

ACAPO AS
Postboks 1880 Nordnes
5817 BERGEN

Oslo, 2021.06.10

Deres ref.: TM46508NOIP
Saksnr.: 201912749 (oppgi ved svar)
Merke: SKI TEAM SWEDEN
Innehaver: Svenska Skidförbundet
Svarfrist: [2021.09.10]¹

Uttalelse vedrørende varemerkesøknad nr. 201912749 Int.reg.nr. 1489495

Vi viser til deres brev av 28. august 2020.

Vi har vurdert saken på nytt, og fastholder at merket inneholder noe som kan oppfattes som et statsflagg og finner at det ikke er gitt tillatelse fra vedkommende myndighet, jf. varemerkeloven § 15 første ledd bokstav c. Uttalelsen fra Riksarkivet og PRV gjelder spesifikt EU-varemerke nr. 16306672. Vi kan ikke se at det er gitt særskilt tillatelse for merket i utpekningen generelt eller spesielt for Norge.

Vi fastholder også at den internasjonale registreringen ikke kan gis virkning i Norge etter varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd bokstav a.

Fullmektigen hevder at innehavers kombinerte merke har særpreg. Det anføres at merketeksten ikke vil ha relevans for samtlige varer og tjenester, da ikke alt i varefortegnelsen er relatert til skisport. Uansett vil merkets figurative utforming tilføre særpreg som helhet.

Patentstyret kan ikke følge fullmektigens argumentasjon.

Innehavers merke inneholder den engelske teksten SKI TEAM SWEDEN, som kan forstås som «Sveriges skilandslag» eller «svensk skilag». Over teksten er det plassert et svensk flagg. Merket ser slik ut:



Når SKI TEAM SWEDEN brukes for varer og tjenester relatert til skisport, slik som skismurning i klasse 4, verktøy for skisliping i klasse 7 og 8, skiutstyr og klær i klasse 9, 12, 21, 25 og 28, og tjenester som eksempelvis sponing i klasse 35, skivedlikehold i klasse 37, reisevirksomhet i klasse 39 og underholdning, sportsaktiviteter og skio pplæring i klasse 41, mener vi at gjennomsnittskonsumenten direkte og umiddelbart vil oppfatte merketeksten som en angivelse av varenes art, formål og egenskaper, nemlig at det dreier seg om varer og tjenester relatert til skisport som tilbys av et svensk skilag/skilandslag. Vi kan ikke se at merkets figurative utforming tilfører særpreg. Det svenske flagget kommer klart og tydelig frem i blått og gult og understreker teksten. Vi kan ikke se at linjen som går fra flagget og ned til bokstaven K er tilstrekkelig iøynefallende eller spesiell. Fonten ellers i merket er helt ordinær. Det er for øvrige de svenske fargene blått og gult som dominerer. Vi kan ikke se at figur, font, fargebruk eller oppsett er egnet til å trekke oppmerksomheten bort fra den beskrivende teksten. Vi viser til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

På grunn av merkets beskrivende meningsinnhold vil det heller ikke være egnet til å skille de aktuelle varene og tjenestene fra andres. Innehavers merke vil kun bli oppfattet som produktinformasjon, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Merket oppfyller således ikke garantifunksjonen som er et av hovedformålene med et varemerke, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i C-37/03 P, *BioID*, premiss 27. Vi viser til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

For varer og tjenester som ikke direkte gjelder skisport, slik som eksempelvis kniver og gafler i klasse 8, mediarelaterte varer i klasse 9, klokker i klasse 14, postkort og kalendre i klasse 16, bagger i klasse 18, porselen i klasse 21, klær til annet enn skisport i klasse 25, tjenester som salg av møbler i klasse 35 og organisering av konkurranser innen hestesport i klasse 41, mener vi at merket vil oppfattes som informasjon om at disse varene og tjenestene har en tilknytning til et svensk skilag/skilandslag. Vi viser til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Når det gjelder henvisningen til EU, vil vi bemerke at den europeiske varemerkemyndigheten EUIPO er et forvaltningsorgan i likhet med Patentstyret. En slik konkret avgjørelse fra en forvaltningsmyndighet er ikke bindende for andre stater, og kan ikke sees på som et uttrykk for en etablert praksis. Vi viser i denne forbindelse til Høyesteretts

dom i sak HR-2016-2239-A, *Route 66*, av 1. november 2016, premiss 52 og EU-domstolens avgjørelse C-218/01, *Henkel*, premiss 62.

Hvis vi ikke mottar skriftlig svar innen 2021.09.10, vil den internasjonale registreringen bli henlagt i Norge, se varemerkeloven §§ 70 siste ledd og 23 tredje ledd.

Ta gjerne kontakt hvis noe er uklart.

Med vennlig hilsen

Karine Mathisen
Telefon: 22 38 73 49

¹ Den internasjonale registreringen blir henlagt/delvis henlagt dersom vi ikke mottar skriftlig svar eller begjæring om fristforlengelse innen svarfristen. For mer informasjon, se nettsidene våre: patentstyret.no/tjenester/varemerke/soknadsprosess-varemerke/fristforlengelse/. For informasjon om dokumentformater, leveringstidspunkt, frister og betaling av avgifter og gebyrer, se forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og KFIR.