



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 22/00021  
Dato: 8. april 2022

---

Klager: Semikron International GmbH  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Kaja von Hedenberg, Kari Anne Lang-Ree og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 21. desember 2021, hvor internasjonal registrering nr. 1406265, ordmerket eMPack, med søknadsnummer 201807410, ble nektet virkning:

Klasse 9: Electrical and electronic components; power transformer; voltage converters; voltage regulators; semiconductor devices; semiconductor components; particularly discrete and integrated semiconductor devices; transistors, particularly bipolar transistors, field-effect transistors and power transistors; diodes, particularly power diodes; thyristors, particularly power thyristors; power semiconductor modules; power semiconductor modules with power semiconductor components; power semiconductor modules with pressure device for electrical contacting of substrates, connecting elements and power semiconductor devices; power semiconductor modules with pressure devices for thermal bonding of substrates, connecting elements and power semiconductor devices; converter units with power semiconductor modules, also with other electrical and electronic components as well as power converter systems built from these converter units.

Klasse 12: Electrical and electronic components for vehicles; power converters; voltage transformer; voltage regulator; semiconductor devices; semiconductor devices, in particular discrete and integrated semiconductor devices; transistors, particularly bipolar transistors, field-effect transistors and power transistors; diodes, particularly power diodes; thyristors, particularly power thyristors; power semiconductor modules; power semiconductor modules with power semiconductor components; power semiconductor modules with pressure devices for the electrical contacting of substrates, connecting elements and power semiconductor components; power semiconductor modules with pressure devices for thermal contacting of substrates, connecting elements and power semiconductor components; converter units with power semiconductor modules, including other electrical and electronic components; all aforementioned goods for vehicles or for use in vehicles on land, in the air or on water.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Den aktuelle varefortegnelsen i klasse 12 ble av Patentstyret ikke ansett for å oppfylle vilkåret om at varene skal angis «klart og entydig», jf. varemerkeloven § 18 og § 12 fjerde ledd, jf. varemerkeforskriften § 10 andre ledd.
- 5 Klage innkom 26. januar 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 14. februar 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

### 6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret kom til at ordmerket eMPack er beskrivende og mangler særpreg for varene i klasse 9 og 12, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Varefortegnelsen i klasse 12 oppfyller ikke vilkåret om at varene skal angis «klart og entydig», jf. varemerkeloven § 18 og § 12 fjerde ledd, jf. varemerkeforskriften § 10 andre ledd.
- Den internasjonale registreringen er satt sammen av forkortelsen EM og ordet PACK. EM er en forkortelse for «engine modification», det vil si «motormodifikasjon». Motormodifikasjon går ut på å gjøre endringer i motorers egenskaper for blant annet å påvirke motorens styrke og hindre utslippsreduksjon. Dette kan gjøres ved bruk av elektriske og elektroniske komponenter, strømfordelere og lignende.
- Merket kan derfor kunne oppfattes som «motormodifikasjonspakke».
- «Electrical and electronic components; power transformers; voltage converters» og andre elektroniske komponenter i klassene 9 og 12, kan brukes i motorer, og er varer til bruk i forbindelse med motormodifikasjon. eMPack vil for disse varene oppfattes som en angivelse av formål og egenskaper; at det er snakk om varer som kan brukes til motormodifikasjon og omsettes som en pakke eller som del av dette.
- Produsenter som Kawasaki, Suzuki og Yamaha tilbyr «Engine Mod Packages», det vil si at man tilbyr pakker som inneholder elektroniske komponenter til bruk i motormodifisering.
- At EM også har andre betydninger, som «europamesterskap», fremstår ikke særlig nærliggende i relasjon til de aktuelle varene.
- Selv om det kan legges til grunn at en profesjonell omsetningskrets har en høyere grad av oppmerksomhet, vil ikke dette ha avgjørende betydning for særpregsvurderingen av merket. Tvert imot er det sannsynlig at en særlig oppmerksom gjennomsnittsforkbruker lettere vil kunne knytte merkets beskrivende betydning opp mot de aktuelle varene og tjenestene.
- Det tillegges ikke vekt at merket er gitt virkning i andre jurisdiksjoner.

## 7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyret betraktninger fjerner seg fra hva som kan påregnes at forbrukere i en ordinær omsetningssituasjon vil oppfatte. Klager kan ikke slutte seg til at ordmerket eMPack vil forstås på den måten Patentstyret som har lagt til grunn.
- Klager fastholder videre at varefortegnelsen i klasse 12 oppfyller varemerkeloven § 18 og § 12 fjerde ledd, jf. varemerkeforskriften § 10 andre ledd, slik den nå lyder.
- eMPack har ingen naturlig eller nærliggende sammenheng, og ordkoblingen fremstår som noe utenom det vanlige. eMPack vil ikke umiddelbart oppfattes av gjennomsnittsforkbrukeren som «motormodifikasjonspakke». Klager mener Patentstyret her legger til grunn en usedvanlig kreativ og sterk fortolkningsvilje hos forbrukeren. En slik betydning av

merket underbygges etter klagers syn heller ikke av de granskningstreffene som Patentstyret viser til i avgjørelsen.

- Ingen søketreff på Google på eMPack relaterer seg til motormodifikasjon eller til de omsøkte varene.
- Gjennomsnittsforbrukeren kan ikke forutsettes å bruke tid eller energi på å lete frem mulige betydninger i et merke som ikke fremgår direkte. Eventuelle ytterligere tankeprosesser og analyser er ikke relevant å ta i betraktning. Med dette som utgangspunkt mener klager at merket uten tvil må anses å være særpreget. Merket fremstår med adskillende evne og med typisk kjennetegnsmessig klang. På samme måte som i den velkjente SUPERLEK-dommen fra Høyesterett, må det kunne anføres at merket er «virkningsfullt og derfor egnet til å feste seg i bevisstheten».
- Det er for klager vanskelig å forstå Patentstyrets standpunkt om at eMPack vil forstås som «motormodifikasjon», men ikke kan ha sammenheng med betydningen med «Europamesterskap».
- På samme måte som i Klagenemndas avgjørelse VM 17/00055, SMARTSHIELD, er foreliggende merke suggestivt og registrerbart. Avgjørelsen i SMARTSHIELD viser hvor distinktivitetsnormen skal ligge, og bør også legges til grunn for de omsøkte varene i klasse 9 og 12 i denne saken.
- Merket er videre godkjent i Hviterussland, Sveits, EU, Indonesia, Israel, India, Montenegro, Filipinene, Serbia, Russland og Tyrkia. Det er vanskelig for å se gode grunner for at den norske omsetningskretsen skulle tillegge det aktuelle merket et mer beskrivende innhold enn omsetningskretsen i blant annet Sveits eller EU. I Borgarting lagmannsretts dom LB-2017-105565 (NAMMO), viser retten til at det skal tillegges vekt at merket er registrert i et større antall jurisdiksjoner.
- Varemerkeloven § 14 kan derfor ikke anføres som grunnlag for nektelse i denne saken.
- Subsidiært er klager villig til å frafalle klasse 12, under den forutsetning at den internasjonale registreringen gis virkning for varene i klasse 9.

## 8 Klagenemnda skal uttale:

## 9 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

10 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten eMPack.

11 Klagenemnda skal innledningsvis knytte noen kommentarer til Patentstyrets anførsel om at varefortegnelsen i klasse 12 ikke oppfyller varemerkeloven § 18 og § 12 fjerde ledd, jf. varemerkeforskriften § 10 andre ledd sitt krav om at varefortegnelsen i klasse 12 skal angis «klart og entydig». Klager har for Klagenemnda kun «fastholdt» at varefortegnelsen i klasse 12 oppfyller dette kravet, i sin nåværende utforming. Klager har med andre ord ikke kommet

med noen nærmere begrunnelse for hvorfor Patentstyrets vurdering av varefortegnelsen i klasse 12, skulle være feil. Klagenemnda har ingen holdepunkter for å anse Patentstyrets vurdering som feil eller uriktig på dette punkt. Klagenemnda legger derfor Patentstyrets vurdering av varefortegnelsen i klasse 12 etter varemerkeloven § 18 og § 12 fjerde ledd, jf. varemerkeforskriften § 10 andre ledd, til grunn for den videre behandlingen av denne saken, og går ikke noe nærmere inn på dette spørsmålet.

- 12 Det neste spørsmålet er om den internasjonale registreringen, eMPack, kan gå klar av nektelsesgrunnlagene i varemerkeloven § 14.
- 13 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.
- 14 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.
- 15 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.
- 16 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.
- 17 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 9 og 12 vil være alminnelige sluttbrukere, samt profesjonelle brukere med teknisk kompetanse innen elektronikk. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 18 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.

- 19 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 merket 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.
- 20 Søk i den automotive ordboken motorera.com viser at EM kan ha betydningen «engine modification». Patentstyret la avgjørende vekt på dette treffet, i sin vurdering av hvordan EM vil bli oppfattet av en norsk gjennomsnittsforbruker for varer som «electrical and electronic components» i klasse 9, og «electrical and electronic components for vehicles» i klasse 12.
- 21 Klagenemnda er i tvil om EM direkte og umiddelbart vil oppfattes med den betydningen som fremgår av ordboken for de aktuelle varene, og som Patentstyret her legger til grunn. De omsøkte varene i klasse 9 og 12 er nokså generelt utformet, og angir ikke kun elektroniske og elektriske komponenter som brukes til motorer, herunder til «motormodifikasjon». Varene kan for eksempel også brukes til andre formål i en bil eller motorsykkel, og kan ut ifra vareangivelsenes ordlyd brukes som komponenter i PC-er, nettbrett og annen elektronikk. I tillegg kan to- eller trebokstavkombinasjoner i teorien tillegges en rekke beskrivende betydninger, uten, *de facto*, å være beskrivende. For eksempel er EM også egnet til å bli oppfattet som en forkortelse for «electrical/electronic model» eller «electromagnetic» eller lignende, i relasjon til elektriske og elektroniske komponenter, all den tid bokstaven E brukes som en beskrivende forkortelse for «elektronisk» og «elektrisk» på engelsk.
- 22 Når Patentstyret så har lagt avgjørende vekt på et ordboktreff i sin vurdering av hvilken betydning EM fremstår med for varene, har Patentstyret, etter Klagenemndas syn, i for liten grad foretatt en konkret, skjønnsmessig vurdering av hvordan EM må antas å bli oppfattet av en norsk gjennomsnittsforbruker for de omsøkte varene i klasse 9 og 12.
- 23 At merkets påfølgende element, PACK, har en produktinformerende – og svak – betydning for varene i klasse 9 og 12, nemlig at disse kan selges eller kan komme i en «pakke», er derfor uten betydning når man ser merket som helhet. Den internasjonale registreringen, eMPack, vil som helhet oppfattes som en særpreget ordsammenstilling, med bokstavene EM som merkets særpregede og bærende element.
- 24 Klagenemnda har etter en helhetlig vurdering av merket derfor kommet til at det ikke foreligger grunnlag for å nekte internasjonal registrering nr. 1406265 virkning. Merket

oppfyller samlet sett garantifunksjonen for de omsøkte varene i klasse 9 og 12, og kravene til registrering etter varemerkeloven § 14.

**Det avses slik**

## Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1406265, ordmerket eMPack, med søknadsnummer 201807410, gis virkning for de omsøkte varene i klasse 9.
- 3 Internasjonal registrering nr. 1406265, ordmerket eMPack, med søknadsnummer 201807410, går klar av registreringshindringene i varemerkeloven § 14 første og andre ledd for de omsøkte varene i klasse 12.

Kaja von Hedenberg  
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree  
(sign.)

Ulla Wennermark  
(sign.)