



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 22/00107  
Dato: 27. mars 2023

---

Klager: Svenska Skidförbundet  
Representert ved: ACAPO AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Liv Turid Myrstad og Anders F. Wilhelmsen

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1. Kort fremstilling av saken:

2. Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 3. mai 2022 hvor det kombinerte merket SKI TEAM SWEDEN, internasjonal registrering nummer 1489495, med søknadsnummer 201912749, ble nektet virkning i Norge for de aktuelle varene og tjenestene.
3. Merket ser slik ut:



### 4. Patentstyret nektet merket virkning for følgende varer og tjenester:

- 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; athletic 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]; athletic 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; slippers [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.

5. Varemerket ble nektet virkning fordi det ble ansett beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
6. Klage innkom 8. juni 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter den 13. juli 2022 oversendt Klagenemnda for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

#### **7. Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:**

- Merket SKI TEAM SWEDEN er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene og tjenestene som relaterer seg til skisport. For varene og tjenestene som ikke relaterer seg til skisport mangler merket særpreg som kjennetegn. Merket kan derfor ikke gis virkning i Norge, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum, jf. varemerkeloven § 70 tredje ledd.
- Merketeksten vil oppfattes som «Sveriges skilandslag» eller «svensk skilag». Når SKI TEAM SWEDEN brukes for varer og tjenester relatert til skisport, for eksempel skismurning i klasse 4, vil gjennomsnittsfbrukeren direkte og umiddelbart 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.
- For varer og tjenester som ikke direkte gjelder skisport, for eksempel kniver og gafler i klasse 8, vil gjennomsnittsfbrukeren oppfatte merket som informasjon om at varene og tjenestene har en tilknytning til et svensk skilag/skilandslag, og at det dermed mangler særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Merkets figurative utforming tilfører ikke særpreg. Det svenske flagget i merket bidrar bare til å underbygge og forsterke merketekstens beskrivende meningsinnhold. Linjen som går fra flagget og ned til bokstaven K er ikke tilstrekkelig iøynefallende eller spesiell, og skrifttypen er helt ordinær. Verken figur, skrifttype eller oppsett er egnet til å trekke oppmerksomheten bort fra den beskrivende/ikke-distinktive teksten.
- Utenlandske registreringer, herunder i Storbritannia og EU, får ikke avgjørende betydning i saken.

#### **8. Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Gjennomsnittsfbrukeren vil oppfatte merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse, fordi det angir at varene og tjenestene stammer fra det svenske skilandslaget, som det kun finnes ett av.
- Den figurative utformingen er uansett tilstrekkelig til at merket vil feste seg i gjennomsnittsfbrukerens erindring. Merket i saken har et tydelig logopreg. Det skal ikke

mye til før et kombinert merke oppfyller kravet til særpreg, se til sammenligning Klagenemndas avgjørelse i sak VM 22/00019 PRO MIX og Borgarting lagmannsretts avgjørelse i sak LB-2020-158279 MULTI-GYN.

- Merket er vurdert som særpregget av varemerkemyndigheten i Storbritannia og av EUIPO. Saksbehandlingen i EUIPO viser at merket er underlagt en reell registrerbarhetsvurdering, ettersom det først ble nektet registrert fordi det inneholdt Sveriges nasjonalflagg, men siden ble godtatt til registrering fordi klager hadde tillatelse til å bruke flagget.

## **9. Klagenemnda skal uttale:**

## **10. Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.**

11. Saken gjelder spørsmålet om det kombinerte merket SKI TEAM SWEDEN oppfyller registreringsvilkårene i varemerkeloven. Et varemerke kan ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg angir egenskaper ved varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
12. Norsk varemerkerett er i stor grad harmonisert med EU-retten gjennom EØS-avtalen, og registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14 må tolkes i samsvar med varemerkedirektivets ((EU) 2015/2436) ordlyd og formål. Ved tolkningen av varemerkeloven er derfor praksis fra EU-domstolen rundt forståelsen av direktivet en «helt sentral rettskilde», jf. HR-2021-2480-A STORTORVETS GJÆSTGIVERI. EU-domstolens rettspraksis knyttet til tolkningen av varemerkeforordningens tilsvarende bestemmelser veier også tungt i vurderingen, jf. HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
13. Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 16, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, blant annet er å sikre varemerkets «garantifunksjon». Et varemerke skal fungere som garanti for kommersiell opprinnelse, slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon avsnitt 28 og C-299/99 Philips/Remington avsnitt 30.
14. Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og utfra gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.
15. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
16. Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene, for at omsetningskretsen umiddelbart og

uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel sak T-19/04 Paperlab avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er det ikke nok at elementene hver for seg er beskrivende; også sammensetningen må oppfattes som direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i sak C-265/00 Biomild avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse i sak T-486/08 Superskin avsnitt 25 og 26. Selv om merkeelementene hver for seg mangler særpreg, kan kombinasjonen ha særpreg, jf. C-392/02 P Postkantoor avsnitt 28.

17. Klagenemnda ser først på hvordan gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merketeksten SKI TEAM SWEDEN når det brukes for de aktuelle varene og tjenestene. Merketeksten består av enkle engelske ord som den norske gjennomsnittsforbrukeren uten videre vil oppfatte som et helhetlig uttrykk i betydninger som «ski lag Sverige» eller «Sveriges skilag».
18. Klagenemnda er enig med Patentstyret i at varefortegnelsen grovt kan kategoriseres i skisportrelaterte og ikke-skisportrelaterte varer og tjenester.
19. Etter Klagenemndas vurdering er det ingen direkte og umiddelbar forbindelse mellom merketekstens meningsinnhold og de varene og tjenestene som ikke relaterer seg til ski og skisport, for eksempel «table forks; table knives» i klasse 8, «beach umbrellas» i klasse 18, «raincoats» i klasse 25, «retail services in relation to furniture» i klasse 35 og «organising of equestrian contests» i klasse 41. Dette er varer og tjenester som ikke dreier seg om eller er naturlig å forbinde med ski, skisport eller skilag. At gjennomsnittsforbrukeren i møte med merket kan oppfatte at varene og tjenestene er tilknyttet et skilag fra Sverige eller Sveriges skilag, for eksempel som sponsorartikler, sier ingenting direkte eller spesifikt om kvaliteter eller andre egenskaper ved disse, men er snarere suggestiv for kvalitet.
20. Klagenemnda kan heller ikke se at merketeksten er direkte og umiddelbart beskrivende for kvaliteter, formål eller andre egenskaper ved varene og tjenestene som relaterer seg til ski og skisport, for eksempel «wax for skis» i klasse 4, «ski edge sharpening tools» i klasse 7, «hand-operated ski sharpening instruments» og «scrapers for skis» i klasse 8, «ski helmets» i klasse 9, «ski carriers for vehicles» i klasse 12, «ski wax brushes» i klasse 21, «skitrousers; ski hats; ski boots» i klasse 25, «skis», «ski bindings and parts therfor» og «skibags» i klasse 28, «retail services in relation to sporting equipment» i klasse 35, «ski tuning services; care and repair of skis» i klasse 37 og «education and instruction; organising of sporting events» i klasse 41. Selv om merketeksten er egnet til å gi forestillinger om et svensk lag som er gode på ski og har utstyr av høy kvalitet, er Klagenemnda av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren må gjennom en flerleddet tankerekke for å komme frem til at varene og tjenestene har høy kvalitet. Varene og tjenestens formål, som for eksempel kan være det å gi feste eller glid på snø, gå på ski, lære å gå på ski eller delta i en skikonkurranse mv., fremstår som tilstrekkelig avledet fra merkets umiddelbare meningsinnhold. Hvorvidt varene og tjenestene er tiltenkt et svensk skilag er i seg selv ikke direkte kvalitets- og formålsangivende. Etter Klagenemndas vurdering er merketeksten derfor suggestiv og særpreget ved at denne henspiller på varene og tjenestenes kvaliteter og formål.



21. På denne bakgrunn finner Klagenemnda at merketeksten har et noe avledet og suggestivt meningsinnhold som sammen med den figurative utformingen gjør at merket som helhet vil oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse. I den konkrete vurderingen legger Klagenemnda særlig vekt på måten ordet SKI og det svenske flagget er forbundet gjennom bokstaven K og merkets samlede oppsett. Etter en konkret helhetsvurdering finner Klagenemnda at merkets ulike elementer samspiller på en måte som gjør at merket som helhet har «evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet», og at det er «egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen», jf. HR-2021-2480-A STORTORVETS GJÆSTGIVERI avsnitt 34. Klagenemnda er på denne bakgrunn kommet til at merket har særpreg som kjennetegn, og at det dermed oppfyller garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
22. På denne bakgrunn omgjør Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket i utpekningen kan gis virkning i Norge for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 4, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 35, 37, 39 og 41 uten hinder av registreringshindringene i varemerkeloven § 14.

**Det avses slik**

## Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1489495, med søknadsnummer 201912749, det kombinerte merket SKI TEAM SWEDEN, kan gis virkning i Norge for varene og tjenestene i klasse 4, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 35, 37, 39, og 41.

Gunhild Giske Skyberg  
(sign.)

Liv Turid Myrstad  
(sign.)

Anders F. Wilhelmsen  
(sign.)