

# BRYN AARFLOT

EST. 1947

Patentstyret  
Styret for det industrielle rettsvern  
Postboks 4863 Nydalen  
0422 Oslo

Oslo, 26. juni 2023

Vår ref.: 554418/CVJ/CVJ



## **Innsigelse mot varemerkeregistrering nr. 325911**

**Innehaver: Orkla Confectionery & Snacks Norge AS**

**Innehavers fullmektig: Onsagers AS**

**Innsiger: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA**

**Innsigers fullmektig: Bryn Aarflot AS**

### **1. Innledning**

Bryn Aarflot representerer FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, Calle 73 No. 8-13, Bogota, Colombia i foreliggende sak. Innsiger er innehaver av eldre varemerkeregistreringer i Norge, herunder reg. nr. 140778 Café de Colombia og reg. nr. 239936 Café de Colombia.

Varemerkeregistrering nr. 325911 KIMS POTET STICKS ble registrert den 17. mars 2023, og kunngjort i Norsk varemerketidene den 27. mars 2023. På vegne av FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA innleveres med dette innsigelse mot merket, jf. varemerkeloven § 26. Innsigelsesfristen utløper 27. juni 2023 og innsigelsen er derfor rettidig innlevert.

Innsigelsen begrunnes med at det kunngjorte merket inneholder et statsflagg, eller noe som er egnet til å oppfattes som et slikt flagg, jf. varemerkeloven § 15 bokstav c. Som vi vil komme tilbake til under utgjør fargene samt stripenes plassering og dimensjon elementene i det colombianske flagget, og registreringen er derfor i strid med de hensyn som ligger til grunn for den nevnte bestemmelsen. Innsigelsen er rettet mot alle varene under det kunngjorte merket.

### **2. Rettslige anførsler**

ADDRESS Stortingsgata 8, NO-0161 Oslo, Norway

PHONE +47 4690 3000

E-MAIL mail@baa.no

WEB baa.no

Grunnlaget for foreliggende innsigelse er varemerkeloven § 15 bokstav c. Bestemmelsen lyder:

*§ 15 Absolutte registreringshindre*

*Et varemerke kan ikke registreres hvis det:*

*c) uten tillatelse inneholder et våpen eller annet tegn som er omfattet av straffeloven § 165 bokstav b og § 166, et statsflagg, eller noe som er egnet til å oppfattes som et slik tegn eller flagg.*

Bestemmelsen gjennomfører Norges forpliktelser i henhold til Pariskonvensjonen art. 6ter, som lyder:

*The countries of the Union agree to refuse or to invalidate the registration, and to prohibit by appropriate measures the use, without authorization by the competent authorities, either as trademarks or as elements of trademarks, of armorial bearings, flags, and other State emblems, of the countries of the Union, official signs and hallmarks indicating control and warranty adopted by them, and any imitation from a heraldic point of view.*

Varemerkeloven § 15 bokstav c gjenspeiles også i EU Direktivet artikkel 4 (1)(h), som sier at et varemerke skal nektes registrering hvis det strider mot forpliktelsene i Pariskonvensjonen art. 6ter.

Formålet med bestemmelsen er tosidig; den skal beskytte en stat mot krenkelse av verdighet, og det skal beskytte publikum mot å bli villedet, jf. Lassen/Stenvik, *Varemerkerett*, side 149.



Terskelen for når inngrep i bestemmelsen finner sted synes å være satt lavt. Det siteres fra Lassen/Stenvik s. 149:

*Registrering er nektet også i tilfelle der flagget f.eks. vaier i vinden, og merket viser bare et utsnitt av det, når dette er nok til at flagget med letthet vil bli identifisert. Det er i den sammenheng blitt fremhevet av formålet med bestemmelsen er «å beskytte vedkommende stat mot krenkelse av verdighet, samt å beskytte publikum mot å bli villedet» (2 avd. kj. 7088, NIR s. 2003 s 174). At det ikke er bare en nøyaktig og fullstendig gjengivelse av et offentlig flagg som vil være i strid med loven, følger dessuten av formuleringen «...noe som er egnet til å oppfattes som slik tegn eller flagg».*

Vi er klare over at søker i saken bruker varemerket sitt på produktpakningen, og at det søkte merket utgjør et utsnitt av produktpakken. Dette endrer imidlertid ikke den juridiske vurderingen som skal foretas i saken, som kun og utelukkende skal baseres på merket slik det er registrert. Det er med andre ord det registrerte merket i dets konkrete form slik det fremkommer av

Patentstyrets database som er gjenstand for vurdering. Ikke slik varemerket eventuelt måtte brukes i den alminnelige omsetningen.

Det anføres at det kunngjorte merket inneholder det colombianske flagget, eller noe som er egnet til å oppfattes som det colombianske flagget. Flagget til høyre nedenfor er hentet fra Wikipedia, der pantone- og størrelsesangivelser er inntatt, se følgende link: [Flag of Colombia - Wikipedia](#). Det søkte merket og det colombianske flagget gjengis slik:

Det søkte merket	Det colombianske flagget
 The logo for 'Kims Potet Sticks' consists of three horizontal rectangular bands. The top band is yellow and contains the word 'Kims' in a stylized, red, outlined font. The middle band is blue and contains the word 'Potet' in a white, sans-serif font. The bottom band is red and contains the word 'Sticks' in a white, sans-serif font.	 The flag of Colombia is a vertical tricolor consisting of three horizontal bands of equal width. From top to bottom, the colors are yellow, blue, and red.

Det fremkommer at det registrerte merket inneholder de samme fargene, den samme plasseringen av fargene og i samme dimensjon/størrelsesforhold som det colombianske flagget. At det registrerte merket inneholder teksten KIMS POTET STICKS endrer ikke dette.

Som kjent er EUIPO sine Guidelines relevante ved vurderingen av varemerkeloven, jf. blant annet Pangea-saken, HR-2016-1993-A, premiss 46. Av EUIPO sine Guidelines vedrørende Varemerkeforordningen art. 7 (1)(h), som tilsvare EU-direktivets art. 4(1)(h), sies det ([EUIPO Guidelines \(europa.eu\)](#)):

*Nonetheless, the Court ruled that as far as ‘imitation from a heraldic point of view’ is concerned, a difference detected by a specialist in heraldic art between the trade mark applied for and the state emblem will not necessarily be perceived by the average consumer and, therefore, in spite of differences at the level of certain heraldic details, the contested trade mark may be an imitation of the emblem in question within the meaning of Article 6ter PC (16/07/2009, [C-202/08 P & C-208/08 P](#), *RW feuille d’érable*, *EU:C:2009:477*, § 50 et seq.; 25/05/2011, [T-397/09](#), *Suscipere et finire*, *EU:T:2011:246*, § 24-25).*

*To apply [Article 7\(1\)\(h\) EUTMR](#), it can therefore be sufficient that the average consumer, despite some differences in heraldic details, can see in the mark an imitation of the ‘emblem’. There may, for example, be imitation when the mark contains the main element of, or part of, the ‘emblem’*

protected under [Article 6ter PC](#). That element need not necessarily be identical to the emblem in question. The fact that the emblem in question is stylised or that **only** part of the emblem is used does not necessarily mean that there is no imitation from a heraldic point of view (21/04/2004, [T-127/02](#), ECA, EU:T:2004:110, § 41).

Det sies videre at:

As a first step, it is important that the examiner identifies the various elements of the EUTM applied for and establishes the part that is considered to be the reproduction or heraldic imitation of an 'emblem' protected under [Article 6ter PC](#). The size of the protected emblem contained in the EUTM is irrelevant, as long as it is legible and perceivable.

The fact that the EUTM applied for also contains word elements does not in itself preclude application of [Article 6ter PC](#) (21/04/2004, [T-127/02](#), ECA, EU:T:2004:110, § 41). On the contrary, such a word element may even strengthen the link between the EUTM application and an emblem (13/03/2014, [T-430/12](#), European Network Rapid Manufacturing, EU:T:2014:120, § 66 et seq.; 28/10/2014, [R 1577/2014-4](#), SWISS CONCEPT, § 33).

Som eksempler viser EUIPO Guidelines til følgende varemerker som ble nektet under henvisning til Pariskonvensjonen art. 6ter:



«The trade mark contains a faithful representation of the UK flag in terms of colour/configuration. The slight degree of stylisation does not take it outside the scope of heraldic imitation.»



“The French flag is incorporated into the trade mark. Although it is small, it is immediately recognizable”



«In spite of a slight stylisation, the Swiss flag is immediately recognisable in the sign with the same structure and colours as the protected flag.»

At varemerkene har same *struktur* som et statsflagg legges følgelig avgjørende vekt. Tilsvarende ble følgende merker godtatt:



*«Although the colours are recognisable, the sign does not have the structure of the French flag.»*



*“The mark is acceptable under [Article 7\(1\)\(h\) EUTMR](#). The dimensions of the stripes and also the overall shape of the figurative element are different from that of the Peruvian flag.”*

Som påpekt ovenfor er strukturen og dimensjonene de samme under det søkte merket som i det colombianske flagget. Saken skiller seg derfor fra den sistnevnte saken der dimensjonene var annerledes enn i det peruanske flagget.

Hensynet bak bestemmelsen er å sikre at statsflagget ikke blir svertet eller misbrukt, og den skal ivareta respekten til statsflagget. Når det colombianske flagget brukes med påskriften POTET STICKS vil ikke dette hensynet ivaretas. Det er mulig at den norske omsetningskretsen ikke er like kjent med det colombianske flagget som det svenske eller danske, men dersom teksten hadde stått i forkant av et av disse flaggene hadde man ikke vært i tvil om bestemmelsens anvendelse. Det skal ikke gå utover det colombianske flaggets beskyttelse at dette er mindre kjent i Norge, da vernet som følger av varemerkeloven § 15 bokstav c og Pariskonvensjonen art. 6ter er absolutt.

Som det fremkommer av varefortegnelsen under det registrerte merket omfatter dette varer som er typiske for det colombianske markedet og dets eksport, herunder kaffe og kaffeerstatninger. Orkla Confectionery & Snacks Norge AS bør ikke tilkjennes en varemerkeregistrering for det colombianske flagget omfattende slike kjerneprodukter for det colombianske markedet. I tillegg til å være i strid med formålet bak varemerkeloven § 15 bokstav c, vil varemerket kunne forlede forbrukeren til å tro at varene stammer fra colombia, for eksempel ved at kaffen er laget av colombianske kaffebønner.

På vegne av innsiger bes det derfor om at varemerkeregistrering nr. 325911 oppheves, da registreringen er i strid med varemerkeloven § 15 bokstav c. Det registrerte merket opptar det colombianske flagget i seg, og for noen av varene, slik som kaffe og kafferelaterte varer, vil varemerket være egnet til å villedle forbrukeren med hensyn til varenes geografiske opprinnelse.

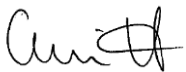
### 3. Krav

Det bes om at registrering nr. 325911 oppheves, da registreringen er i strid med varemerkeloven § 15 bokstav c, jf. varemerkeloven § 29.

Det tas forbehold om innlevering av ytterligere anførsler og bevis.

Vennlig hilsen

Bryn Aarflot AS



Celine Varmann Jørgensen