



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00067
Dato: 5. desember 2022

Klager: Eltorque AS
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Kari Anne Lang-Ree og Thomas Strand-Utne

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 26. januar 2022, hvor det kombinerte merket ELTORQUE med søknadsnummer 202013873 ble nektet registrert i Norge. Merket ser slik ut:



3 Søknaden gjelder følgende varer og tjenester:

Klasse 7: Motorer for kjøretøyer, fartøyer og maskiner; koblinger og anordninger for overføring av drivkraft; elektriske motorer; aktuatorer (styremekanismer); lineære-, elektriske-, hydrauliske- og pneumatiske aktuatorer; motorer for styring; drivkraftmekanismer; ventiler; innsugsmanifolder for motorer.

Klasse 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; dataprogramvare for styring av motordeler; dataprogramvare for styring av aktuatorer; dataprogramvare for styring av ventiler; dataprogramvare for styring av elektrisitet; apparater for styring av og manøvrering av skip, skipsutstyr og offshoreutstyr; apparater for styring av fabrikkbygg og anleggsutstyr på land; apparater og instrumenter for kontroll og styring av framdrift og ballast; programvare og sensorer for kjøretøyer, fartøyer og maskiner.

Klasse 35: Salg av varer som nevnt i klassene 07 og 09.

Klasse 37: Installasjon, reparasjon og vedlikehold av varer som nevnt i klassene 07 og 09.

Klasse 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; installasjon, reparasjon, og vedlikehold av dataprogramvare; ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise].

- 4 Varemerket ble nektet registrert av Patentstyret fordi det ble ansett beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 5 Klage innkom 28. mars 2022 og Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter den 5. mai 2022 oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Tekstelementet ELTORQUE beskriver egenskaper og formål ved de omsøkte varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Varemerket vil oppfattes som en sammenstilling av ordene EL og TORQUE. Førstnevnte er en vanlig forkortelse for «elektrisk»/«elektrisitet» på både engelsk og norsk, og TORQUE er et engelsk ord for «dreiekraft», «dreiemoment» eller «torsjonsmoment». Sammenstillingen kan forstås som «elektrisk dreiekraft/dreiemoment/torsjonsmoment». Det er ikke avgjørende at ELTORQUE er et konstruert ord som ikke finnes i ordbøker, når sammenstillingen kan brukes til å beskrive varene i omsetningen, jf. sak C-191/01 P Doublemint.
- Søker søker beskyttelse for blant annet «motorer for kjøretøyer, fartøyer og maskiner» i klasse 7. Den profesjonelle omsetningskretsen vil oppfatte merketeksten som en angivelse av egenskaper og/eller formål med slike varer, nærmere bestemt at de benytter elektrisitet for å skape dreiemoment. Når ELTORQUE brukes for varene i klasse 9, som for eksempel omfatter «dataprogramvare for styring av motordeler», vil merketeksten oppfattes som en angivelse av at varene kan kontrollere eller styre elektrisk dreiemoment i en motor. Tjenestene i klasse 35 og 37 er nært knyttet opp til varene i klasse 7, og gjennomsnittsforkbrukeren vil oppfatte ELTORQUE som tjenestenes innhold, nemlig at det dreier seg om salg, installasjon, reparasjon og vedlikehold av varer som muliggjør elektrisk dreiemoment.
- Verken fargen, det figurative elementet eller skrifttypen merketeksten er gjengitt i er egnet til å lede oppmerksomheten bort fra tekstens beskrivende meningsinnhold. Merket domineres av den beskrivende merketeksten, og figuren utgjør en enkel og tilbaketrukket del av helhetsinntrykket. Figuren alene har riktignok blitt vurdert som særpreget av Patentstyret tidligere, men i det omsøkte merket kommer figuren i skyggen av den beskrivende merketeksten.
- Det er ikke avgjørende at et eldre kombinert merke som er identisk med det omsøkte ble registrert i 2012. Patentstyrets vurdering er konkret og må ta utgangspunkt i hvordan dagens gjennomsnittsforkbruker vil oppfatte merket.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i EU, UK, Russland, Singapore og Tyrkia.
- Inngitt dokumentasjon på søkers merkebruk sannsynliggjør ikke at gjennomsnittsforkbrukerens oppfattelse av merket har blitt påvirket på en slik måte at merket kan sies å ha oppnådd særpreg gjennom bruk.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Kravet til særpreg er mindre strengt der omsetningskretsen består av spesialiserte profesjonelle næringsdrivende med høyt kunnskaps- og oppmerksomhetsnivå.

- Figuren i merket er i seg selv vurdert som særpreget av Patentstyret tidligere, noe som tilsier at det omsøkte merket som helhet oppfyller varemerkelovens registreringsvilkår.
- Det at EL og TORQUE hver for seg har et bestemt meningsinnhold betyr ikke at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte helheten som «elektrisk dreiekraft/dreiemoment/torsjonsmoment». Samtlige søketreff på nett viser eksempler på ELTORQUE brukt som kjennetegn, og merket er ikke et oppslagsord i verken ordbøker eller leksikon. Det er ingen grunn til å anta at gjennomsnittsforbrukeren vil bryte ned teksten i merket i to deler slik Patentstyret hevder. Merketeksten er et kort og velklingende nydannet ord, og det må en fortolkningsinnsats til for at omsetningskretsen skal kunne utlede et beskrivende meningsinnhold fra et ord som ikke finnes i ordbøkene eller brukes på fagspråket.
- Selv om salgs- og reparasjonstjenestene i klasse 35 og 37 kan være relatert til varer hvor elektrisk dreiekraft er en vesentlig egenskap, er dette betydningsinnholdet for fjernt fra tjenestene til at det vil oppfattes som beskrivende. På dette punktet er saken sammenlignbar med sak T-135/99 CINE ACTION.
- Å gi varemerkebeskyttelse vil ikke legge urimelige begrensninger på andre næringsdrivendes frihet til å beskrive sine varer/tjenester. Det vil stadig være mulig å informere om at varer eller tjenester har, gir, legger til rette for eller er relatert til elektrisk dreiekraft, for eksempel ved å bruke teksten «electric torque». Friholdelsesbehovet gjør seg ikke gjeldende i nevneverdig grad for kombinerte merker.
- Omfattende bruk av ELTORQUE som varemerke har medført at det er godt kjent i markedet som klagers kjennetegn.
- Merket er registrert i en rekke andre jurisdiksjoner. Det er ingenting som tilsier at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket annerledes enn omsetningskretsen i for eksempel Storbritannia, USA eller EU.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 10 Saken gjelder spørsmålet om det kombinerte merket ELTORQUE (gjengitt i avsnitt 2) oppfyller registreringsvilkårene i varemerkeloven. Et varemerke kan ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg angir egenskaper ved varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
- 11 Norsk varemerkerett er i stor grad harmonisert med EU-retten gjennom EØS-avtalen, og registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14 må tolkes i samsvar med varemerkedirektivets (2008/95/EF) 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. HR2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.

- 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11, 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 og C-299/99 Philips/Remington.
- 13 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 gjennomsnittsforsbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech. Generelt skal gjennomsnittsforsbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. De aktuelle varene og tjenestene retter seg i hovedsak mot en spesialisert omsetningskrets med høy grad av oppmerksomhet. For eksempel er gjennomsnittsforsbrukeren av «motorer for kjøretøyer, fartøyer og maskiner» og «aktuatorer (styremekanismer)» i klasse 7 og «dataprogramvare for styring av motordeler» i klasse 9, som regel profesjonelle næringsdrivende. Dette får betydning for gjennomsnittsforsbrukerens evne til å forstå tekniske uttrykk og fagspråk. Den spesialiserte kretsen har bedre forutsetninger for å oppfatte meningsinnhold i tekniske termer, enn den alminnelige sluttbrukeren. Se til sammenligning Klagenemndas avgjørelse i sak VM 16/00031 WELLTEC FLUID IMAGER avsnitt 20.
- 14 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene, slik 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.
- 15 Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Likevel kan det være nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. EU-domstolens avgjørelse C-329/02, Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende. Merket kan likevel være tilstrekkelig særpreget hvis det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene. For eksempel kan helheten være så uvanlig at den oppleves tilstrekkelig fjern fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P Color Edition avsnitt 61, jf. også T-704/16 Scatter Slots avsnitt 25.
- 16 Merket i saken består av teksten ELTORQUE hvor særlig bokstavene O og Q har en noe kantete utforming med to spisser, og et oransje figurelement foran teksten. Det første

spørsmålet er om gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte merketeksten ELTORQUE som en angivelse av egenskaper eller formål ved de omsøkte varene og tjenestene av gjennomsnittsforbrukeren.

- 17 Klagenemnda er av den oppfatning at den profesjonelle gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merketeksten som en sammenstilling av de to ordene EL og TORQUE. EL er en kjent forkortelse for «elektrisk» på både engelsk og norsk, og er mye brukt som en forstavelse for å betegne at en bestemt gjenstand benytter elektrisk kraft. Eksempler på dette er elbiler og elsykler. Klagenemnda legger derfor til grunn at EL vil oppfattes som egenskapsangivende for varer som kan gå på elektrisk kraft.
- 18 Når det gjelder TORQUE, finner Klagenemnda at gjennomsnittsforbrukeren vil kjenne ordet som engelsk for «dreiekraft», «dreiemoment» eller «torsjonsmoment». Det må gjelde til tross for at TORQUE er en teknisk term som ikke er vanlig i norsk dagligtale. Gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene og tjenestene i denne saken vil nemlig først og fremst være profesjonelle næringsdrivende som må regnes for å ha basiskunnskaper om mekanikk og motorteknikk. Å skape dreiekraft, det vil si en kraft som forårsaker et legemes rotasjon om sin egen akse, er en helt grunnleggende egenskap ved mange typer motorer. Dreiekraft er særlig viktig i motoriserte fremkomstmidler, som for eksempel biler og båter. En motors dreiekraft er avgjørende for hvor raskt et kjøretøy kan akselerere. Videre blir det stadig mer vanlig at dreiekraften til en motor kommer fra elektrisk energi, og det er grunn til å anta at det bare vil bli mer vanlig i årene som kommer, etter hvert som samfunnet beveger seg i retning av mer bærekraftige energikilder. Et oppslag på «bilmotor» i Store norske leksikon viser dessuten at motorer som går på elektrisitet karakteriseres av at de produserer høy dreiekraft sammenlignet med forbrenningsmotoren. På denne bakgrunn legger Klagenemnda til grunn at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte ELTORQUE som «elektrisk dreiekraft/dreiemoment/torsjonsmoment».
- 19 Spørsmålet er dermed om det er en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom ordsammenstillingen ELTORQUE og varene og tjenestene til at merket umiddelbart og uten nærmere ettertanke utelukkende oppfattes beskrivende.
- 20 Etter Klagenemndas vurdering foreligger ikke en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom merketeksten og egenskaper ved følgende varer og tjenester:

Klasse 7: Hydrauliske- og pneumatiske aktuatorer.

Klasse 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; dataprogramvare for styring av ventiler; apparater for styring av og manøvrering av skip, skipsutstyr og offshoreutstyr; apparater for styring av fabrikkbygg og anleggsutstyr på land; apparater og instrumenter for kontroll og styring av framdrift og ballast.

Klasse 35: Salg av varer som nevnt i klassene 07 og 09.

Klasse 37: Installasjon, reparasjon og vedlikehold av varer som nevnt i klassene 07 og 09.

Klasse 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; installasjon, reparasjon, og vedlikehold av dataprogramvare; ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise].

For disse varene og tjenestene er merketeksten ELTORQUE ikke direkte beskrivende. Bestanddelen EL er ikke egenskapsangivende for «hydrauliske- og pneumatiske aktuatorer» fordi disse drives av henholdsvis veske og gass og ikke elektrisitet. For varene og tjenestene i klasse 9, 35, 37 og 42 er merketeksten tilstrekkelig avledet for egenskaper ved disse. Merketeksten alene og det kombinerte merket ELTORQUE må etter dette anses å ha iboende særpreget som kjennetegn.

- 21 Etter Klagenemndas oppfatning stiller det seg annerledes for de resterende varene og tjenestene. Som forklart over i avsnitt 17 er det å skape dreiekraft en sentral egenskap ved motorer. Når merketeksten ELTORQUE benyttes på «motorer for kjøretøyer, fartøyer og maskiner», «koblinger og anordninger for overføring av drivkraft», «elektriske motorer», «motorer for styring», «drivkraftmekanismer» og «innsugsmanifolder for motorer» i klasse 7, vil gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart oppfatte merket som en angivelse av at varen brukes til å produsere eller overføre dreiekraft ved hjelp av elektrisitet. For «ventiler» i klasse 7, vil merketeksten ELTORQUE umiddelbart oppfattes som en beskrivende angivelse av at ventilen kan åpnes eller lukkes ved hjelp av elektrisk dreiekraft.
- 22 Klager søker også vern for «aktuatorer (styremekanismer)» og «lineære- og elektriske aktuatorer» i klasse 7. En aktuator er en teknisk innretning brukt blant i annet maskiner, kjøretøy, skip og bygninger for å frembringe en mekanisk bevegelse. En aktuator kan være drevet av en elektrisk motor. Se til dette oppslag på «aktuator» i Store norske leksikon. På denne bakgrunn finner Klagenemnda at den spesialiserte omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte ELTORQUE som en angivelse av at de aktuelle aktuatorene er elektriske og skaper dreiemoment ved hjelp av elektrisitet.
- 23 Når det gjelder varene i klasse 9, er Klagenemndas syn at merket er beskrivende for følgende varer: «apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; dataprogramvare for styring av motordeler; dataprogramvare for styring av aktuatorer; dataprogramvare for styring av elektrisitet; programvare og sensorer for kjøretøyer, fartøyer og maskiner». Varene har en nær tilknytning til varene som merketeksten er beskrivende for i klasse 7 ved at disse kan brukes sammen. For disse varene vil ELTORQUE umiddelbart oppfattes som en angivelse av at de kan kontrollere eller styre elektrisk dreiemoment.
- 24 Tjenestene i klasse 35 og 37 gjelder salg, installasjon, reparasjon og vedlikehold av varene i klasse 7 og 9. Klagenemnda er av den oppfatning at når merketeksten brukes for salg, installasjon, reparasjon og vedlikehold av varer i klasse 7 og 9 som merket er beskrivende for, vil gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte merket som informasjon

om egenskaper ved de varene som tjenestene gjelder. Merket vil derfor umiddelbart oppfattes som beskrivende for tjenestenes innhold.

- 25 Klagenemnda finner derfor at det er en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom ordsammenstillingen ELTORQUE og ovennevnte varer og tjenester i klasse 7, 9, 35 og 37 Merketeksten er beskrivende for disse varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 26 Klager anfører at ELTORQUE er et fantasiord som verken finnes i ordbøker eller brukes på fagspråket, og at gjennomsnittsforbrukeren ikke nødvendigvis vil bryte ned teksten i to deler. Klagenemnda kan ikke se at det er en tydelig forskjell på ordet ELTORQUE som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene. Merketeksten som helhet er ikke så uvanlig at den oppleves tilstrekkelig fjern fra ordenes betydning hver for seg. Når merketeksten består av en sammenstilling av to kjente ord, er det etter Klagenemndas syn nærliggende at gjennomsnittsforbrukeren oppfatter hvilke to ord merketeksten består av selv om disse er stilt sammen. Hvis sammenstillingen uten videre kan brukes til å beskrive egenskaper ved varene og tjenestene, er det ikke avgjørende hvorvidt sammenstillingen er ny, jf. EU-domstolen i C-191/01 P Doublemint avsnitt 32.
- 27 Klagenemnda er uenig med klager i at kravet til særpreg settes lavere for en spesialisert omsetningskrets, enn for en omsetningskrets bestående av vanlige sluttbrukere. Det er ikke slik at en omsetningskrets med høyt oppmerksomhetsnivå lettere oppfatter et ikke-distinkt merke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Selv om en profesjonell omsetningskrets per definisjon vil ha en høyere grad av oppmerksomhet, kan dette ikke ha avgjørende vekt når det kommer til vurderingen av et merkes særpreg, jf. EU-domstolens sak C-311/11 P Wir Machen Das Besondere Einfach avsnitt 48. I T-123/18 (Hjertefigur) viser EU-retten til nevnte avgjørelse fra EU-domstolen og uttaler i avsnitt 17 at et varemerke skal gjøre det mulig for omsetningskretsen å skille merkeinnhavers varer fra andres uten at omsetningskretsen skal måtte utvise særlig oppmerksomhet. Den grad av særpreg som er nødvendig for registrering av et varemerke, kan derfor ikke avhenge av omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå.
- 28 Sitatet som klager siterer fra LB-2014-95107 Tretorn bygger på følgende uttalelse fra HR-2001-1049 GOD MORGON:
- «Videre skal vurderingen ta utgangspunkt i hvorvidt en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velunderrettet gjennomsnittsforbruker vil oppfatte merket som distinkt i den nevnte betydning. I EF-organenes praksis er det lagt til grunn at forbrukere av dagligvarer, som det er spørsmål om i vår sak, gjennomgående har et relativt lavt bevissthetsnivå mht. slike forhold. Dette innebærer at et merke må ha større særpreg for å ha distinktiv evne for forbruksvarer enn for varer som henvender seg til en mer spesialisert kundekrets.»
- 29 Nevnte Høyesterettsavgjørelse ble avsagt i 2002. EU-domstolens avgjørelse C-311/11 P og EU-rettens avgjørelse T-123/18 er av langt nyere dato og mer nyanserte som en følge av dette.

Etter Klagenemndas syn må disse avgjørelsene anses for å nyansere Høyesteretts betraktninger i GOD MORGON-dommen, og gi uttrykk for gjeldende rett når det gjelder betydningen av omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå i en særpregsvurdering.

30 Videre hevder klager at det ikke er grunnlag for å vurdere merket annerledes i Norge enn i EU, Storbritannia og andre jurisdiksjoner. Klagenemnda bemerker at registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i den norske gjennomsnittsforbrukeren, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg for en del av de søkte varene og tjenestene, se ovenfor. Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser til HR-2001-1049 GOD MORGON, hvor førstvoterende slutter 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 skjønsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle ulikt ut i de forskjellige land». Tilsvarende syn kommer frem i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01 Henkel, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av HR-2016-2239-A ROUTE 66. Selv om det rettslige og faktiske grunnlaget for registreringsavgjørelsene i det alt vesentlige skulle være lik, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.

31 Oppsummert finner Klagenemnda at merketeksten ELTORQUE er beskrivende for følgende varer og tjenester:

Klasse 7: Motorer for kjøretøyer, fartøyer og maskiner; koblinger og anordninger for overføring av drivkraft; elektriske motorer; aktuatorer (styremekanismer); lineære og elektriske aktuatorer; motorer for styring; drivkraftmekanismer; innsugsmanifolder for motorer.

Klasse 9: apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; dataprogramvare for styring av motordeler; dataprogramvare for styring av aktuatorer; dataprogramvare for styring av elektrisitet; programvare og sensorer for kjøretøyer, fartøyer og maskiner.

Klasse 35: Salg av varer som nevnt i klassene 07 og 09.

Klasse 37: Installasjon, reparasjon og vedlikehold av varer som nevnt i klassene 07 og 09.

32 For at kombinerte merker med beskrivende tekst som helhet skal være registrerbare, må den grafiske utformingen være egnet til å avlede gjennomsnittsforbrukeren fra ordsammenstillingens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10 Natural Beauty avsnitt 25, T-223/17 og 224/17 Adapta avsnitt 100 og T-69/19 Bad Reichenaller Alpensaline avsnitt 52. Momenter som kan være av betydning i denne vurderingen vil blant annet være om merket inneholder elementer som kan endre oppfatningen av merket som helhet, slik som iøynefallende, merkbare eller fantasifulle elementer som gjennomsnittsforbrukeren kan feste seg ved og som gjør at merket oppfyller sin essensielle funksjon som opprinnelsesindikator. Andre momenter er om de figurative elementene kun fremstår som ren dekor, eller om det figurative forsterker eller underbygger

det beskrivende som formidles av merketeksten. Se T-194/16 CLASSIC FINE FOODS avsnitt 33, T-28/05 Omega3 avsnitt 45, og T-361/18 Sir Basmati Rice avsnitt 66.

- 33 Etter Klagenemndas vurdering vil figurelementet som er plassert foran merketeksten oppfattes som en abstrakt kantete oransje figur med to spisser. Figuren gir ingen bestemte assosiasjoner og er i samme størrelse som merketeksten. Etter Klagenemndas vurdering vil gjennomsnittsforbrukeren gjenkjenne den samme kantete formen i bokstavene O og Q.
- 34 Når det gjelder de varene og tjenestene som merketeksten er beskrivende for, er Klagenemnda i tvil om merkets grafiske utforming er tilstrekkelig til å tilføre merket som helhet det nødvendige særpreg. Denne tvilen tilsier at merket ligger i grenseland for det registrerbare, uavhengig av om merket passerer minimumsterskelen for iboende særpreg eller ikke. For Klagenemnda er det derfor avgjørende at det ved vurderingen etter § 14 første ledd annet punktum og andre ledd, skal tas hensyn til alle omstendigheter som forelå på søknadsdagen, og særlig til virkninger av bruk av merket forut for søknadstidspunktet, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Terskelen for når et merke kan sies å ha utviklet særpreg gjennom bruk er relativ og avhenger av sakens konkrete omstendigheter, jf. for eksempel HR-2005-1905-A GULE SIDER avsnitt 45–46. I vurderingen vil blant annet merkets iboende særpreg ha betydning. I denne saken finner Klagenemnda at det ikke kan kreves full innarbeidelse for at merket skal anses særpreget, ettersom de figurative elementene i merket medfører at det allerede ligger på grensen for det registrerbare. I tillegg kommer at oppmerksomhetsnivået vil kunne spille inn i vurderingen av hvilke virkninger bruken har hatt, jf. for eksempel Klagenemndas avgjørelse i VM 20/00137 DEEPSEA avsnitt 20 og VM 22/00002 FORMEL avsnitt 28. Klagenemnda legger til grunn at innenfor en spesialisert omsetningskrets med høyt oppmerksomhetsnivå, slik som her, vil gjennomsnittsforbrukeren være merkebevisst og lete etter varemerket, og vil dermed raskere komme til å kjenne merket og feste seg ved det som en angivelse av kommersiell opprinnelse, se til dette Lassen og Stenvik: Kjennetegnsrett 2010 på side 252.
- 35 Klagers dokumentasjon viser bruk av merket ELTORQUE sammen med undertekstene «valve control system» og «flow control system» på arbeidsklær og et rullebanner i 2008. Den senere daterte dokumentasjonen viser bruk av merket ELTORQUE slik det er søkt på markedsføringsmaterieil for aktuatorer og databaserte styringssystemer i 2012, 2014 og 2015 og på Nor-fishing messen i 2016. Klager opplyser at merket ble tatt i bruk allerede på 90-tallet, og at klagers aktuatorer, med salgstall på totalt 110 000 enheter fordelt på omkring 1 000 skip, er Nordens mest solgte.
- 36 Klagenemnda finner det sannsynliggjort at merket er brukt som et varemerke over relativt lang tid, at bruken har vært konsekvent, og at den omfatter flere av varene og tjenestene i varefortegnelsen. Dokumentasjonen i saken viser bruk for «aktuatorer (styremekanismer)», «lineære og elektriske aktuatorer» og «ventiler» i klasse 7, «dataprogramvare for styring av aktuatorer» i klasse 9 og salg, installasjon, reparasjon og vedlikehold av varene som nevnt i klasse 7 og 9 i klasse 35 og 37. Klagenemnda er under tvil kommet til at merket har slitt seg til særpreg for disse varene og tjenestene, og legger særlig vekt på kombinasjonen av merkets

grafiske elementer, klagers dokumenterte til dels langvarige kjennetegnbruk av merket slik det er søkt og at gjennomsnittsfbrukeren må anses å ha høy grad av oppmerksomhet.

37 Oppsummert finner Klagenemnda at det kombinerte merket har oppnådd særpreg gjennom bruk for følgende varer:

Klasse 7: Aktuatorer (styremekanismer»; lineære og elektriske aktuatorer; ventiler

Klasse 9: Dataprogramvare for styring av aktuatorer.

Klasse 35: Salg av varer som nevnt i klassene 07 og 09.

Klasse 37: Installasjon, reparasjon og vedlikehold av varer som nevnt i klassene 07 og 09.

Det kombinerte merket kan derfor registreres for disse varene og tjenestene.

38 Klager har imidlertid ikke dokumentert bruk av det kombinerte merket på resten av varene og tjenestene, og Klagenemnda konkluderer med at merket ikke kan registreres for disse. Merkets samlede grafiske utforming vil uten innarbeidelse kun oppfattes som et dekorativt element som ikke er tilstrekkelig fantasifullt eller iøynefallende til å avlede gjennomsnittsfbrukerens oppmerksomhet fra merketekstens beskrivende karakter. Merket som helhet vil derfor utelukkende oppfattes beskrivende og vil ikke feste seg i omsetningskretsens bevissthet som en angivelse av kommersiell opprinnelse, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket oppfyller ikke garantifunksjonen, men mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Det gjelder følgende varer og tjenester:

Klasse 7: Motorer for kjøretøyer, fartøyer og maskiner; koblinger og anordninger for overføring av drivkraft; elektriske motorer; motorer for styring; drivkraftmekanismer; innsugsmanifolder for motorer.

Klasse 9: Apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; dataprogramvare for styring av motordeler; dataprogramvare for styring av elektrisitet; programvare og sensorer for kjøretøyer, fartøyer og maskiner.

Klasse 35: Salg av varer som nevnt i klassene 07 og 09.

Klasse 37: Installasjon, reparasjon og vedlikehold av varer som nevnt i klassene 07 og 09.

39 På denne bakgrunn har Klagenemnda under tvil besluttet å delvis omgjøre Patentstyrets avgjørelse.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas delvis til følge.
2 Varemerkesøknad nr. 202013873, det kombinerte merket ELTORQUE, kan registreres for følgende varer og tjenester:

Klasse 7: Aktuatorer (styremekanismer); lineære-, elektriske-, hydrauliske- og pneumatiske aktuatorer; ventiler.

Klasse 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; dataprogramvare for styring av aktuatorer; dataprogramvare for styring av ventiler; apparater for styring av og manøvrering av skip, skipsutstyr og offshoreutstyr; apparater for styring av fabrikkbygg og anleggsutstyr på land; apparater og instrumenter for kontroll og styring av framdrift og ballast.»

Klasse 35: Salg av varer som nevnt i klassene 07 og 09.

Klasse 37: Installasjon, reparasjon og vedlikehold av varer som nevnt i klassene 07 og 09.

Klasse 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; installasjon, reparasjon, og vedlikehold av dataprogramvare; ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise].

- 3 Varemerkesøknad nr. 202013873, det kombinerte merket ELTORQUE, kan ikke registreres for følgende varer og tjenester:

Klasse 7: Motorer for kjøretøyer, fartøyer og maskiner; koblinger og anordninger for overføring av drivkraft; elektriske motorer; motorer for styring; drivkraftmekanismer; innsugsmanifolder for motorer.

- Klasse 9: Apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; dataprogramvare for styring av motordeler; dataprogramvare for styring av elektrisitet; programvare og sensorer for kjøretøyer, fartøyer og maskiner.
- Klasse 35: Salg av varer som nevnt i klassene 07 og 09.
- Klasse 37: Installasjon, reparasjon og vedlikehold av varer som nevnt i klassene 07 og 09.

Gunhild Skyberg Giske
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)