gjort noen konkrete vurderinger angående saken for motparten.

Av samme grunn vil en eventuell søknad fra deres klient heller ikke bli realitetsbehandlet i Patentstyret, men vil bli stilt i bero i påvente av en avgjørelse i rettsaken.

Ta gjerne kontakt dersom du vil diskutere saken.

Vennlig hilsen

Solrun

Solrun Dolva
Seksjonssjef

Tlf. 22387654/95185852
sdo@patentstyret.no



www.patentstyret.no
Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo
- Partner Nordisk patentinstitutt

Innholdet i denne meldingen og eventuelle vedlegg kan være konfidensielt og er kun ment for adressaten(e). Dersom du feilaktig har mottatt meldingen, ber vi deg vennligst om å slette den og straks underrette avsender.

Fra: Bernt Boldvik <Bernt.Boldvik@patentstyret.no>
Sendt: 19. desember 2014 12:08
Til: thomas.gaarder.olsen@onsagers.no
Emne: Vedr. notat om innarbeidelse og anmodning om å vitne

Hei,

Jeg viser til telefonsamtalen vår tidligere i dag og gjengir for ordens skyld kort at Patentstyret:

1. trekker notatet tilbake og ber om at den ikke legges fram for retten. Etter nærmere vurdering anser vi at Patentstyret ikke bør gi en skriftlig uttalelse om Patentstyrets generelle praksis / rettsanvendelse for én part, med mindre retten ber om det, jf. tvisteloven § 11-3.
2. ikke stiller som vitne om det samme.

Med vennlig hilsen

Bernt Boldvik
Avdelingsdirektør
Design- og varemerkeavdelingen
Tlf: 22 38 74 16 / 22 38 73 00
Mobil: 905 35 334
bbo@patentstyret.no



patentstyret.no
Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo
- Partner Nordisk Patentinstitutt

Innholdet i denne meldingen og eventuelle vedlegg kan være konfidensielt og er kun ment for adressaten(e). Dersom du feilaktig har mottatt meldingen, ber vi deg vennligst om å slette den og straks underrette avsender.

[Følg oss på Facebook](#)
[Følg oss på Twitter](#)