

ACAPO AS  
Postboks 1880 Nordnes  
5817 BERGEN

Oslo, 2022.05.03

Deres ref.: TM46508NOIP  
Søknadsnr.: 201912749 (oppgi ved klage)  
Int. reg.nr.: 1489495  
Varemerke: SKI TEAM SWEDEN  
Innehaver: Svenska Skidförbundet  
Fullmektig: ACAPO AS  
Klagefrist: 2022.07.03<sup>1</sup>

## Avgjørelse varemerker

Patentstyret har truffet følgende:

### AVGJØRELSE

Svenska Skidförbundet, Falun, Sverige, utpekte Norge for sitt kombinerte merke



gjennom Madridprotokollen med internasjonal registreringsdato 26. mars 2019.

Merket har internasjonalt registreringsnummer 1489495, og notifikasjonen fra WIPO datert 26. september 2019 omfatter følgende varefortegnelse:

Klasse 4	Wax for use in manufacture; synthetic lubricants; technical oils for processing metals; all purpose lubricants; lubricating fluids; lubricating oils containing additives which protect metal against wear by friction; lubricating oil; lubricants; automobile lubricants; wax for
----------	---

- skis; preparations for reducing sliding friction between two surfaces; lubricating oils and greases; oils for surface treatment; petroleum; natural gas; petrol; mineral fuel; coal; industrial fuel oil; solidified gases [fuel]; gases for use in heating; liquefied gas; liquid fuels; manufactured solid fuels; diesel oil; fuel for motor vehicles; fuels for heating purposes; fuels (including motor spirit); fuels derived from crude oil; fuel mixtures; fuels derived from oil; combustible materials; fuel oil; combustible Products; biofuels; electrical energy from renewable sources; electrical energy from non-renewable sources; electrical energy from solar power; electrical energy from wind power; biofuels; fossil fuels; vegetable wax; wax [raw material]; prepared wax for skis.
- Klasse 7      Ski edge sharpening tools, electric; power-operated ski sharpening machines.
- Klasse 8      Hand-operated ski sharpening instruments; hand-operated sharpening tools and instruments; manually-operated edge sharpeners for skis and snowboards; food preparation implements, kitchen knives and cutlery; table forks; table knives; bread knives [hand operated]; forks; kitchen knives; table cutlery [knives, forks and spoons]; spoons; disposable tableware [cutlery] made of plastics; scrapers for skis.
- Klasse 9      Ski helmets; protective and safety equipment; head protection; head guards for sports; skull guards for protection against injury; eye protection; helmets for use in sports; protective helmets for sports; balaclavas for protection against accidents, irradiation and fire; helmets for use in sports; headgear for protection against injury; headgear for protection against accident; headwear for sporting activities for protection against injury; sport bags adapted [shaped] to contain protective helmets; safety helmets; protective helmets for sports; protective helmets for sports; protective face-shields for protective helmets; protective helmets for children; sports glasses; sports eyewear; sports eyewear; goggles; snow goggles; media content; compact discs featuring music; audio visual recordings; prerecorded audio tapes featuring music; prerecorded video tapes featuring music; pre-recorded audio tapes; exposed film; tape recordings of music; recorded tape cassettes; video recordings; downloadable publications; global positioning system [GPS] apparatus; USB flash drives; snow goggles.
- Klasse 12     Ski carriers for vehicles; ski racks for motor cars; ski carriers for vehicles; ski carriers for vehicles; ski carriers for vehicles; passenger carrying vehicles; cars; trucks; motorbikes; mopeds; minibuses; buses; ski carriers for vehicles; ski lifts; ski carriers for cars; trailers [vehicles].
- Klasse 14     Time instruments; bracelets for watches; women's watches; digital clocks; digital watches with automatic timers; clocks and watches, electric; clock cases; watchstraps made of leather; clocks and watches; pocket watches; apparatus for timing sports events;

- apparatus for sports timing [stopwatches]; stopwatches; timekeeping systems for sports; sports watches; cases [fitted] for jewels; cases for horologicalronometric instruments; jewels; bracelets [jewellery, jewelry (Am)]; decorative articles [trinkets or jewellery] for personal use; cuff links; necklaces [jewellery]; lapel pins [jewellery]; medallions; medals; earrings; tie pins; rings [jewellery, jewelry (Am)]; decorative pins [jewellery]; ornamental pins; ornaments [jewellery, jewelry (Am)]; jewelry pins for use on hats; figurines of precious stones; statuettes made of semi-precious stones; statues of precious metal; figurines made from gold; ornamental figurines made of precious metal; statuettes made of semi-precious metals; figurines made from silver; statuettes of precious metal and their alloys; miniature figurines [coated with precious metal]; figurines of precious metal; figurines made of imitation gold; figurines coated with precious metal.
- Klasse 16 Printed matter; books; posters; advertising posters; display banners of paper; journals; events programmes; entry tickets; tickets; stickers [stationery]; stickers [decalcomanias]; savings stamps; sports trading cards; advertising signs of cardboard; advertising signs of paper; promotional publications; postcards and picture postcards; printed advertisements; periodicals; wall charts; wall calendars; educational publications; manuals for instructional purposes; educational equipment; printed publications; printed programmes; bags and articles for packaging, wrapping and storage of paper, cardboard or plastics; stationery and educational supplies; flags of paper; bunting of paper; coasters of cardboard; paper pennants; coasters of paper; colorboard [colored paperboard]; paperboard; folios; note pads; trading cards, other than for games.
- Klasse 18 All-purpose athletic bags; beach umbrellas [beach parasols]; telescopic umbrellas; umbrella handles; umbrella covers; umbrellas; alpenstocks; hiking poles; walking staffs; luggage tags; shoulder bags; trolley duffels; casual bags; wallets; handbags; gym bags; carry-on bags; card cases [notecases]; card wallets [leatherware]; credit-card holders; credit card cases [wallets]; belt bags and hip bags; luggage covers; pouches; leather wallets; wallets not of precious metal; backpacks; suitcases; travelling sets; travel luggage; holdalls for sports clothing; textile shopping bags; kit bags; shoe bags; shoe bags for travel; sport bags; bags for climbers; carrying cases; bags for sports clothing.
- Klasse 21 Hand-operated ski brushes; ski wax brushes; ornamental glass spheres; fiberglass figurines; works of art made of glass; works of art made of crystal; works of art made of porcelain; works of art made of earthenware; commemorative plates; stained glass figurines; souvenir plates; collector plates; porcelain ware; sculptures made from glass; glasses, drinking vessels and barware; reusable plastic water bottles sold empty; reusable stainless steel water bottles sold empty; earthenware; ceramic tableware; dinner mats of plastics material; disposable table plates; bottles; water bottles; insulating flasks; plates; decorative china; paper cups;

cooking pot sets.

- Klasse 25 Ski trousers; ski hats; ski boots; sports headgear [other than helmets]; footwear soles; training shoes; walking shoes; winter boots; athletic shoes; snowboard shoes; snow boots; protective metal members for shoes and boots; ski boot bags; athletics shoes; ski boots; ski and snowboard shoes and parts thereof; insoles; inner socks for footwear; casual footwear; footwear for women; children's footwear; footwear for men; leisure shoes; footwear [excluding orthopedic footwear]; leather headwear; millinery; children's headwear; hoods [clothing]; snoods [scarves]; head scarves; head sweatbands; headbands [clothing]; caps [headwear]; ankle socks; anti-perspirant socks; baby clothes; trews; sleeveless jerseys; vest tops; sleeveless jackets; belts [clothing]; leg warmers; puttees and gaiters; brassieres; bathwraps; baselayer tops; children's wear; bodies [clothing]; pants; moisture-wicking sports shirts; functional underwear; moisture-wicking sports pants; moisture-wicking sports bras; leisurewear; fleeces; gloves [clothing]; mufflers [clothing]; turtlenecks; wrist warmers; neck scarves [mufflers]; neckwear; jackets being sports clothing; jackets [clothing]; athletics vests; sports pants; suspenders; men's underwear; handwarmers [clothing]; coats for women; trunks; skirts; trouser socks; sportswear; short-sleeved or long-sleeved t-shirts; short-sleeve shirts; body stockings; scrimmage vests; slacks; bib tights; long-sleeved shirts; hooded pullovers; coveralls; tracksuit tops; outerclothing; wind pants; wind suits; waistcoats; padded pants for athletic use; long johns; underwear; tracksuit bottoms; sweatjackets; shell suits; tops [clothing]; thermal socks; thermal underwear; salopettes; quilted jackets [clothing]; hooded sweatshirts; sweat bands for the wrist; sweatbands; woollen tights; sports jerseys and breeches for sports; sports shirts with short sleeves; singlets; sports socks; casual shirts; sports singlets; sports clothes [other than golf gloves]; sports caps and hats; sports jackets; athletic uniforms; sports bras; socks and stockings; snow boarding suits; snowboard jackets; snowboard gloves; snowboard trousers; neckties; slipovers [clothing]; ski balaclavas; clothing for skiing; ski jackets; ski gloves; ski suits for competition; snow suits; coats for men; raincoats; rain ponchos; turtleneck shirts; parkas; polo shirts; polar fleece jackets; over-trousers; ski boots; snowboard shoes; snowboard mittens; head sweatbands.
- Klasse 26 Campaign buttons; embroidery for garments; embroidery; embroidered emblems; brooches [clothing accessories].
- Klasse 28 Ski bindings and parts therefor; sole coverings for skis; sole coverings for skis; edges of skis; balloons; toy hats; carnival masks; jokes (playthings); counters for games; sports games; face masks for sports; elbow guards [sports articles]; arm guards for sports use; leg guards for athletic use; shin guards [sports articles]; bindings for snowboards; bindings for alpine skis; wrist guards for athletic use; hand pads for sports use; body protectors for sports use; covers (shaped -) for ski sticks; covers for ski bindings; covers

- (shaped -) for sporting articles; ski bags; ski sticks; skis; ski brakes; ski boards; snowshoes; sports equipment; cases adapted for sporting articles; bags especially designed for skis and surfboards; bags specially adapted for sports equipment; roller skis.
- Klasse 35      Product marketing; sponsorship search; sponsorship search; rental of advertising space; retail services in relation to sporting articles; retail services in relation to agricultural equipment; retail services in relation to clothing; retail services in relation to metal hardware; retail services in relation to time instruments; retail services in relation to computer software; retail services in relation to fuels; retail services connected with stationery; retail services in relation to foodstuffs; retail services in relation to footwear; retail services in relation to information technology equipment; retail services in relation to sporting equipment; retail services in relation to navigation devices; retail services in relation to games; retail services in relation to furniture; retail services in relation to dairy products; retail services in relation to medical instruments; retail services in relation to medical apparatus; advertising, including promotion of goods and services of third parties through sponsoring of events and licensing agreements relating to international sports events and through sponsoring of the Swedish national skiing and snowboarding teams.
- Klasse 37      Ski tuning services; care and repair of skis.
- Klasse 39      Travel arrangement; coordinating travel arrangements for individuals and for groups; travel arrangement; arranging of transport and travel; tour operating and organising; arranging of passenger transport.
- Klasse 41      Education, entertainment and sports; publishing and reporting; education and instruction; organising of sporting events, competitions and sporting tournaments; organising of sports competitions and equestrian contests; arranging of contests; organizing community sporting and cultural events; production of television and radio programs; production of documentaries; sporting and cultural activities; provision of sports and recreational services; entertainment services relating to sport; entertainment, sporting and cultural activities; instructional services for skiing; instructional services for skiing; recreational services relating to skiing; providing ski slopes; rental of ski equipment; provision of skiing facilities; providing skiing facilities; providing sports facilities for skiing; rental of snowboarding equipment.

Acapo AS, Bergen, er varemerkeinnhavers norske fullmektig.

Under behandlingen av den internasjonale registreringen ble det anført som hinder for å gi merket virkning i Norge, at merket er beskrivende og mangler varemerkerettslig særpreget, jf. varemerkeloven § 14.

Under saksbehandlingen ble det også anført at merket måtte nektes virkning i Norge med hjemmel i varemerkeloven § 15 første ledd bokstav c, da det inneholder et statsflagg som krever samtykke av vedkommende myndighet. Dette nektelsesgrunnlaget ble senere frafalt på grunnlag av innkommet samtykke fra svenske myndigheter.

Med hensyn til varemerkeinnhavers anførsler viser vi til sakens dokumenter.

Patentstyrets vurderinger:

Det kombinerte merket i den internasjonale registreringen består av teksten SKI TEAM SWEDEN i en figurativ utforming.

Spørsmålet er om den internasjonale registreringen skal nektes virkning i Norge fordi merket beskriver egenskaper ved de aktuelle varene og tjenestene, og ikke er egnet til å skille innehavers varer og tjenester fra andres og dermed mangler varemerkerettslig særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd bokstav a, jf. § 70 første ledd.

Et varemerkes særpreg skal vurderes i relasjon til varefortegnelsen, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforkbrukeren vil oppfatte merket som helhet. Gjennomsnittsforkbrukeren av de aktuelle varene og tjenestene vil kunne være både profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttbrukere. Gjennomsnittsforkbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, *Gut Springenheide*.

Fullmektigen hevder at det kombinerte merket er en sammenstilling av flere elementer som samlet gir et særpreget helhetsinntrykk med et klart logopreg og kjennetegnseffekt. Særlig det at den vertikale linjen i korset også benyttes i bokstaven K vil bli lagt merke til og gjenkjennes av gjennomsnittsforkbrukeren. Fullmektigen anfører også at selv om den figurative utformingen alene anses å være tilstrekkelig særpreget, så er heller ikke teksten direkte beskrivende for de aktuelle varene og tjenestene.

Patentstyret deler ikke fullmektigens oppfatning.

Innehavers kombinerte 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 skiopplæring i klasse 41, mener vi at gjennomsnittsfbrukeren 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 og som tilbys av et svensk skilag/skilandslag. Vi viser til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

For varer og tjenester som ikke direkte gjelder skisport, slik som eksempelvis kniver og gaffer 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, buttons i klasse 26, tjenester som salg av møbler i klasse 35 og organisering av konkurranser innen hestesport i klasse 41, mener vi at merket som helhet vil oppfattes som informasjon om at disse varene og tjenestene har en tilknytning til et svensk skilag/skilandslag, og at det dermed mangler særpreg. Vi viser til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Vi kan ikke se at merkets figurative utforming tilfører særpreg. Det svenske flagget kommer klart og tydelig frem i blått og gult og bidrar bare til å underbygge og forsterke merketekstens beskrivende meningsinnhold. 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 øvrig 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/ikke-distinktive teksten. Det er ingenting ved kombinasjonen av merketeksten og de figurative elementene i merket, som gjør at innehavers merke som helhet tilføres noe mer enn det de enkelte, uregistrerbare elementene gjør hver for seg. Merket som helhet vil med dette ikke feste seg i gjennomsnittsfbrukerens bevissthet som en angivelse av kommersiell opprinnelse, og 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.

Fullmektigen har vist til at den internasjonale registreringen er godkjent i en rekke jurisdiksjoner, og trekker særlig frem EU. Dette har vært et moment i vurderingen, men vi kan ikke tillegge slike enkeltstående avgjørelser avgjørende vekt. Vi viser til Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049, *God morgen*, hvor førstvoterende sluttet seg til en uttalelse fra Patentstyrets Annen avdeling i sak 6922, *No more tangles*, om at det «ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker», og at det ikke er «noe påfallende i at den skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle ulikt ut i de forskjellige land». Tilsvarende syn fremkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01, *Henkel*, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse HR-2016-2239-A, *Route 66*. Patentstyret oppfatter rettstilstanden for å være slik at selv om det rettslige og faktiske grunnlaget for registreringsavgjørelsene i det alt vesentlige skulle være lik som i andre jurisdiksjoner, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.

**Konklusjon:**

Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det kombinerte merket SKI TEAM SWEDEN beskriver og/eller mangler særpreg for de aktuelle varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd bokstav a

Den internasjonale registreringen kan dermed ikke gis virkning i Norge for disse varene og tjenestene i henhold til varemerkeloven § 70 tredje ledd.

**Beslutning:**

Den internasjonale registreringen nektes virkning i Norge

Knut Andreas Bostad

Karine Mathisen

---

1 Avgjørelsen kan skriftlig påklages til Klagenemnda for industrielle rettigheter. Klagefrist: Klage må være innkommet til Patentstyret innen to måneder etter den dato avgjørelsen ble sendt til klageren. Se varemerkeloven § 49 første ledd og § 50. Vedrørende innlevering og innbetaling, se forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (av dato 1. april 2014).