

Patentstyret
Postboks 4863 Nydalen
0422 Oslo

Oslo, 8. juni 2020

Ansvarlig advokat:
Jenny Sveen Hovda

Deres ref.: OP2020/00112
Registreringsnummer: 261499
Varemerke: BANKSY
Innehaver: Dyrehotell Pets Paradise AS
Kravstiller: Pest Control Office Ltd.

INNEHAVERS SVAR I SAK OP2020/00112: ADMINISTRATIV OVERPRØVING AV VAREMERKEREGISTRERING 261499 «BANKSY»

1. Innledning

Det vises til Kravstillers andre uttalelse av 18. mai 2020 samt oversendelsesbrev fra Patentstyret av 25. mai 2020, hvor Innehaver gis frist til 8. juni 2020 for ytterligere uttalelse. Denne uttalelsen er inngitt rettidig.

Kravstiller har fastholdt å ha rettslig interesse og at Innehaver mangler samtykke fra Banksy. Innehaver fastholder på sin side at det ikke reelt er representanter for Banksy som står bak innsigelsene samt at Banksy samtykker til at Innehaver kan bruke og registrere varemerket BANKSY.

Bilag 1: Brev fra Banksy.

Av ovennevnte brev fremkommer det at både Banksy og Pest Control Office Ltd. har vært kjent med Innehavers bruk av varemerket BANKSY. Det er ikke på noe tidspunkt reagert på bruken tidligere, og Innehaver er derfor av den klare oppfatning at det ikke er representanter for Banksy som i realiteten står bak innsigelsene.

Som fremholdt i Innehavers uttalelse av 27. april 2020, bør det være svært enkelt for Kravstiller å avklare rettmessigheten av varemerkeregistreringene. Det er imidlertid ikke fremlagt noe dokumentasjon på at Kravstiller har sørget for nødvendig avklaring med Banksy. Selv om Kravstiller reelt skulle representere Banksy og ha rett til å inngi innsigelser på hans vegne, foreligger det ingen avtale om eksklusivitet og Kravstiller kan ikke i kraft av den fremlagte avtalen inngi innsigelser mot bruk som er akseptert av rettighetshaver.

Denne side legger til grunn at Kravstiller som angivelig representant for Banksy, har mulighet til å komme i kontakt med ham. Innehaver anmoder derfor Kravstiller om å sørge for nødvendig avklaring og fremlegge dokumentasjon som bekrefter at Banksy stiller seg bak innsigelsene.



2. Samtykke fra Banksy

Når det gjelder Kravstillers anførsler rundt brev fra Banksy, har Innehaver langt på vei kommentert dette i sin uttalelse av 27. april 2020. Det fastholdes at Patentstyret må se bort fra anførsler om at engelskspråklige skrivefeil og misforståelser rundt det engelske rettssystemet tilsier at brevet fra Banksy ikke er reelt. Det gjentas for øvrig at det ikke foreligger positiv kunnskap om at Banksy er britisk statsborger.

Kravstiller hevder nå at også håndskriften i brevene tjener som bekreftelse på at brevene ikke er skrevet av Banksy. Til det innvendes at Banksy har benyttet seg av ulike håndskrifter. I tillegg til det som tidligere er fremlagt, vedlegges ytterligere bilder som viser at håndskriften varierer.

Bilag 2: Diverse bilder.

På denne bakgrunn kan det vanskelig legges til grunn at den ene eller den andre håndskriften reelt er «Banksys håndskrift». Håndskrift er tvert imot ofte en del av det kunstneriske uttrykket, og vil naturligvis kunne variere.

3. Bruk av varemerket Banksy

Det gjentas at Innehaver har brukt varemerket siden 2011 for en rekke ulike varer uten at det på noe tidspunkt er inngitt innsigelser mot registreringen, verken av Banksy personlig eller hans representanter.

Kravstiller har i sin uttalelse vist til at BANKSY ikke fremkommer på produktene. For ordens skyld vedlegges et bilde av kopper, hvor navnet BANKSY fremgår.

Bilag 3: Bilde av kopper med navnet BANKSY.

Som tidligere fremholdt, er Innehaver av den klare oppfatning at det ikke er representanter for Banksy som har inngitt innsigelsene. Inntil Kravstiller eventuelt fremlegger anmodet dokumentasjon som bekrefter at Banksy har innsigelser mot bruken og registreringen av varemerket, fastholder Innehaver derfor at det ikke vil fremlegges ytterligere dokumentasjon, med mindre det kreves av Patentstyret.

Ytterligere dokumentasjon på at varemerket BANKSY er brukt av eller i regi av Innehaver vil etter det opplyste fremlegges dersom Kravstiller fremlegger troverdig dokumentasjon på at Banksy reelt bestrider bruken eller Patentstyret krever det.

4. Avslutning

På vegne av Innehaver fastholdes det at varemerkeregistrering nr. 261499 skal opprettholdes. Dersom det er nødvendig med fremleggelse av ytterligere dokumentasjon for Innehavers bruk, bes det om at Innehaver får ny frist for dette.

Med vennlig hilsen

Bull & Co Advokatfirma AS

Natalie Osenbroch Kallevik
Advokatfullmektig