



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00089
Dato: 23. februar 2023

Klager: Top Cable S.A
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Liv Turid Myrstad og Thomas Frydendahl

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 11. mars 2022 hvor ordmerket POWERFLEX RV-K, med søknadsnummer 201805198, ble nekta registrering i Norge for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Kabler og elektriske ledere.

Klasse 39: Distribusjon og lagring av alle typer elektriske materialer.

- 3 Varemerket ble nekta registrert fordi det ble ansett beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage innkom 11. mai 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble deretter den 14. juni 2022 oversendt Klagenemnda for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket er beskrivende og mangler særpreg for varene og tjenestene i klassene 9 og 39.
- Samla sett har gjennomsnittsforsbrukeren et betydelig høyere oppmerksomhetsnivå enn vanlig for disse varene og tjenestene.
- Ordet POWER vil blant annet oppfattes som «kraft», «elektrisitet», «elektrisk kraft» og «overføringshastighet». Ordet FLEX vil oppfattes som «fleksibel» eller «strømledning». Ordet FLEX vil i betydningen «fleksibel» direkte kunne oppfattes som angivelse av at selve kablen eller den elektriske lederen, er tynn, bøyelig, tøyelig og medgjørlig.
- Bokstavsammenstillingen RV er en vanlig forkortelse for «RATED VOLTAGE», som på norsk vil forstås som «anslått/beregnet spenning». Bokstaven K er en vanlig forkortelse for «kilo» som betyr det samme som tallet «1000». Helheten RV-K vil kunne oppfattes som «RATED VOLTAGE 1000», og vil dermed kunne angi styrken eller kapasiteten på kablen eller ledningen, for eksempel at «klassifisert spenning» er «1000 volt».
- Helheten vil kunne forstås som «en fleksibel og kraftig strømkabel» eller «en kraftig og fleksibel kabel klassifisert for en spenning på (inntil) 1000 volt».
- Merket POWERFLEX RV-K beskriver derfor art, egenskaper og kvalitet ved varene i klasse 9 og hvilke varegrupper tjenestene i klasse 39 knytter seg til og/eller som tjenesteyter har spesialisert seg på lagring og distribusjon av, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler også det nødvendige særpreg for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Merket kan dermed ikke registreres i Norge.

- Det foreligger et friholdelsesbehov for denne beskrivende sammenstillingen.
- Helhetsinntrykket POWERFLEX RV-K gir et ulikt helhetsinntrykk enn merket HYBRIFLEX, i Klagenemndas avgjørelse VM 13/127, og vil derfor uansett ikke få avgjørende betydning for foreliggende sak.
- Andre merker registrert av Patentstyret, og som inkluderer ordet FLEX, kan ikke føre til registrering. Det må foretas en konkret vurdering i hver enkelt sak.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i andre jurisdiksjoner.
- Selv om dokumentasjonen viser en viss bruk av POWERFLEX RV-K for å betegne enkeltprodukter, er det ikke dokumentert at gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket som et særlig kjennetegn som tydelig vil evne å skille innehaverens varer og tjenester fra andres i den alminnelige omsetning, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være både profesjonell næringsdrivende og normal sluttbruker, som har behov for kabler, elektriske ledere samt distribusjon og lagring av alle typer materialer. Gjennomsnittsforbrukeren er ikke kjent med alle mulige tekniske betydninger av ordene i merket. Det er gjennomsnittsforbrukerens umiddelbare oppfatning som skal legges til grunn, ikke hvordan merket vil oppfattes etter en nøye analyse og vurdering.
- Ordsammenstillingen POWERFLEX RV-K vil ikke direkte og umiddelbart oppfattes beskrivende, jf. EU-rettens avgjørelse i T-423/18 Vita, avsnitt 28.
- Startpunktet for vurderingen må være at POWERFLEX er et nydanna ord.
- De mange ulike forståelsene av ordelementene POWER, FLEX, RV og K, som Patentstyret har anført, taler for at omsetningskretsen ikke umiddelbart vil oppfatte merket beskrivende. Det krever tankevirksomhet for å lande på at RV og K er beskrivende. POWER og FLEX er velkjente ord, hvor sammenstillingen kan oppfattes som «kraftfleksibilitet», «styrkefleksibilitet» og «strømfleksibilitet». Selv om merket skulle oppfattes i en av de mange betydningene som Patentstyret har lagt til grunn, vil dette komme i tillegg til de forannevnte betydninger. Merket vil dermed oppfattes som flertydig.
- POWERFLEX er et nydanna ord uten noe klart meningsinnhold. Den helhetlige sammenstillingen gir assosiasjoner til kraft og fleksibilitet, men først etter en kognitiv prosess hos gjennomsnittsforbrukeren. Dette fører igjen til at merket som helhet vil oppfattes som et særprega kjennetegn.
- Det foreligger ikke friholdelsesbehov for det nydanna ordet POWERFLEX.

- Klager viser til Klagenemndas avgjørelse VM 13/127, HYBRIFLEX, der det ble slått fast at FLEX ikke vil oppfattes som «kabel» eller «ledning», for varer som kabler, men «fleksibilitet».
- Varemerket POWERFLEX er registrert i åtte europeiske land, samt i EU, USA, Australia, Marokko og Kina. Det bes om at Klagenemnda legger vekt på dette i sin vurdering.
- Patentstyret har registrert en lang rekke merker som inneholder ordet FLEX. En liste over slike registreringer er vedlagt klagen.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten POWERFLEX RV-K.
- 10 For at et varemerke skal kunne registreres, må de alminnelige registreringsvilkårene i varemerkeloven være oppfylt. 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 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95/EU) ordlyd og formål, praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (2017/1001). Høyesterett har uttalt dette i HR-2001-1049 GOD MORGON, og i senere avgjørelser HR-2016-1993-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 gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Varefortegnelsen gjelder blant annet «elektriske kabler». En slik vid angivelse inkluderer alle typer kabler i klasse 9, det vil si alt fra «USB-kabler for mobiltelefoner» til «undervannskabler for strøm». Elektriske kabler kan kjøpes av både alminnelige sluttbrukere og profesjonelle aktører som elektrikere og el-installerer.

Gjennomsnittsfbrukeren av tjenestene i klasse 39 vil være næringsdrivende. Gjennomsnittsfbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.

- 15 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.
- 16 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 særprega 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.
- 17 I denne saken har Klagenemnda kommet til at merket er beskrivende og mangler særpreg.
- 18 Merkets første del består av en sammenstilling av ordene POWER og FLEX. I lys av at engelsk er et språk den norske gjennomsnittsfbrukeren må antas å ha god kjennskap til, legger Klagenemnda til grunn at den norske gjennomsnittsfbrukeren kjenner betydningen av ordene POWER og FLEX, som må anses å være velkjente alminnelige engelske ord.
- 19 Ordet POWER kan blant annet bety «kraft», «energi» og «styrke» (se Gyldendals Stor engelsk-norsk ordbok), og vil i relasjon til varer og tjenester som gjelder strømføring oppfattes som en henvisning til elektrisk kraft. Ordet FLEX vil kunne oppfattes som en forkortelse for «flexible», eller «fleksibel» på norsk. Ordet FLEX vil naturlig forstås som «fleksibel» når det brukes i relasjon til varer som «kabler», da disse ofte er fleksible. Denne betydningen av FLEX er også lagt til grunn i EU-rettens avgjørelse T-171/11 CLAMPFLEX, avsnitt 29 og Klagenemndas avgjørelser VM 13/127 HYBRIFLEX, avsnitt 16 og VM 19/00118 HYPERFLEX, avsnitt 18. Klagenemnda er etter dette av den oppfatning at sammenstillingen POWERFLEX, i relasjon til varene og tjenestene i klasse 9 og 39, vil forstås i betydninger som «kraftfleksibel», «energifleksibel» og «styrkefleksibel».
- 20 Merkets siste del, RV-K, framstår som navnet på en standard type fleksibel strømkabel med mange anvendelsesområder. Klagenemnda viser til Patentstyrets redegjørelse av hva disse enkeltbokstavene kan stå for. Nemlig at RV står for «rated voltage» og at K er en forkortelse for «kilo» som betyr «1000». Slike kabler tilbys av en rekke ulike aktører, og de beskrives ofte som fleksible, se for eksempel:

RV-K IF 0,6/1KV - ET FLEKSIBELT 90 ° C ALTERNATIV TIL PFXP

1 november 2020

Forfatter: Kristin Anita Bredesen Visninger: 520

RV-K er velegnet som installasjonskabel, inntakskabel, stigeledning og ladepunkter for elbil.

Velg mellom sort eller hvit ytterkappe. Fintrådet kabel som er svært enkel å legge. Kan erstatte tradisjonell PFXP.

<https://aksept.sonepar.no/News/ArtMID/1769/ArticleID/20/RV-K-IF-061KV-ET-FLEKSIBELT-90176C-ALTERNATIV-TIL-PFXP>, sist besøkt 20.02.2023 (Klagenemndas utheving).

ahsell

Søk hele ahsell.no



Handlekurv: 0

Produkter Bransjer Kampanjer Outlet Webstore Nytt i nettbutikken Våre tjenester Nyheter

Bestill direkte +

Ahsell > Produkter > Elektro > Gr. 10 Kabler og Ledning > Kabler og Ledninger > Kabel < 1 KV, fast forlegging



RV-K IF installasjonskabel Lapp (TFXP)

RV-K IF 3G2.5 mm2 MR

Artikkel nr: 1025000

Lev artikkelnr: 3R119224 | Mer info

Artikkelinformasjon

Dokument

Dobbeltisolert **fleksibel** installasjonskabel med kobberledere basert på IEC 60502-1. Norsk 4-bokstavs identifisering er TFXP (XLPE isolasjon på ledere, fylkappe, uten konsentrisk skjerm og ytterkappe i Spesial PVC, ST2 i hht. IEC 60502-1 (DMV18 i hht. HD 603), sort. Kulde-, bøy-, og slagtestet i henhold til HD 603-3J. Kan brukes til el-billading, både inne og ute, inntakskabel, stigeledning og som installasjonskabel. Kan legges i åpne anlegg og i rør-anlegg. Kabelen kan legges i bakken i henhold til retningslinjene fra REN blad 9000.

Tekniske data

- Varemerke: Lapp
- Forpakkingsstørrelser: 1 M/500 M
- Kabeltype: TFXP MR Flex
- Antall ledere: 3
- Nominelt ledertverrsnitt: 2.5 mm²

[Rv-k if 3g2.5 mm2 mr - rv-k if installasjonskabel lapp \(... \(ahsell.no\)](#), sist besøkt 20.02.2023 (Klagenemndas utheving i gult).

- 21 På denne bakgrunn legger Klagenemnda til grunn at i relasjon til de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9 og 39, vil gjennomsnittsfbrukeren umiddelbart oppfatte RV-K som bokstavkoden for kabler som er klassifisert for en spenning på (inntil) 1000 volt.
- 22 Klagenemnda er etter dette av den oppfatning at når teksten POWERFLEX er stilt sammen med angivelsen av kabelstandarden RV-K, vil gjennomsnittsfbrukeren umiddelbart oppfatte den helhetlige merketeksten i betydninger som «kraftfleksibel kabel klassifisert for en spenning på 1000 volt» eller «kraftig og fleksibel kabel klassifisert for en spenning på (inntil) 1000 volt».

- 23 Varene som merket er søkt for i klasse 9, er «kabler og elektriske ledere». Elektriske ledere er materialer/stoffer (vanligvis en type metall) som egner seg for å lede strøm. Metalltråden man finner inni en kabel er en elektrisk leder. Både kabler og ledere sørger derfor for transport av elektrisk kraft. Tjenestene i klasse 39 dekker distribusjon og lagring av blant annet slike kabler og elektriske ledere som omfattes av klasse 9. I lys av merketekstens gjensidige påvirkning, er Klagenemnda av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte merketeksten som en angivelse av at kablene og de elektriske lederne er av typen RV-K, altså klassifisert for en spenning på (inntil) 1000 volt, samt at de er for strøm/kraft og er fleksible, eller at dette er fleksible strømkabler av typen RV-K. Merket har dermed minst én beskrivende betydning, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-191/01 P Doublemint, avsnitt 32. Klagenemnda finner at det er en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom merket og varene og tjenestene, slik at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart og uten nærmere ettertanke kun vil oppfatte merket som en angivelse av art og egenskaper ved varene og tjenestene. Merket er beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 24 Klagenemnda finner at det foreligger et friholdelsesbehov for det beskrivende ordmerket POWERFLEX RV-K. Andre næringsdrivende må kunne benytte merketeksten i markedsføringen av identiske eller lignende varer og tjenester, uten at dette blir å anse som inngrep i klagers varemerkerettigheter. Når det gjelder RV-K bemerker Klagenemnda i tillegg at andre aktørers bruk illustrerer behovet for friholdelse.
- 25 Klagenemnda kan etter en konkret vurdering ikke se at sammenstillingen POWERFLEX RV-K tilfører merket det tilstrekkelige særpreg for registrering, men derimot at merket vil oppfattes med et meningsinnhold som uten videre kan benyttes til å beskrive egenskaper og art ved varene og tjenestene, jf. EU-domstolens sak i C 191/01, Doublemint. Betydningen framgår direkte og umiddelbart, og uten at forbrukeren må gjennomgå en flerleddet tankeprosess for å komme fram til den beskrivende betydningen av merketeksten. Det er dermed heller ikke avgjørende hvorvidt POWERFLEX er et nydanna ord, jf. den nevnte Doublemint-avgjørelsen.
- 26 For de aktuelle varene og tjenestene vil merket POWERFLEX RV-K på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, heller ikke være egna til å skille klagers varer og tjenester fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra sammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 27 Klager har vist til at merket POWERFLEX er funnet særpreget i flere andre jurisdiksjoner. Klagenemnda er enig i at registreringer i utlandet kan være relevante, men registrerbarhetsvurderingen i Norge må likevel ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne framstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 28 Klagenemnda viser ellers til HR-2001- 1049 GOD MORGON, hvor førstvoterende slutta 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 framkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C218/01 P Henkel, avsnitt 61-64, og er bekrefta i Høyesteretts avgjørelse av HR-2016- 2239-A ROUTE 66 avsnitt 52. Etter dette anser Klagenemnda rettstilstanden for å være slik at selv om det rettslige og faktiske grunnlaget for registreringsavgjørelsene i det alt vesentlige skulle være likt, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.

- 29 Klagenemnda kan ikke legge avgjørende vekt på at det eksisterer merker med kombinasjoner av ordet FLEX i Patentstyrets register. Klagenemndas vurdering må basere seg på hvordan den konkrete kombinasjonen, POWERFLEX RV-K, relaterer seg til de aktuelle varene og tjenestene.
- 30 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrering for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9 og 39, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd bokstav a.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)

Thomas Frydendahl
(sign.)