

Patentstyret
Postboks 4863 Nydalen
0422 Oslo

Via Altinn

Deres ref.: 201912749
Vår ref.: TM46508NOIP
Dato: 28. august 2020

**Vedr.: Norsk designasjon av internasjonal varemerkeregistrering nr. 1489495
SKI TEAM SWEDEN (logo)
Svenska Skidförbundet**

1 Innledning

Vi viser til Patentstyrets provisional refusals av 28. mai 2020. Acapo trer med dette inn som fullmektig i saken. Fullmakt følger vedlagt.

Med henvisning til varemerkeloven § 14 og § 15 første ledd bokstav c har Patentstyret nektet å gi det omsøkte merket virkning i Norge for samtlige varer og tjenester. Innehaver er uenig i Patentstyrets vurdering av varemerkets særpreg.

Vedlagt følger erklæring fra det svenske Riksarkivet som ble utstedt i forbindelse med den europeiske varemerkesøknaden som er basis for foreliggende IR. Vedlagt følger også det svenske patentverkets avgjørelse om å tillate slik registrering.

Som det klart fremgår av de vedlagte uttalelsene er det Sveriges skilandslag som er innehaver av det omsøkte merket. Riksarkivet har gitt tillatelse til bruk og registrering av merket, og vi antar at dette vil være tilstrekkelig også for Patentstyret slik at henvisningen til varemerkeloven § 15 kan frafalles.

2 Særpreg

2.1 Om vurderingen

Det følger av Høyesteretts dom i Rt. 2001 s. 391 GOD MORGON, at det ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95/EF) ordlyd og formål. Det skal også legges vekt på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen ((EF) nr. 207/2009).

Det følger av punkt 11 i fortalen til varemerkedirektivet, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker blant annet er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolen i C-39/97 Canon og C-299/99 Philips/Remington.

Kravet til særpreg er vurdert av Borgarting lagmannsrett i dom av 1. juni 2015, LB-2014-95107. Retten uttalte der følgende:

«Det er et minimum av særpreg som kreves. Det vises til avgjørelsen i Half-Smileys premiss 16:

A minimum degree of distinctive character is, however, sufficient to render the absolute ground for refusal set out in Article 7(1)(b) of Regulation No 40/94 inapplicable (...).

Det vises også til Stuevold Lassen og Stenvik side 70, hvor distinktivitetsnormen oppsummeres slik:

Siden midten av 1990-tallet har praksis vært preget av en målsetting om tilpasning til den generelle distinktivitetsnormen som er trukket opp gjennom EU-domstolens praksis. I GOD MORGON-saken (Rt-2002-391, NIR 2002 s. 313) konkluderte førstvoterende, etter å ha gått gjennom praksis fra EU-domstolen og Retten, med at «at det som kan utledes av det EF-rettslige materialet, indikerer at kravet til særpreg settes temmelig lavt» (s. 4010, s. 322).

På bakgrunn av ovennevnte legger lagmannsretten til grunn at kravet til distinktivitet settes relativt lavt.»

Det er altså denne vurderingsnormen som skal legges til grunn ved vurderingen av om det søkte merket har tilstrekkelig særpreg til å kunne registreres.

2.2 Det omsøkte varemerkets særpreg

Spørsmålet om hvorvidt et varemerke er tilstrekkelig særpreget skal vurderes i relasjon til de varer og tjenester merket er søkt registrert for, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforsbrukeren av disse varene og tjenestene vil oppfatte merket. Gjennomsnittsforsbrukeren skal anses for å være rimelig oppmerksom alminnelig opplyst og velinformert, jf. C-210/96 Gut Springenheide.

Det omsøkte merket er gjengitt nedenfor:



Merket er nektet registrering for varer og tjenester i klasse 4, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 35, 37, 39 og 41 og Patentstyret uttaler følgende om merkets særpreg:

“The mark merely indicate that the goods and services claimed are connected to skiing and is being offered by a Swedish ski team. The figurative elements merely underline that the goods and services has its origin in Sweden.”

Selv om det skulle antas at teksten i merket vil oppfattes slik Patentstyret legger til grunn, vil dette meningsinnholdet uansett ikke ha noen relevans for samtlige varer og tjenester som er omfattet av avslaget. For varer og tjenester som ikke har noen tilknytning til skisport vil merketeksten i seg selv være særpreget.

I alle tilfeller er merkets figurative utforming, etter innehavers oppfatning, helt klart egnet til å feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet.

Merket består av teksten SKI TEAM SWEDEN plassert på en blå bakgrunn med en grå ramme. Ordet SKI er utført i gult, mens TEAM SWEDEN er utført i grått. Den vertikale linjen i bokstaven «K» forlenges oppover slik at den også benyttes som den vertikale linjen i et gult kors over teksten. Dette er en iøynefallende detalj som omfatningskretsen vil være i stand til å kjenne igjen i en kjøpsituasjon. Det gjør også at figurelementet ikke utelukkende vil oppfattes som et flagg og gir merket et klart logopreg. På grunn av den figurative utformingen kan det heller ikke anses å foreligge noe friholdelsesbehov for merket som helhet.

At merket er tilstrekkelig særpreget fremgår for øvrig også at merket er tillatt registrert i EU uten at manglende særpreg ble fremmet som registreringshindrende. Ettersom varemerkeretten i stor grad skal være harmonisert, må dette klart tale for at merket skal besluttes gjeldende også i Norge. Det vises i denne forbindelse til Borgarting lagmannsretts dom av 1. juni 2015, LB-2014-95107, hvor det følgende er uttalt:

Ved vurderingen har lagmannsretten også lagt noe vekt på at det aktuelle varemerket er internasjonalt godkjent for hele EU i de aktuelle klasser, uten at dette har vært avgjørende for lagmannsrettens syn. Selv om OHIMs godkjennelse av det tilsvarende merket ikke er avgjørende for rettens vurdering av om merket oppfyller kravet til særpreg, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i C-70/13 P («Getty») premiss 45, taler hensynet til rettsenhet for at den internasjonale registreringen tillegges en viss vekt ved vurdering av om kravet til særpreg også er oppfylt i Norge. Det er ingen særlige forhold som tilsier at merket vil bli oppfattet annerledes i Norge enn i EU.

Også i Oslo tingretts dom av 11. april 2017, TOSLO-2016-135037, som omhandlet varemerkerettslig særpreg, ble det lagt vekt på at merket var akseptert registrert i EU. Retten fant at det aktuelle varemerket hadde varemerkerettslig særpreg og følgende ble uttalt:

Retten peker videre på at varemerket er godkjent i en rekke land blant annet i EU slik at harmoniseringshensyn har betydning.

Det har klart formodningen mot seg at den norske gjennomsnittsforbrukeren skal oppfatte det omsøkte merket annerledes enn gjennomsnittsforbrukeren i EU, som jo også vil omfatte den svenske omsetningskretsen. Det er derfor ikke noe som taler for en strengere vurdering i Norge, og EU-registreringen bør følgelig tillegges stor vekt av Patentstyret.

3 Konklusjon

I lys av det ovenstående skal det være klart at det omsøkte merket er tilstrekkelig særpreget til å kunne registreres uhindret av varemerkeloven § 14. Ettersom søker har fått tillatelse fra det svenske riksarkivet til registrering av merke som inneholder det svenske flagget, skal heller ikke § 15 første ledd bokstav c være til hinder for registrering. Med dette ber vi derfor Patentstyret om å vurdere søknaden på nytt, slik at IR nr. 1489495 kan besluttes gjeldende også i Norge.

Med vennlig hilsen
ACAPO AS

Alexander Hallingstad

(Brevet er utarbeidet og sendt elektronisk. Det er derfor ikke signert.)

Vedlegg:
Uttalelse fra det svenske Riksarkivet
Uttalelse fra PRV