



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00064
Dato: 8. desember 2021

Klager: Defa AS
Representert ved: Onsagers AS

Innklaget: Jaguar Land Rover Limited
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Liv Turid O. Myrstad og Martin Berggreen Rove

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 1. mars 2021, hvor det kombinerte merket eRANGE med søknadsnummer 201900714, etter innsigelse ble opphevet for følgende varer og tjenester:

eRange

Klasse 9: Apparater og instrumenter for transformering, kontroll, regulering, distribusjon, styring, overføring, og/eller fordeling av elektrisitet; apparater og instrumenter for aktivering, overvåking, styring, regulering og/eller kontroll av elektrisitet; apparater og instrumenter for aktivering, overvåking, styring, regulering og/eller kontroll av elektriske ladestasjoner, herunder ladestasjoner for strømforsyning til kjøretøyer; apparater og instrumenter for fjernaktivering, fjernovervåking, fjernstyring og/eller fjernkontroll av elektriske ladestasjoner, herunder ladestasjoner for strømforsyning til kjøretøyer; dataprogramvare; dataprogramvareapplikasjoner; nedlastbar dataprogramvare; nedlastbare dataprogramvareapplikasjoner; elektriske kabler, kabelforgreninger, koblinger, konnektorer, kontakter og støpsler; sett bestående av flere av de forannevnte varer; ladebokser og ladeutstyr; ladestasjoner for kjøretøyer; ladeutstyr for kjøretøyer; batteriladere og -utstyr; deler og tilbehør til de forannevnte varer.

Klasse 42: Tilveiebringelse/forsyning av webområder med teknologi, som muliggjør for brukere på avstand å se, overvåke, programmere, betjene, styre og/eller kontrollere små og store apparater og innretninger, elektriske systemer og/eller sikkerhetssystemer, herunder apparater, innretninger og systemer for lading av kjøretøyer og andre produkter; tilveiebringelse/forsyning av tidsbegrenset bruk av ikke-nedlastbar dataprogramvare; tilveiebringelse/forsyning av tidsbegrenset bruk av ikke-nedlastbare programvareapplikasjoner tilgjengelige via et web-område på internett; applikasjonstjenester (ASP); tilveiebringelse/forsyning av tidsbegrenset bruk av web-baserte applikasjoner; installasjon og tilpasning av dataapplikasjonsprogramvare; utvikling av dataprogrammer og dataapplikasjonsprogrammer; fjernovervåking av datasystemer som inngår i hjem og/eller kontorer; informasjons- og rådgivningstjenester relatert til de forannevnte tjenester.

- 3 Jaguar Land Rover Limited innleverte innsigelse basert på at det registrerte merket er beskrivende for varene og tjenestene i klasse 9 og 42, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at merket mangler særpreget for disse varene og tjenestene, jf. § 14 første ledd.

4 Klage innkom 3. mai 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 21. mai 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Det registrerte merket er beskrivende og uten særpreg for samtlige varer og tjenester i klasse 9 og 42, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene vil både være private sluttbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- Patentstyret er i likhet med partene av den oppfatning at eRANGE vil oppfattes som «elektrisk rekkevidde» eller «electric range» på engelsk. Sammenstillingen gir et klart og tydelig meningsinnhold som forbrukerne umiddelbart vil forstå.
- Merket er registrert for «dataprogramvare; dataprogramvareapplikasjoner; nedlastbar dataprogramvare; nedlastbare dataprogramvareapplikasjoner» i klasse 9, og tilveiebringelse/forsyning av webområder og dataprogramvarer, applikasjonstjenester og installasjon og utvikling av dataprogrammer i klasse 42. Disse varene og tjenestene er generelt angitt, og kan finnes i ladestasjoner og i elektriske biler. Formålet med varene og tjenestene kan være å begrense, beregne, øke eller optimalisere ladning av og rekkevidden til elektriske kjøretøy.
- Det vises eksempelvis til artikler fra Tek.no og TU.no, som blant annet viser at elbilprodusenten Tesla, gjennom en programvareoppdatering, kan gi kundene økt rekkevidde, og at problemer tilknyttet elbilens rekkevidde og ladekapasitet kan ha sin årsak i programvaren.
- Det aktuelle merket er også registrert for diverse apparater og instrumenter, herunder elektriske ladestasjoner og ladeutstyr, i klasse 9. Begrepet «elektrisk rekkevidde» benyttes hovedsakelig i forbindelse med egenskaper ved bilen, batteriet i bilen og programvaren i bilen. For ladestasjoner vil ladekapasitet være en sentral egenskap, som igjen er avgjørende for tiden det tar før en bestemt rekkevidde oppnås. Patentstyret viser til eksempler som illustrerer dette.
- Rekkevidde og ladetid/ladekapasitet, er så nært knyttet sammen at forbrukerne ikke vil oppfatte det registrerte merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse. I relasjon til de aktuelle varene og tjenestene vil merket kun bli oppfattet som en henvisning til den elektriske rekkevidden som oppnås ved bruk av ladestasjonen.
- Innsigelsen ble tatt til følge i sin helhet, med den følge at registrering nr. 304305 oppheves.

6 **Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Klager er uenig med Patentstyret i den fornyede vurderingen av registrerbarheten av varemerket eRANGE. Merket må anses tilstrekkelig særpreget for de omsøkte varer og tjenester i klasse 9 og 42, og er ikke beskrivende for disse.
- Det følger av rettspraksis at et minimum av distinktivitet er tilstrekkelig for registrering. I lagmannsrettens sak LB-2014-95107, Tretorn, ble det uttalt at «terskelen for særpreg i varemerkeloven er lav». Et varemerke skal ikke nektes registrering med begrunnelse at det er beskrivende, så lenge det innehar et minimum av distinktivitet. Det vises til Klagenemndas sak VM 16/00206, PRECIS DIGITAL.
- Patentstyrets nektelse anføres å være utslag av en for streng distinktivitetsvurdering, som ikke er i tråd med gjeldende praksis i Norge.
- Riktignok vil bokstaven «e» i enkelte ordkoblinger – for eksempel «e-solutions» og «e-post» – oppfattes som forkortelse for «elektronisk» av engelskspråklige forbrukere. Det samme gjør seg gjeldende for deler av den norske omsetningskretsen. Den alminnelige og etablerte forkortelsen for «elektrisk» i forbindelse med kjøretøy i Norge, er imidlertid «el», som blant annet benyttes i ordsammenstillingene «el-bil» og «el-sykkel».
- At EU-retten har uttalt at bokstaven E i ett eller flere av medlemslandene i EU kan oppfattes som en forkortelse for «electricity», betyr ikke nødvendigvis at den norske gjennomsnittsforkbrukeren vil oppfatte bokstaven slik. Det vises for eksempel til at Klagenemnda i sak VM 21/00050 kom til at det ikke var grunnlag for at bokstaven S ville bli oppfattet som en beskrivende forkortelse, til tross for ordboktreff på dette. Innen bilindustrien (med tilhørende bransjer) er det forkortelsen EL eller EV som benyttes.
- Videre benektes det ikke fra klagers side at merket vil kunne oppfattes som ordelementet «eRange», som av enkelte forbrukere vil forstås som «elektrisk rekkevidde». Denne bokstav- og ordkoblingen er likevel suggestiv for varene og tjenestene i klasse 9 og 42. Som kjent skal suggestive varemerker registreres uten hinder av varemerkeloven § 14. Det vises til de vanligste betydningene av ordet RANGE i Cambridge Dictionary.
- Klager anser ikke innklagedes henvisning til EU-rettens avgjørelse sak T-617/15, eSmoking World, som relevant. Innenfor tobakksindustrien er det vanlig å angi elektroniske sigaretter som e-sigaretter.
- I lys av klagers vare- og tjenestefortegnelse fremstår det å diskutere elektrisitetens eller elektronikkens rekkevidde, spennvidde eller aksjonsradius som unaturlig. Dette er unaturlig med mindre det dreier seg om elektrisk infrastruktur som for eksempel kraftledningsnett og overføring av elektrisitet via lednings- eller kabelnett.
- I tilknytning til ladestasjoner for kjøretøyer, som klager i hovedsak benytter merket sitt for, er det lading av batterier som er formålet. Det fører for langt å si at eRANGE beskriver en egenskap eller et formål med ladestasjonen som sådan.

- Betegnelsene «rekkevidde» eller «elektrisk rekkevidde» benyttes alltid i relasjon til bilen, bilens egenskaper, og bilens batterikapasitet. Det er bilens batterikapasitet og egenskaper og evne til å utnytte batterikapasiteten, temperaturforhold osv. som reelt sett setter begrensninger for bilens mulige rekkevidde. Dette selv om en *indirekte* virkning av det å lade batteriene til en elbil, er at bilen deretter vil kunne tilbakelegge en viss distanse.
- På samme måte som det er unaturlig å omtale elektrisitetens eller elektronikkens rekkevidde, spennvidde eller aksjonsradius, er det unaturlig å diskutere en ladestasjons elektriske rekkevidde, spennvidde eller aksjonsradius. Til nød kan et formål med elektrisk energi være å gi elektriske kjøretøy en kjørerekkevidde. Formålet til en ladestasjon kan likevel ikke strekkes lengre enn til energioverføring. Når bilprodusenten opplyser hva som har innvirkning på kjøretøyenes rekkevidde, omtales ikke ladingen eller ladeutstyret.
- I denne sammenheng kan drivstoffpumper være en god sammenligning. Det er ikke slik at det er pumpen, eller egenskaper ved denne, som bestemmer kjøretøyets rekkevidde.
- At Patentstyret i sin første granskning av merket fant klagers varemerke som tilstrekkelig særpreget, er i seg selv et sterkt argument i favør av å opprettholde registreringen. Klagenemnda bes om å særlig vektlegge dette.
- I tillegg har merket en figurativ utforming. Det foreligger ikke noe friholdelsesbehov for merket; andre næringsdrivende har ingen legitim interesse i å benytte klagers varemerke i markedsføringen av sine varer og tjenester.
- Det vises til at Patentstyret tidligere har akseptert ordmerket MILES, registrering nr. 252302, for blant annet «LPG (liquid petroleum gas)» i klasse 4, og «bensinstasjonsservice; lading av El-biler» i klasse 37. Foreliggende merke er ikke mer beskrivende for omsøkte varer og tjenester i klasse 9 og 42, enn det MILES er for varene og tjenestene nevnt over.
- Innklagedes henvisning til Klagenemndas sak VM 15/012, EVERRANGE, omhandlet en sak om forvekslingsfare og varer i klasse 12, og er ikke relevant for denne saken.
- Klagers tilsvarende EUTM, nr. 018022899, og internasjonale registrering nr. 1480069, inneholdende elementet eRANGE, er funnet særpregede av EUIPO. Også i Sveits har klagers merke blitt funnet særpreget. I EU har innklagede innlevert innsigelse mot registreringen av klagers merke, basert på risiko for forveksling med innklagedes rettigheter, ikke manglende særpreg. Innklagede er tydeligvis ikke av den oppfatning at klagers varemerke er beskrivende i EU.
- Det fremstår uansett som urimelig å anta at klagers varemerke vil bli oppfattet som mer beskrivende av den norske omsetningskretsen, enn av omsetningskretsen i EU.

7 **Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Innklagede holder fast ved at Patentstyrets vedtak er riktig.

- Partene og Patentstyret er av den oppfatning at det registrerte merket vil oppfattes som «elektrisk rekkevidde» eller «electric range». Dette illustreres av Patentstyrets eksempler i avgjørelsen. Varer som ladestasjoner og lignende har ett eneste formål, nemlig å gi elektrisk rekkevidde.
- Det vises til EU-domstolens sak C-191/01 P, Doublemint, og at et merke anses som beskrivende så lenge én mulig betydning av merket kan oppfattes slik. At for eksempel forkortelsen «el» er mer vanlig å bruke for «elektrisk» på norsk, er derfor ikke avgjørende.
- Bokstaven E må videre vurderes som en enkel løkke-e, og evner ikke å avlede oppmerksomheten bort fra merketekstens beskrivende innhold. Det foreligger et sterkt friholdelsesbehov for den figurative utformingen, all den tid den kun ser ut som en enkel E.
- Innklagede anser Klagenemndas sak VM 15/012, EVERRANGE og EU-rettens sak T-617/15, eSmoking World, som sammenlignbare.
- En elektrisk ladestasjon har ett eneste formål; å skape elektrisk rekkevidde. At man i dagligtalen oftere snakker om rekkevidde i relasjon til elbiler, endrer ikke dette.
- At merket først ble ansett registrerbart av Patentstyret, er ikke et argument for at registreringen bør opprettholdes, slik klager hevder.
- Klagers henvisning til at Patentstyret har registrert ordmerket MILES, registrering nr. 252302, kan ikke tillegges vekt. Denne registreringen er blant annet av eldre dato. Hensynet til å oppnå juridisk riktige avgjørelser veier også tyngre enn hensynet til likebehandling.
- Klagers registreringer av eRANGE-merker i EU kan ikke tillegges vesentlig vekt.
- eRANGE er etter dette beskrivende og uregistrerbart for alt av elektronikk-, elektrisitets-, software-, og rekkevidde-relaterte produkter og tjenester som kan brukes i forbindelse med bilmarkedet.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 Merket som skal vurderes er det kombinerte merket eRANGE, gjengitt under avsnitt 2.
- 11 Klagenemnda skal ta stilling til om merket eRANGE for varer og tjenester i klasse 9 og 42 innehar det nødvendige særpreg som kreves etter varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- 12 I vurderingen av om merket skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, kan et varemerke ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg består av en angivelse som angir egenskaper ved

varene. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i varemerkeloven § 14 første ledd.

- 13 Høyesterett har uttalt i HR-2001-1049 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009). Dette er fulgt opp i HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 14 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EU-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være garantier for de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), 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.
- 15 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.
- 16 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9 og 42 vil både være private sluttbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 17 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25.
- 18 Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende, også sammensetningen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i C-265/00 Biomild, avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse T-486/08 Superskin, avsnitt 25 og 26. Det er dermed merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Det følger imidlertid av EU-domstolen at det er nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. C-329/02, Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende med mindre det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene, eksempelvis fordi helheten er så uvanlig at den etterlater et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P, Color Edition, avsnitt 61, jf. også T-704/16, Scatter Slots, avsnitt 25.

- 19 Det angjeldende merket skal vurderes for blant annet «apparater og instrumenter for transformering, kontroll, regulering, distribusjon, styring, overføring, og/eller fordeling av elektrisitet; apparater og instrumenter for aktivering, overvåking, styring, regulering og/eller kontroll av elektrisitet; apparater og instrumenter for aktivering, overvåking, styring, regulering og/eller kontroll av elektriske ladestasjoner, herunder ladestasjoner for strømforsyning til kjøretøyer», «dataprogramvare», «dataprogramvareapplikasjoner», «nedlastbar dataprogramvare» og nedlastbare dataprogramvareapplikasjoner» i klasse 9, og «tilveiebringelse/forsyning» av «apparater, innretninger og systemer for lading av kjøretøyer og andre produkter», samt «utvikling av dataprogrammer og dataapplikasjoner», i klasse 42.
- 20 Klager mener at bokstaven E ikke nødvendigvis vil oppfattes som en forkortelse for «elektrisk» av norske forbrukere, til tross for at bokstaven er vanlig brukt med en slik betydning på engelsk. Ifølge klager er det forkortelsene EV/EL som benyttes på norsk i tilknytning til elektriske biler og tilhørende varer og tjenester. Det benektes likevel ikke fra klagers side at merket vil kunne oppfattes som ordelementet «eRange», som enkelte forbrukere vil forstå som «elektrisk rekkevidde». En slik ordsammenstilling er uansett suggestiv for angjeldende varer og tjenester.
- 21 Det aktuelle merket vil etter Klagenemndas syn oppfattes som en sammenstilling av bokstaven E og ordet RANGE. eRANGE vil oppfattes som en engelsk ordsammenstilling og forstås som «elektrisk rekkevidde» av den norske gjennomsnittsfbrukeren. Beskrivende betegnelser på engelsk er vanlig brukt i den norske omsetningskretsen i tilknytning til varer og tjenester i klasse 9 og 42. At bokstaven E brukes som en beskrivende forkortelse for «elektronisk» og «elektrisk» på engelsk, og at bokstaven inngår i en rekke beskrivende ordsammenstillinger i relasjon til varene og tjenestene, og nært tilknyttede varer, som for eksempel elbiler, er derfor noe den norske gjennomsnittsfbrukeren er godt kjent med. Eksempler på dette er ordsammenstillinger som «e-mail» og «e-commerce», og «e-bike», «e-motor» og «e-car». Sistnevnte ordsammenstilling ble funnet beskrivende for varer i klasse 9 og 12 av EUIPOs Boards of Appeal i sak R 1784/2016-4, e-car, jf. avsnitt 21-22. Klagenemnda har for øvrig nylig nektet merket e-POWER, i henholdsvis sak VM 21/00091 og VM 21/00092.
- 22 Det følger av rettspraksis at den aktuelle nektelsesgrunnen for hvorfor et merke er beskrivende, kan begrunnes i mer generelle vendinger dersom samme nektelsesgrunn gjør seg gjeldende for en kategori eller gruppe varer og tjenester som er så direkte og spesifikt knyttet at de utgjør en tilstrekkelig homogen kategori eller gruppe varer og tjenester, jf. T-163/16, secret.service., avsnitt 30.
- 23 Et merke kan videre anses beskrivende for overbegreper og generelle angivelser i vare- og tjenestefortegnelsen, hvis overbegrepet eller den generelle angivelsen omfatter underbegreper som merket er direkte beskrivende for. I fravær av en begrensning av overbegrepet eller den generelle angivelsen, kan merket derfor nektes for alle varer og tjenester som omfattes av overbegrepet eller den generelle angivelsen. Det vises her til EU-

rettens sak T-359/99, EuroHealth, avsnitt 32-33, hvor merket ble nektet for overbegrepet «insurance» i sin helhet, til tross for at merket ble ansett beskrivende for underbegrepet helseforsikringstjenester.

- 24 De generelt angitte dataprogramvarene og overbegrepet «apparater og instrumenter for transformering, kontroll, regulering, distribusjon, styring, overføring, og/eller fordeling av elektrisitet» i klasse 9, omfatter alt av programvare og innretninger som er nødvendig for å lade en elbil og å regulere/påvirke bilens rekkevidde. Følgende spesifiserte vareangivelser i klasse 9, «apparater og instrumenter for aktivering, overvåking, styring, regulering og/eller kontroll av elektriske ladestasjoner, herunder ladestasjoner for strømforsyning til kjøretøyer; apparater og instrumenter for fjernaktivering, fjernovervåking, fjernstyring og/eller fjernkontroll av elektriske ladestasjoner, herunder ladestasjoner for strømforsyning til kjøretøyer», og «ladebokser og ladeutstyr; ladestasjoner for kjøretøyer; ladeutstyr for kjøretøyer; batteriladere og -utstyr», går på sin side rett inn i kjernen av innretninger som regulerer/påvirker den elektriske rekkevidden til en elbil.
- 25 Ettersom de ovennevnte varene i klasse 9 omfatter overbegreper og/eller generelle vareangivelser som omfatter underbegreper som kan være elektriske ladestasjoner og/eller være tilknyttet lading av elbiler, og i tillegg omfatter spesifiserte vareangivelser tilknyttet elektriske ladestasjoner og lading av elbiler, er eRANGE og betydningen «elektrisk rekkevidde» direkte formåls- og egenskapsangivende for de omsøkte vareangivelsene i klasse 9 sin helhet. Formålet til disse varene kan nemlig være å gi elektrisk rekkevidde og/eller å bistå med funksjoner og egenskaper som er nødvendig for å oppnå elektrisk rekkevidde. Det samme gjelder den generelle angivelsen «deler og tilbehør til de forannevnte varer.
- 26 For tjenestene i klasse 42, som blant annet omfatter tilveiebringelse og utvikling av ovennevnte programvare og apparater og innretninger i klasse 9, kan eRANGE angi tjenestenes formål og innhold, nemlig programvare og innretninger som muliggjør «elektrisk rekkevidde». Tjenester som «fjernovervåking av datasystemer som inngår i hjem og/eller kontorer» i klasse 42, kan videre omfatte en støttetjeneste til selve ladingen av elbilen; tjenestene kan blant annet gi forbrukeren tilgang til funksjoner i elbilen gjennom fjernstyring via en app. Slike tjenester kan derfor også ha «elektrisk rekkevidde» som formål. De aktuelle «informasjons- og rådgivningstjenester relatert til de forannevnte tjenester» i klasse 42, kan endelig blant annet knytte seg til spørsmål fra kundene relatert til elbilens lading og rekkevidde.
- 27 eRANGE har etter dette et meningsinnhold som uten videre kunne vært brukt til å beskrive varene og tjenestene i den alminnelige omsetningen, jf. C-191/01, Doublemint. Merket består av verbale elementer med klar språklig betydning. Sammensetningen er hverken uvanlig eller overraskende, og tilfører ingen nye betydninger. Virkningen av sammensetningen er at den vil oppfattes som beskrivende for formål, egenskaper og innhold for de omsøkte varene og tjenestene i klasse 9 og 42.

- 28 Klagenemnda anser heller ikke den grafiske utformingen for å tilføre merket tilstrekkelig særpreg som helhet, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i sak C-37/03 P, BioID, avsnitt 29, og EU-rettens avgjørelse i sak T-552/14, EXTRA, avsnitt 15-20. Effekten av at bokstaven E er gjengitt som liten bokstav, i svart mot en hvit bakgrunn, og som en slags løkke eller krusedull, har en begrenset innvirkning på merkets helhetsinntrykk, og evner ikke å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens beskrivende meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10, Natural Beauty, avsnitt 25. I tillegg er samtlige bokstaver i elementet RANGE gjengitt i en helt standard skrifttype. Klagenemnda kan etter en helhetlig vurdering ikke se at den figurative utformingen tilfører merket tilstrekkelig særpreg.
- 29 Det er dermed en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom ordelementet eRANGE, og varene og tjenestene i klasse 9 og 42, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 30 Gjennomsnittsforbrukeren vil som en følge av merkets beskrivende betydning sett hen til varene og tjenestene, heller ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra teksten eRANGE. Merket oppfyller ikke garantifunksjonen for de omsøkte varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 31 Klager ber Klagenemnda vektlegge at Patentstyret i sin første granskning av merket fant eRANGE som tilstrekkelig særpreget, og at dette i seg selv bør være et sterkt argument i favør av å opprettholde registreringen.
- 32 Klagenemnda har ikke grunnlag for å kommentere nærmere rundt hva som lå bak beslutningen om å registrere merket eRANGE. Klagenemnda har for øvrig merket seg at klager fikk registrert ordmerket eRange under registrering nr. 303253 av Patentstyret for samme varer og tjenester i klasse 9 og 42, kort tid før registreringen av foreliggende merke. Klagenemnda kan ikke utelukke at dette har påvirket Patentstyrets beslutning om å registrere det aktuelle kombinerte merket. Klagenemnda har for øvrig ikke grunn for å gå nærmere inn i registrerbarheten til merket registrert under nr. 303253.
- 33 Klager har også vist til at eRANGE er ansett særpreget i blant annet EU og Sveits, og at dette må tillegges vekt i vurderingen av merkets særpreg. 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, med sin kjennskap til elbiler, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 34 Klagenemnda viser ellers til HR-2001- 1049 GOD MORGON, 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 P, Henkel, avsnitt 61-64, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av HR-2016- 2239-A ROUTE 66. 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 lik, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.

- 35 Klagenemnda har etter dette kommet til at klagers kombinerte merke eRANGE er registrert i strid med varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og første ledd andre punktum.
- 36 På bakgrunn av dette finner Klagenemnda at det kombinerte merket eRANGE, med søknadsnummer 201900714, blir å oppheve for de omsøkte varene og tjenestene i klasse 9 og 42, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Liv Turid O. Myrstad
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)