

Patentstyret
PO Box 4863 Nydalen
0422 Oslo
Sendt udelukkende per e-mail til
post@patentstyret.no

Dato: 22. november 2018
Deres ref.: OP2018/00187
Vor ref.: O1188NO00
Reg.nr.: 152846
Indehaver: NHS Inc
Land: Norge
Emne: Dækning af sagsomkostninger

Dækning af kravstillers rimelige og nødvendige sagsomkostninger

Denne sag om administrativ overprøvning af indehavers registrering er, som søstersagen OP2018/00186, ført med god grund fordi registreringens gyldighed er tvivlsom.

Dertil er indehaveren blevet givet mulighed for at søge en forligsmæssig løsning forinden kravet blev indgivet, ligeså vel som der under sagens behandling har været rig mulighed for indehaver for at acceptere en rimelig forligsmæssig løsning, således at både indehaver og kravstiller kunne have begrænset sit tids- og ressourceforbrug på sagen.

Såfremt Patentstyret måtte finde, at kravstiller skal gives helt eller i det væsentlige medhold i sine påstande om manglende særpræg og manglende reel brug, skal kravstiller hermed anmode om dækning af de nedenstående rimelige og nødvendige omkostninger til sagen.

Registreringernes gyldighed er tvivlsom

Det har, efter kravstillers opfattelse, været ubestridt mellem parterne, at en geografisk betegnelse som udgangspunkt er uegnet til varemærkeretlig beskyttelse som ordmærke.

Til trods for, at indehavers registrering består af et figurmærke, må det anerkendes at det mest visuelt fremtrædende element netop består af et ordelement, indeholdende en almindeligt kendt geografisk betegnelse, altså SANTA CRUZ.

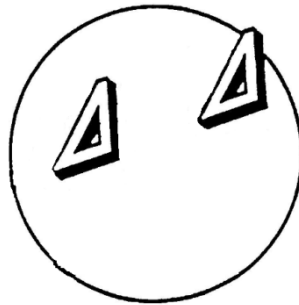
Som det er fremlagt i sagen, har Patentstyret efter sin oprindelige behandling af ansøgningen krævet indført en begrænsning i registreringens beskyttelsesomfang, altså således at der ved registreringen ikke opnås eneret til teksten i mærket.

PATRADE A/S
CERESBYEN 75
DK-8000 AARHUS C
CVR-NR. 3874 0571

AARHUS
COPENHAGEN
AALBORG
KOLDING

TEL +45 7020 3770
INFO@PATRADE.DK
WWW.PATRADE.DK

Det er og har hele tiden været kravstillers synspunkt, at de registrerede figurmærker *uden* denne tekst efterlades med figurlige elementer uden særpræg – De efterladte elementer er derfor ej heller egnet til at indikere en genkendelig kommerciel oprindelse, sådan som et varemærke skal kunne. Illustrationen nedenfor viser, efter kravstillers opfattelse, hvilken opfattelse mærket i så fald giver, når teksten SANTA CRUZ fjernes.



Det er og har hele tiden været kravstillers synspunkt, at varemærkere registreret nødvendigvis må afspejle rettighedernes reelle beskyttelsesomfang. En registrerings indhold bør derfor ikke efterlade reel tvivl hos den betragtede konkurrerende erhvervsdrivende, som ønsker at kende rammerne for den konkurrence som påtænkes udført.

Tillades registreringer af *juridisk* tvivlsomt indhold, med komplicerede iboende formelle begrænsninger i beskyttelsen, skabes en situation hvor erhvervsdrivende reelt bliver pålagt et behov for nærmere og omkostningskrævende rådgivning hos specialiserede varemærkejurister – Det er uhensigtsmæssigt.

Dette er da også én af årsagerne til, at ikke blot konkret anvendte beskrivende betegnelser og indikationer skal afvises, men også betegnelser og indikationer som *kan* være beskrivende.

Alternativt kunne myndighederne, såsom Patentstyret, blot registrere alle beskrivende tegn og indikationer, samt tegn og indikationer med stærkt begrænset særpræg, hvorefter det måtte være op til Patentstyret og domstolene at vurdere mærkernes reelle beskyttelsesomfang i en indsigelses- eller krænkelssituation. Det giver sig selv, at en sådan situation ej heller er hensigtsmæssig.

Netop derfor kræves også en vis grad af særpræg, for at opnå registrering. Dette besidder indehavers mærke ikke, og det burde derfor have været afvist.

Som det fremgår af sagen, udspringer kravet om overprøvning i denne sag netop af indehavers ønske om at forbyde kravstillers brug og registrering af figurmærket CRUZ, som blandt andet indeholdt i den norske foreløbige registrering, med registreringsnummer 294356.

Den dertilhørende indsigelsessag, og de principielt forbundne øvrige sager mellem parterne, hviler alle på dét beskyttelsesomfang som indehavers registreringer af SANTA CRUZ kan indrømmes.

Ifølge den af Patentstyret og indehaveren indførte begrænsning, er det åbenbart at der ikke kan påberåbes beskyttelse for SANTA CRUZ – Men hvori består beskyttelsen så egentlig?

Kan man kun indrømme beskyttelse for mærker der er identiske og til forvekslelighed lignende med den ovenstående illustration på side 2? Kan man kun indrømme beskyttelse for mærker med todelte betegnelser i en cirkel, med et trekantet udformet A placeret som henholdsvis andet og femte bogstav i øverste ord? Kan man, til trods for begrænsningen påberåbe sig isoleret beskyttelse for lignende tekst med skygge-effekt indeni en cirkel? Hvad er lignende tekst egentlig, når begrænsningen skal tages med i vurderingen? Kan man, til trods for begrænsningen, alligevel påberåbe sig isoleret beskyttelse imod SANTA? Kan man, til trods for begrænsningen alligevel påberåbe sig isoleret beskyttelse imod CRUZ?

Alle disse spørgsmål efterlader en registrering med tvivlsomt indhold, som kravstiller har en helt rimelig og legitim interesse i at få prøvet, og derfor skal de rimelige omkostninger hertil som udgangspunkt også dækkes, såfremt Patentstyret måtte give kravstiller helt eller i det væsentlige medhold heri.

Indehavers forhold har nødvendiggjort kravet

Som det er fremlagt i sagen, har kravstiller og indehaver søgt at indgå en forligsmæssig løsning. Dette har ikke været muligt.

Under processen har der været fremsat forskellige forligstilbud fra begge parter. Under samme proces blev det tilsvarende klart, at en enighed ikke kunne nås, hvorfor sagens behandling i stedet burde fremmes.

Dette er da også årsagen til, at kravstiller ikke har villet acceptere de omfattende fristforlængelser som indehaver er blevet givet i sagen, som alle er givet på tidspunkter hvor forligsforhandlingerne ikke indikerede en mulig forligsmæssig løsning.

Som det givetvis følger af sagen, så har kravstiller haft et ekstraordinært behov for at protestere imod fristforlængelserne, da indehaver ensidigt ved flere lejligheder har givet Patentstyret udtryk for, at parterne var tættere på at finde en forligsmæssig løsning end tilfældet var. Dette følger blandt andet af den protest, som kravstiller indgav imod den senest givne fristforlængelse, som netop ikke var gensidigt aftalt men som der rettidigt blev direkte protesteret imod fra kravstillers side.

Det er derfor kravstillers synspunkt, at sagen under alle omstændigheder kunne have været undgået, såfremt indehaver i indsigelsessagen havde forholdt sig til registreringernes reelle begrænsninger og mangler, og at man derfor i stedet havde accepteret en rimelig mindelig løsning – også af spørgsmålet om gyldighed af de angrebne registreringer.

Da overprøvnningen således har været nødvendiggjort af indehavers adfærd skal indehaver fortsat dække kravstillers rimelige og nødvendige omkostninger til sagen.

Kravstillers omkostninger

Nedenstående valutaomregning er foretaget på baggrund af dagskursen den 22. november, 2018. Timepriserne er angivet eksklusiv merværdiafgift, da kravstiller er erhvervsdrivende.

Specifikation	Tidsforbrug og timepris	Omkostninger
Rådgivning og kontakt med klienten, herunder om behovet for administrativ overprøvning, såfremt en mindelig løsning ikke kan accepteres af indehaver.	1 time á 1.280 DKK (1.648 NOK)	1.280 DKK (1.648 NOK)
Arbejde knyttet til forhandling om samtykke/slettelse, herunder drøftelser med indehavers repræsentant.	5 timer á 1.280 DKK (1.648 NOK)	6.400 DKK (8.240 NOK)
Udarbejdelse og indgivelse af kravet om administrativ overprøvelse, herunder: Udarbejdelse af begrundelse for ophævelsesbegæringerne, herunder for mærkernes manglende særpræg, manglende brug og manglende brug som registreret; Udarbejdelse og klargøring af bilag til ophævelsesbegæringerne, herunder dokumentation for SANTA CRUZ-betegnelse manglende særpræg.	2,5 timer á 1.280 DKK (1.648 NOK)	3.200 DKK (4.120 NOK)
Gebyrudlæg til Patentstyret.	3.105 DKK (4.000 NOK)	3.105 DKK (4.000 NOK)

Efterfølgende arbejde, herunder diverse opfølgninger på sagens status hos Patentstyret, herunder indgivelse af protester imod modpartens gentagne anmodninger om fristforlængelser.	1 time á 1.280 DKK (1.648 NOK)	1.280 DKK (1.648 NOK)
Gennemgang af Patentstyrets beslutning om fristforlængelse; Sende klage til Patentstyret herom.	0,5 time á 1.280 DKK (1.648 NOK)	640 DKK (824 NOK)
Gennemgang og vurdering af indehavers indsendte indikationer for brug, samt dennes kommentarer til sagen.	1,5 timer á 1.280 DKK (1.648 NOK)	1.920 DKK (2.472 NOK)
Udarbejde og indgive kommentarer til modpartens indlæg og indikationer på brug; Rapport til klienten.	1,5 timer á 1.280 DKK (1.648 NOK)	1.920 DKK (2.472 NOK)
Estimeret tid til efterfølgende arbejde, herunder gennemgang og rapportering af afgørelsen til klienten.	1 time á 1.280 DKK (1.648 NOK)	1.280 DKK (1.648 NOK)
Totalt	14 timer á 1.280 DKK (1.648 NOK) Dertil gebyr á 3.105 DKK (4.000 NOK)	21.025 DKK (27.072 NOK)

Patrade A/S



Thomas Kruse Lie
Advokatfuldmægtig