

Patentstyret
PO Box 8160 Dep.
0033 Oslo

Oslo, 13. februar 2017
Ansvarlig partner:
Felix Reimers
Vår ref.: 501885–508

VEDRØRENDE PATENTSTYRETS BREV AV 06.01.2017

SØKNADSNUMMER: 201501628 og 201607202

VAREMERKE: Lilla (Pantone 2587C)

SØKER: Glaxo Group Limited

1 SETTEORGAN FOR PATENTSTYRET

Det vises til Patentstyrets uttalelse i ovennevnte varemerkesøknader av 6. januar 2017 ("Uttalelsen"). Uttalelsen aksentuerer den bekymring som søker fremholdt allerede i søknaden s. 2 knyttet til at Patentstyret tidligere har involvert seg i saken på slik måte at nøytraliteten svekkes. Som et resultat av dette kan ikke Patentstyret lenger behandle saken, og saken bør overføres til et sideordnet eller overordnet organ, jfr. forvaltningsloven § 6 annet ledd og § 9 annet pkt. Det redegjøres nærmere for dette straks.

- (i) **Patentstyret utarbeidet skriftlig rapport på henstilling fra Sandoz for fremleggelse i rettssak mellom partene, samt sa seg villig til å stille som privat sakkyndig vitne.**

Søker og Sandoz A/S er motparter i en verserende rettssak. Patentstyret utarbeidet på oppdrag fra Onsagers AS som representerer Sandoz A/S i rettssaken så vel som i protesten mot nærværende varemerkesøknad, en rapport for fremleggelse i rettssaken ("Rapporten"). Henvendelsen fra Sandoz A/S ved Onsagers var rettet fra Christiin Sangvik-Jebesen, som selv har arbeidet i Patentstyret fra 2003 til 2012. Patentstyret sa seg også villig til å stille i retten som privat sakkyndig vitne. Det fremlegges som dokumentasjon:

Bilag 1 E-post korrespondanse 12., 18. og 19. november 2014 mellom Patentstyret og Onsagers AS

Bilag 2 Brev av 13. november 2016 fra Onsagers AS til Patentstyret med fremsendelse av dokumentasjon for innarbeidelse

Bilag 3 E-post av 9. desember 2014 fra Patentstyret til Grette v/advokat Ida Gjessing

Bilag 4 E-post av 19. desember 2014 fra Patentstyret ved Bernt Boldvik til Onsagers v adv. Thomas Gaarder Olsen

Patentstyret gikk først med på å trekke rapporten og å stille som privat sakkyndig vitne når søker tilkjennega at det ikke var passende at Patentstyret som et uavhengig offentlig organ bisto Sandoz A/S.

- (ii) Patentstyret nektet å utføre en forundersøkelse for GSK forut for innsendelse av varemerkesøknad, til tross for at det er en tjeneste som Patentstyret i alminnelighet yter til alle som ønsker det forut for søknad om varemerkeregistrering.**

Alle som søker om varemerkeregistrering har adgang til å be om at en forundersøkelse utføres av Patentstyret forut for inngivelse av søknaden, se patentstyreforskriften § 2. Imidlertid, og som det fremkommer av dokumentasjonen fremlagt over, ville ikke Patentstyret utføre en slik forundersøkelse for søker under henvisning til Patentstyrets kjennskap til den verserende rettstvist. Patentstyrets beslutning om å nekte å utføre en forundersøkelse har påført søker urimelige skadevirkninger, og er dessuten i strid med Patentstyrets plikt til likebehandling.

For det første ble Patentstyret kjent med rettssaken gjennom styrets engasjement på Sandoz A/S sin side. Det habilitetsproblem som derved oppsto, kan ikke rettferdiggjøre en søkers adgang til å få utført en forundersøkelse. Søker har blitt utsatt for en urimelig behandling ved at GSK ikke fikk tilgang til slike tjenester som Patentstyret normalt gir alle som ønsker å søke om varemerke. Dette er i strid med Patentstyrets plikt til å gi alle lik adgang til sine tjenester.

For det annet har søkeren blitt urimelig behandlet fordi Patentstyret først gjennom søknadsbehandlingen har reist innvendinger som ellers ville kunne ha vært avdekket gjennom en forundersøkelse. Dette gjelder innvendinger knyttet til (i) varefortegnelsen for varemerkesøknaden (inhalatorer i klasse 10) og (ii) den grafiske gjengivelsen av kjennetegnet. Disse to forhold har ikke sammenheng med den verserende rettssak. Dersom det hadde vært utført en forundersøkelse, ville disse to forhold kunne ha vært avdekket for søknaden ble inngitt.

- (iii) Patentstyret forholdt seg ikke til den frist som var gitt overfor søker.**

Patentstyrets uttalelse er utarbeidet forut for den frist, 30. januar 2017, Glaxo Group Limited hadde fått for å inngi merknader til protesten, og likeledes kort tid før ankeforhandlinger i rettssaken om innarbeidelsesvern, berammet 27. februar 2017. Det synes ikke å ha vært noen objektive grunner for at Patentstyret skulle gi en slik realitetsuttalelse før fristen den 30. januar 2017. Det var videre påregnelig for Patentstyret at dets uttalelse ville bli fremlagt for lagmannsretten i et forsøk på å underbygge overfor lagmannsretten at GSK ikke har oppnådd innarbeidelsesvern for varemerket, hvilket også er skjedd gjennom Sandoz A/S prosesskriv av 24. januar 2017.

Saksbehandlingen ivaretar ikke det kontradiktoriske prinsipp ved at Patentstyret gir en realitetsuttalelse før søker får anledning til å fremsette sitt syn på protesten.

Patentstyrets realitetsuttalelse er derfor skadelig, ikke bare med hensyn til de forhold som realitetsuttalelsen dreier seg om, men også fordi Patentstyret ikke avventet GSKs mulighet til å ta til motmæle mot Sandoz' protest innen den tidsfrist som Patentstyret hadde satt til 30. januar 2017.

Dette er i strid med Patentstyrets forpliktelse til å gi søker en rettfærdig saksbehandling, og i strid med GSKs rett til å få formidlet sin sak overfor Patentstyret.

(iv) Patentstyrets uttalelse fremstår som partisk

Videre er brevet skrevet i en form som har karakter av et advokatorisk partsinnlegg, mer enn en forvaltningsmyndighets objektive redegjørelse for varemerkets registrerbarhet. Brevets innhold viser for øvrig også at Patentstyret må ha kommet i skade for å se så partisk på dette at rettsanvendelsen så vel som bevisvurderingen ikke er korrekt. Det er mange forhold som viser det, her skal det kun pekes på følgende to forhold:

1. Patentstyrets 'prinsipale anførsel' om at et fargemerke som består av én grafisk gjengitt farge og også er beskrevet med fargekode ikke oppfyller varemerkelovens krav om at søknaden skal omfatte ett merke, er uriktig rettsanvendelse. All den tid det nettopp dreier seg om én farge og det ikke er diskrepans mellom beskrivelsen og den grafiske gjengivelsen kan dette ikke være korrekt. Synspunktet bryter med tidligere nasjonal praksis, OHIMs praksis, EU-domstolens praksis, nasjonale europeiske domstolers praksis og varemerkeforskriften § 8 fjerde ledd. Synspunktet har heller ikke forankring i de utenlandske dommer som saksbehandler siterer, all den tid disse nettopp gjaldt kombinasjonsmerker eller merker der diskrepans mellom den grafiske gjengivelsen og beskrivelsen etterlot tolkningstvil om merkets forståelse.
2. Patentstyrets redegjørelse for faktum viser for øvrig at denne sides innlegg med vedlegg ikke er lest, all den tid det kun refereres til utenlandske markedsundersøkelser. GSK innsendte markedsundersøkelser utført i Norge. Unnlattelsen av å vurdere disse, som muligens utgjør et av de viktigste bevis inngitt til støtte for registreringen, viser at Patentstyret ikke opptre nøytralt.

Det synes videre som om saksbehandler har støttet seg på rettspraksis fra Storbritannia som ikke er relevant, og som Sandoz enten har vært involvert i, eller som Sandoz har trukket frem i andre sammenhenger i andre land. Den angjeldende rettspraksis var ikke trukket frem i Sandoz' protest av 11. november 2016. Det er derfor mulig at slik praksis ble fremlagt for saksbehandler gjennom uformelle kanaler, slik som e-post, telefoner eller møter. For det tilfellet at det er skjedd uformell korrespondanse mellom Onsagers AS og saksbehandler medlem i form av e-poster, møter eller telefoner, bes det om at slike e-poster, logg og notater fremlegges.

OPPSUMMERING

Rapportens art og tilkomst, samt Patentstyrets unnvikelse av å utføre forundersøkelse for denne side samtidig som man lar utarbeide en rapport for den annen side, og Patentstyrets etterfølgende opptreden gjennom saksbehandling og uttalelse som ikke fremtrer som objektiv, tilsier at Patentstyret har hatt en slik befatning med denne saken at organet ikke lenger er habile til å behandle søknaden etter forvaltningslovens § 6 annet ledd.

Det er en nærliggende mulighet for at Patentstyret ikke vil være så uavhengig som organet bør være, når organet allerede på oppdrag fra den ene part har avgitt en erklæring som behandler de samme vurderinger og spørsmål som nærværende søknad reiser. På samme vis som den som har utarbeidet en privat sakkyndig erklæring for skadelidte var inhabil til å oppnevnes som sakkyndig for lagmannsretten, jfr. Rt 1996 s. 1573, foreligger det i denne saken gjennom Patentstyrets engasjement for den ene part slike særegne forhold som svekker tilliten til at behandlingen av den senere søknaden er upåvirket av dette.

Som et tilleggsmoment i en helhetsvurdering må det legges til at Patentstyrets engasjement var foranlediget av henvendelse fra Christiin Sangevik Jebsen i egenskap av representant for Sandoz A/S, kun kort tid etter at hun hadde sluttet i Patentstyret.

Patentstyret utferdiget en rapport og sa seg villig til å stille som vitne for den ene side etter avgjørelse av lederen for design- og varemerkeavdelingen. All den tid den uheldige befatningen med saken er bestemt av lederen for design- og varemerkeavdelingen, må dette løses ved at saken overflyttes til et sideordnet eller et overordnet organ, jfr. forvaltningslovens § 9 annet ledd.

GSK vil innlevere en fyllestgjørende imøtegåelse av Patentstyrets uttalelse når GSK har fått nærmere klarhet i hvordan denne saken vil bli håndtert videre. For ordens skyld, og for å avverge ytterligere skade, presiseres det at GSK nå forholder seg til ny frist for uttalelse satt til 6. april 2017.



Med vennlig hilsen
Advokatfirmaet Grette DA

Felix Reimers
Advokat
fere@grette.no