



Patentstyret
Postboks 8160 Dep
0033 Oslo

Vår ref: 400583-048
mjh@njordlaw.com

07. november 2018.

Patentstyret referanse: OP2018/00187

INNEHAVERS 2. UTTAELSE TIL ANMODNING OM ADMINISTRATIV OVERPRØVELSE

1. Innledning.

Det vises til Patentstyret sitt brev av 24. oktober 2018 og der det fristen for svar til **Anmoder** sin uttalelse av 19. oktober ble satt til 7. november 2018. Slikt svar inngis herved på vegne av **Innehaver**. Svaret er inngitt innenfor den fastsatte fristen og er rettidig.

Anmoder anfører som sin prinsipale påstand at innlegget og de bevis **Innehaver** innleverte i sitt motsvar bør avvises da minnepinnene ble sendt til Patentstyret etter utløpet av den opprinnelige fastsatte fristen. Subsidiært anfører **Anmoder** at bevisene er irrelevante og fastholder sitt opprinnelige krav om ugyldiggjøring og sletting av varemerkeregistreringen med registreringsnummer 152846. **Innehaver** bestrider at innlegget og bevisene kan avvises og fastholder både at **Varemerket** ble gyldig registrert samt at det er i reell bruk for de varer det er registrert for. **Innehaver** vil først ta stilling **Anmoder** sin påstand om avvisning og deretter punktvis ta stilling til **Anmoder** sine argumenter vedrørende bevisenes relevans.

2. Spørsmålet om avvisning

Anmoder gjør i sin uttalelse av 19. oktober gjeldende at bevisene er innkommet etter fristen og derfor må avvises. Dette er feilaktig og påstanden kan ikke tas til følge.

Bevisene ble først sendt til Patentstyret per E-post og Google-drive den 22. september 2018. Etersom Patentstyret ikke fikk åpnet filene, ble filene deretter opplastet på Altinn den 24. september. Både innlegget og bevisene ble således mottatt av Patentstyret innenfor tidsfristen. Herun-



der vil **Innehaver** kort bemerke at den reelle fristen ikke var 23. september og slik Anmoder forutsetter. Det er allment kjent at når frister faller på helligdager, blir den reelle fristen den påfølgende virkedag. Patentstyret mottok altså filene innenfor tidsfristen og klarte også å åpne filene som ble lastet opp via Altinn. Altinn støtter imidlertid ikke opplasting i mapper og som gjorde dokumentasjonen vanskelig å arbeide med. Det var på denne bakgrunn at **Innehaver** sendte dokumentene per Dropbox den 25. september og *etter avtale med Patentstyret* per minnepenn.

Etter dette er det åpenbart at innlegget og dokumentasjonen ikke kan avvises.

3. Spørsmålet om bevisenes relevans

Anmoder har i sin 2. uttalelse anført en rekke punkter for hvorfor bevisene som er fremlagt ikke har relevans for saken. For å holde det mest mulig oversiktlig vil **Innehaver** også kommentere **Anmoder** sine anførsler punktvis nedenfor.

- (1) **Anmoder** anfører at dokumentene som viser omtale av **Innehaver** sitt varemerke ikke har relevans, da de ikke viser omtale av figurmerket. **Innehaver** bestrider ikke dokumentene ikke viser omtale av figurmerket, men det er imidlertid på det rene at dette heller ikke var hensikten. Omtalen ble fremlagt som en ren introduksjon til **Innehavers** velkjente og naturligvis innarbeidede *ordmerke*. I den konteksten er det på det rene at omtalen har relevans. Poenget er naturligvis at dersom **Innehaver** har innarbeidet ordmerket SANTA CRUZ, så kan heller ikke teksten i figurmerket anses som deskriptiv. **Innehaver** kunne naturligvis fremlagt et betydelig større bevismateriale for å understøtte dette, men det fremstår som unødvendig all den tid figurmerket i seg selv må anses å ha det nødvendige særpreget. Herunder må det påpekes at det er **Anmoder** som har bevisbyrden for at figurmerket ble registrert i strid med varemerkeloven av 1962 § 13 i 1990-1992 jfr. 13/09/2013, T320/10, Castel, EU:T:2013:424 premiss 26 til 29. Det er således ikke opp til **Innehaver** og fremlegge dokumentasjon for at registreringen var gyldig. **Anmoder** har til tross for dette ikke fremlagt et eneste dokument fra den relevante tidsperioden eller som knytter seg til den relevante tidsperioden. Der nest berører heller ikke materialet spørsmålet om særpreget til figurmerket, men viser kun til teksten «Santa Cruz». Til slutt er



også artiklene er primært utskrifter fra wikipedia. Artikler fra Wikipedia har som kjent svært liten bevisverdi jfr. 10.05.2012, T-325/11, Autocoaching, EU:T:2012:230, premiss 26. **Anmoder** sine anførsler synes utfra dette grunnløse og udokumenterte hvoretter **Innehaver** anser det som tilstrekkelig med det fremlagte materialet for å understøtte sin subsidiære anførsel om innarbeidelse av ordmerket SANTA CRUZ.

- (2) **Anmoder** anfører at omtalen er på engelsk og derfor ikke har relevans. **Innehaver** har allerede i sitt første motsvar vist til hvorfor også omtale på engelsk bør anses å relevans ift. skateboards. Derne er anførselen også direkte feil ettersom flere av omtalene er på norsk. Herunder vil **Innehaver** benytte anledningen til å påpeke at flere av omtalene er synlig i **bilag H**, og som er datert flere år før anmodningen om administrativ overprøvelse. Når **Innehaver** ikke har tatt hensyn til datoen for de ulike omtalene i bilaget for omtaler, er det fordi de som påpekt ikke skal vise at **Varemerket** har vært i reell bruk, men at **Varemerket** er velkjent. Det må anses å ha betydelig bevismessigverdi når tredjeparter selv omtaler **Innehaver** sitt merke som velkjent.
- (3) **Anmoder** anfører at skjermbildene av hjemmesider er irrelevante ettersom de er datert etter den relevante tidsperioden og fordi de viser .com domener og ikke .no domener. **Innehaver** gjør igjen gjeldende at påstanden er feilaktig. Alle skjermbilder av hjemmesider som er *ment* å bevise reell bruk er fra den relevante tidsperioden og alle utenom en av disse sidene er .no domener, jfr. **bilag H**. For ordens skyld vil **Innehaver** påpeke at dette er det eneste bilaget bestående av hjemmesider som er ment å dokumentere faktisk bruk i den relevante perioden. **Bilag N** knytter seg utelukkende til spørsmålet om sakskostnader og bildene av hjemmesider som er knyttet opp mot fakturaene har utelukkende som funksjon å vise hvordan gjenstanden som er solgt ser ut. Fakturaene er naturligvis innenfor den relevante perioden.
- (4) **Anmoder** sin fremleggelse av forlikstilbud er uten relevans for spørsmålet om bevismaterialets relevans. I den forbindelse skal det også påpekes at mye av materialet knytter seg til bruk før forlikstilbudene. Det hadde uansett vært tidsmessig og kostnadskrevende å innhente, sammenstille og organisere dokumentasjon som skal vise reell bruk uavhengig av når et slikt krav måtte komme. Det er derfor naturlig at **Innehaver** ikke brukte ressurser på dette all den tid enkle forundersøkelser fra **Anmoder** sin side ville avdekket omfattende bruk av varemerket.



- (5) **Anmoder** hevder under punkt 5. at artiklene som viser bruk av **Innehaver** sitt ordmerke er irrelevante for spørsmålet om reell bruk. Igjen har **Anmoder** ikke forstått poenget. Det er åpenbart utfra konteksten at disse bilagene utelukkende relaterer seg til spørsmålet om nødvendig særpreg.
- (6) **Innehaver** presiserer at youtube-filmen aldri var ment å vise reell bruk av **Varemerket**, men var fremlagt ift spørsmålet om nødvendig særpreg. Dette synes åpenbart utfra konteksten, men **Anmoder** har tilsynelatende heller ikke her forstått poenget.
- (7) **Innehaver** viser nok en gang til motsvarer og der følger klart at **bilag E** ikke er ment å understøtte reell bruk av **Varemerket** men knytter seg til **Innehavers** subsidiære anførsel om innarbeidet særpreg.
- (8) **Innehaver** viser nok en gang til motsvaret og der det følger klart at **bilag F** ikke er ment å understøtte reell bruk av **varemerket**, men knytter seg til **Innehavers** subsidiære anførsel om innarbeidet særpreg.
- (9) **Innehaver** gjør gjeldende at det naturligvis har formodningen mot seg at det genereres et stort antall kataloger uten at de distribueres ut. Herunder fremgår det tydelig ut fra katalogene at de distribueres i Norge. Dette er også understøttet av flere vitneerklæringer. I vedlegget til vitneerklæringen til Thomas Olsen er det også vedlagt et eksempel på at slike kataloger sendes ut, samt en del av hans distribusjonsliste enkelte av fakturaene som er fremlagt i denne saken er også merket med navnet på katalogen øverst i høyre hjørne og som er en henvisning til den aktuelle kolleksjonen¹. Det er derfor på det rene at katalogene har vært distribuert i Norge og dette utgjør i seg selv reell bruk av varemerket jfr. 08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42.
- (10) **Anmoder** gjør gjeldende at Patentstyret ikke kan legge vekt skjermdumper av nettsider hentet gjennom tjenesten WAYBACKMACHINE. Denne anførselen kan ikke føre frem all den tid Patentstyret selv etterspør slik dokumentasjon jfr. **bilag L**. Det er ikke naturligvis heller ikke nødvendig å fremlegge ytterligere bevis for å vise at dokumentasjonen er ekte, men det vises til **Bilag K** og som viser skjermbilder av flere av de samme nettsidene den dag og som fortsatt selger et bredt spekter av SANTA CRUZ produkter. Vedleggende til

¹ Se bilag I, s. 13, 18, 24 osv.



Charlie Allen viser for øvrig salg til flere av de aktuelle nettsidene. Det skal for øvrig nevnes at varemerket ikke trenger å være i bruk av **Innehaver** selv, det er nok at det fremlegges bevis for at andre benytter seg av varemerket. I slike tilfeller gjelder det en presumpsjon for at **Innehaver** samtykker til bruken jfr. C-295/15, *Matratzen Concord GmbH v. EUIPO*, premiss 33. **Bilag H** viser således en utstrakt bruk av **Varemerket** og dokumenterer på selvstendig grunnlag reell bruk av **Varemerket**.

- (11) **Anmoder** anfører at fakturaene ikke viser bruk av figurmerket. Dette er åpenbart feilaktig. Fakturaene viser utstrakt bruk av figurmerket i hele Norge innenfor den relevante tidsperioden og er matchet med bilder av produkter med **Varemerket** påført. At selve bildene ikke stammer fra den relevante tidsperioden er uten. Videre fremgår det også av *selve fakturaene* at flere av varene er påført **Varemerket**. Det vises f.eks. vises til flere av varene og der beskrivelsen inneholder «Classic Dot». Classic Dot er navnet på **Varemerket**.
- (12) **Anmoder** sine anførsler rundt de fremlagte vitneerklæringer kan åpenbart ikke føre frem. Erklæringene er understøttet av håndfast dokumentasjon og det er derfor ikke grunnlag for å betvile innholdet.
- (13) **Anmoder** anfører avslutningsvis at dokumentasjonen er utilstrekkelig da den ikke viser bruk av **Varemerket** slik det er registrert og ikke innenfor den relevante tidsperioden. Ut fra det overnevnte må det utvilsomt legges til grunn at disse påstandene er fullstendig grunnløse. Det er fremlagt omfattende dokumentasjon som er datert innenfor den relevante tidsperioden og som viser bruk av **Varemerket** i registrert form. Det skal likevel også nevnes at bruk av varemerket i en form som ikke endrer dets særpreg også vil betraktes som reell bruk jfr. varemerkeloven § 37.

4. Avsluttende kommentarer

Innehaver har fremlagt omfattende og relevant dokumentasjon som viser at **Varemerket** er i bruk i henhold til sin registrering. Herunder er det fremlagt; Fakturaer, salgstall, produktkataloger, skjermdumper fra nettsider, markedsføringsmaterieell og vitneerklæringer støttet opp av dokumentasjon. Innehaver kunne naturligvis fremlagt langt flere fakturaer osv., men det er unødvendig all den tid bevismaterialet tydelig viser reell bruk av **Varemerket**. Bakgrunnen for bruksplikt-



regelen er å forhindre såkalte forsvarsregistreringer av varemerker. Det er opplagt utfra bevismateriale som er fremlagt at det ikke er det som foreligger i dette tilfellet. **Innehaver** gjør gjeldende at det vil være svært uheldig dersom Patentstyret ikke kommer til at det foreligger reell bruk i denne saken. Intensjonen bak § 37 i varemerkeloven er ikke å oppstille så strenge beviskrav at **innehavere** bevisst må lagre og dokumenterer bruk av varemerket i påvente av eventuelle krav om sletting. Det skal også være mulig for de **Innehavere** som ikke ser for seg å bli møtt med slike krav å presentere dokumentasjon som viser reell bruk. Terskelen må da også settes deretter.

Når det gjelder forholdet til sakskostnader **Innehaver** bestrider ikke **Innehaver** at det er **Innehaver** som har bevisbyrden for at det foreligger reell bruk av varemerket. Samtidig er det også åpenbart at **Anmoder** må dekke sakskostnadene når kravet ikke fører frem. Det forventes at det er foretas helt banale undersøkelser før det fremsettes slike krav. I dette tilfellet vil slike enkle undersøkelser avdekket bruk av **Varemerket**, dette må det tas hensyn til når sakskostnadene skal fastsettes.

Til slutt vil **Innehaver** presisere at det ikke er fremlagt omfattende nye bevis eller argumentasjon i dette skrivet. På denne bakgrunn ber **Innehaver** Patentstyret om at saken tas opp til avgjørelse basert på det som har kommet inn uten ytterligere uttalelser fra **Anmoder** og **Innehaver**.

Med vennlig hilsen,
NJORD Law Firm

Advokat Peter Gustav Olson

Bilagsliste:

Bilag L- Skjermdump fra Patentstyret sine sider.



