



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 19/00025  
Dato: 10. april 2019

---

Klager: Techtronic Power Tools Technology Limited  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark og Martin Berggreen Rove

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 19. november 2018, hvor det følgende kombinerte merket, søknadsnummer 201714250, ble nektet registrert for samtlige varer:



Klasse 9: Batterier; batteriladere; deler og tilbehør til forannevnte varer

- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, samt at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd. Merket har heller ikke opparbeidet seg særpreg, jf. 14 tredje ledd andre punktum.
- 4 Søknaden er avdelt fra søknad nr. 201505386, og det samme merket er registrert for en rekke varer i klasse 7, 9, 10 og 11.
- 5 Klage innkom 18. januar 2019. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 11. februar 2019, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Det kombinerte merket ONE+ beskriver de aktuelle varene i klasse 9, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler også det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, og må nektes registrert.
- Merket er et kombinert merke med teksten ONE etterfulgt av et plusstegn. ONE er skrevet i hvite, store bokstaver i en normal font, mot svart bakgrunn. Plusstegnet er svart, med hvit bakgrunn. Merket som helhet har en rektangulær ytterramme med avrundende kanter.
- Ordet ONE vil oppfattes som «nummer 1», «ener på markedet» eller at varene er av ypperste kvalitet. Plusstegnet vil oppfattes som «pluss» eller «ekstra» og kan angi at varen gir en ekstra fordel. Teksten i merket består således av to kvalitetsangivelser.
- Med hensyn til merkeelementet ONE vises det til Klagenemnda sin avgjørelse VM 13/131, hvor merket HOTEL ONE ble ansett å være beskrivende.

- Når det gjelder merkeelementet «+», vises det til at Oslo tingrett i sak 17-123376TVI-OTIR/08 den 4. april 2018 kom til at merketeksten JUICE+ var beskrivende og manglet særpreg.
- Varene omfatter batterier og batteriladere, og plusstegnet er vanlig brukt for å angi hvilken side plusspolen er på batteriet.
- Helheten ONE+ vil oppfattes som en ren kvalitetsangivelse («nummer én pluss») eller som en kvalitetsangivelse og en angivelse av batteriets plusspol. Patentstyret har kommet til at merketeksten som helhet vil oppfattes som beskrivende for varenes kvalitet og egenskaper
- Figurelementene kan oppfattes som en stilisert tegning av varens utseende. Rammer/linjer i sort og hvitt er ikke tilstrekkelig til å lede omsetningskretsens oppmerksomhet bort fra det beskrivende meningsinnholdet i ONE+.
- Etter en samlet vurdering finner Patentstyret at merket som helhet direkte og umiddelbart vil oppfattes som varens utseende og at batteriene og laderne er av høy kvalitet. Merket mangler som helhet slikt særpreg som skal til for at en gjennomsnittsforsbruker skal kunne identifisere én bestemt kommersiell aktør.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i EU.
- Den innsendte dokumentasjonen er ikke tilstrekkelig til å vise slik virkning av bruk som kreves etter varemerkeloven §§ 3 tredje ledd og 14 tredje ledd annet punktum.
- Reklamematerialet og brosjyrene viser at merket for det meste er avbildet i farger, i en litt annen utforming uten buede kanter, og sammen med fantasiordet RYOBI.
- Siden varefortegnelsen ikke er begrenset til å gjelde batterier for håndverktøy, må vurderingen gjelde batterier og batteriladere generelt, eksempelvis også batterier til mobiltelefoner, radioer, hårføner og lekebiler. Klagers markedsandel for batterier og batteriladere generelt er ikke dokumentert.
- De innsendte fakturaene viser bruk overfor forhandlerne. Forhandlerleddet antas imidlertid kun å være en begrenset del av den samlede omsetningskretsen, som også består av private sluttbrukerne. I og med at merket ikke er brukt slik det er søkt, tillegges oversikten over reklameutgifter mindre vekt. Utgiftene er ikke knyttet opp mot de konkrete varene i varefortegnelsen.

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

- Merket som helhet er særpreget og det er i tillegg et innarbeidet kjennetegn for de aktuelle varene. Patentstyret har i sin vurdering lagt for lite vekt på den distinktivitetsnorm og de retningslinjer som følger av Klagenemndas praksis, norsk domstols-praksis, samt EU-praksis.

- «Nr. 1 ekstra/pluss» skaper en helhet som er uvanlig og er ikke en kjent kvalitetsangivelse for den aktuelle omsetningskretsen.
- Den figurative utformingen er mer iøynefallende enn det som beskrives i Patentstyrets avgjørelse og skaper som helhet et varemerkepreg.
- Merket kan i høyden anses som suggestivt, men registrerbart, jf. Annen Avdelings sak nr. 7063 MAXVUE.
- Det vises til at et minimum av særpreg er tilstrekkelig, jf. Borgarting lagmannsretts dom av 1. juni 2015, nr. 14-095107. Av praksis vises det til Klagenemndas avgjørelse i sak 17/00064 RØDVIG JURAMØRTEL.
- Patentstyret har videre lagt til grunn feil norm ved vurderingen av om distinktivitet er ervervet gjennom bruk.
- Det er feil når Patentstyret nærmest har sett bort fra bruken av varemerket som er gjort i farger og/eller sammen med RYOBI.
- Som dokumentasjon for bruk, er det fremlagt følgende:
  - En oversikt over årlig salg og årlige reklameutgifter i perioden 2005-2014.
  - Et utvalg fakturaer for salg av produkter som bærer det aktuelle varemerket.
  - En uttalelse fra BMAB vedrørende markedsandel i Norge som viser at håndverktøy som bruker ONE+-batterier har en markedsandel på 62,3 % fra 1. mai 2015 til 30. april 2016 og 48,1 % i perioden 1. mai 2016 til 30. april 2017.
  - En artikkel fra [www.okelektriske.no](http://www.okelektriske.no) fra 27. mars 2014 som omtaler de aktuelle varene.
  - Utskrift av treff ved søk på Google, begrenset til norske sider frem til 1. mai 2015.
  - Reklamemateriell og brosjyrer sendt til forhandlere som Felleskjøpet, Bygghjelp, Bauhaus, BONNI og Clas Ohlson, for videreformidling til sluttbruker.
- Det vises til at merket er registrert for de aktuelle varene i EU, USA, Canada, Hong Kong, Storbritannia, Chile, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Montenegro, Nicaragua, Panama, Peru og Ukraina.
- Det vises til at ONE+ er registrert fire ganger i EUIPO, både som ordmerke og kombinert merke. Patentstyrets avgjørelse viser derfor manglende rettsenhet.

## **8 Klagenemnda skal uttale:**

## **9 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 10 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke med merketeksten ONE+. Merket er gjengitt i avsnitt 2.

- 11 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.
- 12 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), jf. også HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 13 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.
- 14 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.
- 15 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil være både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 16 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, viser rettspraksis 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.
- 17 Klagenemnda ser det slik at når merketeksten ONE+ anvendes på «batterier; batteriladere; deler og tilbehør til forannevnte varer», er den egnet til å oppfattes som en sammenstilling av to ord som begge angir at varene er av høy kvalitet. Ordet ONE vil bli forstått som en angivelse av at noe er førstevalget, «nummer en» eller at varen innehar en høy kvalitet. En slik forståelse samsvarer med tidligere praksis fra Klagenemnda, jf. VM 15/048 UNIQ ONE og VM 13/131 HOTEL ONE. ONE kan videre oppfattes å angi en egenskap ved varene ved at

det informerer om at forbrukeren kun trenger ett batteri som passer til flere ulike typer utstyr.

- 18 Klagenemnda understreker at selv om elementet ONE kan ha flere betydninger, er det tilstrekkelig at én betydning vil oppfattes som beskrivende for de aktuelle varer. At ordsammenstillingen kan anses som flertydig, er heller ikke avgjørende. Det er tilstrekkelig at en av måtene å forstå varemerket på vil bli oppfattet som beskrivende av den relevante omsetningskretsen, jf. C-191/01 DOUBLEMINT avsnitt 32
- 19 Når det gjelder plusstegnet, er dette også vanlig brukt for å indikere at varene er av høy kvalitet, eller at de inneholder noe ekstra sammenlignet med lignende varer fra andre produsenter, jf. EU-rettens sak T-497/09, Kompressor Plus. I den foreliggende saken vil dette kunne være at batteriene gir mer energi enn batterier fra andre leverandører og at de derfor varer lenger enn sammenlignbare produkter. Klagenemnda ser det slik at vurderingen er den samme for tegnet «+» som for ordet «plus». Dette er også i tråd med tidligere praksis fra Klagenemnda, jf. sak 17/00033 Juice PLUS+ som ble stadfestet av Oslo tingrett i sak 17-123376TVI-OTIR/08 den 4. april 2018.
- 20 Klagenemnda er av den oppfatning at plusstegnet, i tillegg til å signalisere at varene er av høy kvalitet, har en bestemt betydning for batterier i form av at det angir den ene av batteriets to poler.
- 21 Klagenemnda er videre av den oppfatning at det også som helhet foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merketeksten ONE+ og varene i klasse 9. En merketekst bestående av to beskrivende elementer, vil fortsatt være beskrivende når de sammenstilles dersom summen av de to ikke er mer enn delene. Klagenemnda kan ikke se at det er tilfellet i foreliggende sak. Når merketeksten anvendes på batterier, ladere og tilbehør til disse, vil det kun bli oppfattet som en angivelse av egenskaper og/eller varenes kvalitet.
- 22 Spørsmålet blir derfor om den grafiske utformingen av merket tilfører merket tilstrekkelig særpreg som helhet, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i sak C-37/03P, BioID, avsnitt 29, og EU-rettens avgjørelse i sak T-552/14 EXTRA, avsnitt 15-20.
- 23 Klagenemnda er av den formening at særlig utformingen av merket vil oppfattes som en gjengivelse av et batteri, særlig sett i kombinasjon med teksten. Den ytre fasongen er svært likt et ordinært AA-batteri og plusstegnet vil oppfattes som en henvisning til batteriets plusspol. Klagenemnda er således av den oppfatning at merkets figurative utforming understreker merkets beskrivende betydning heller enn at det tilfører det tilstrekkelige særpreg for registrering. Merket må derfor nektes registrert etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 24 For de aktuelle varene vil det kombinerte merket ONE+, på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, heller ikke være egnet til å skille klagers varer 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.

- 25 Klager har vist til at merket er registrert i en rekke jurisdiksjoner, deriblant fire ganger i EU. Selv om registreringer av det aktuelle merket i andre jurisdiksjoner kan være relevante, må registrerbarhetsvurderingen i Norge ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor. Klagenemnda vil her vise til Høyesteretts avgjørelse i 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 Henkel, 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.
- 26 Klager har subsidiært anført at merket har ervervet særpreg gjennom bruk/innarbeidelse, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd, og Klagenemnda skal ta stilling til om registrering kan oppnås på dette grunnlag.
- 27 Av forarbeidene til § 14 tredje ledd, Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) s. 50, fremgår det at bestemmelsen
- «(...) klargjør at et varemerke kan utvikle det nødvendige særpreg gjennom bruk, selv om det opprinnelig ikke har noen iboende distinktiv evne. Det er ikke bruken i seg selv, men virkningen den har hatt i den relevante omsetningskretsen, som er avgjørende. Det må foretas en samlet vurdering av om bruken har medført at merket har blitt egnet til å identifisere at den aktuelle varen eller tjenesten har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet, jf. EF-domstolens dom i de forente sakene C-108/97 og C- 109/97 Windsurfing Chiemsee 4. mai 1999.»
- 28 Til vurderingen av innarbeidelse vil Klagenemnda bemerke at det som hovedregel vil være vanskelig å vise at et i utgangspunktet beskrivende merke har oppnådd vern gjennom innarbeidelse, jf. HR-2005-1905-A, Gule Sider, avsnitt 48. Det skal også bemerkes at det ikke er intensiteten av markedsføringen som i seg selv er avgjørende, men hvilken virkning bruken av merket har hatt overfor den relevante omsetningskretsen, jf. HR-2005-1905-A, Gule sider, avsnitt 54.
- 29 Klagers merke må være innarbeidet forut for søknadstidspunktet 5. mai 2015.
- 30 Når det gjelder den innsendte dokumentasjonen, vil Klagenemnda bemerke at dette som et utgangspunkt bør vise bruk av det søkte merket. Klagenemnda er likevel enig med klager i at bruken av merket sammen med andre elementer i markedsføringen, på generelt grunnlag

kan være relevant, jf. EU-domstolens uttalelser i sak C- 353/03, Have a Break (Have a Kit Kat).

- 31 I den foreliggende saken vises ONE+ svært ofte sammen med merket RYOBI og den beskrivende teksten 18V SYSTEM. Oppsettet av merket gjør at ONE+ fremstår som et selvstendig element i merkene da det har en annen font og farge enn RYOBI. ONE+ er ofte skrevet horisontalt med RYOBI skrevet vertikalt i hvitt mot en rød bakgrunn og i en spesiell skrifttype. Dette fritar likevel ikke bruken fra å måtte være konsekvent og nært identisk med merket som er forsøkt dokumentert innarbeidet. Markedsføringsmaterialet viser at elementet ONE er brukt i fargene gul og oransje mot en svart bakgrunn og plusstegnet er skrevet i svart mot en bakgrunn av den samme gule eller oransje fargen som er brukt som bakgrunn for ordet ONE. Klagenemnda er av den oppfatning at dette er bruk som ikke kan tas til inntekt for at det søkte merket er innarbeidet, da disse gjengivelsene medfører bruk i en annen form enn den registrerte.
- 32 Klager har fremlagt en uttalelse fra Branchkansliets Marknadsinformasjon AB (BMAB) vedrørende klagers markedsandel. Tidsperioden det henvises til er fra 1. mai 2015 til 30. april 2016. Dette medfører at starttidspunktet kun er få dager før merket skal være dokumentert innarbeidet. Videre viser den kun informasjon om markedsandelen for et segment innenfor elektroverktøy, nemlig trådløse elektroverktøy. Dette betyr at selv om markedsandelen for nettopp denne typen verktøy som benytter de aktuelle batteriene er høy, viser den ikke markedsandelen for alle de typer batterier som varefortegnelsen omfatter. Dokumentasjonen er derfor ikke særlig egnet til å vise hvilken virkning dette salget har hatt for innarbeidelsen av merket for batterier generelt.
- 33 Klager har videre i bilag 1-10 fremlagt fakturaer som skal vise salg av produkter som bærer det kombinert merket ONE+ i Norge. Fakturaene viser salg av batterier og ladere til flere norske bedrifter, men uten at det kombinerte merket som er søkt registrert fremgår. I mange av fakturaene fremgår ikke engang merketeksten, selv om Klagenemnda registrerer at det er vist til at modellnavnene som typisk inneholder en kombinasjon av bokstaver og tall skal vise tilbake til varer som benytter seg av batterier av typen ONE+. Nettsidene som skal bekrefte dette er utskrifter fra internett som er datert etter søknadstidspunktet og som retter seg mot forbrukere i blant annet Tsjekkia, Storbritannia og Litauen. Klagenemnda kan på bakgrunn av den fremlagte dokumentasjonen ikke fastslå at denne har hatt den virkning at merket kan anses innarbeidet.
- 34 Samlet sett viser dokumentasjonen at det innenfor segmentet trådløst elektroverktøy har vært omsatt et betydelig antall enheter som benytter seg av batterier merket med ONE+. Dokumentasjonen viser derimot i liten grad det søkte merket og kan således i liten grad kaste lys over hvilken virkning dette har hatt for omsetningskretsen.
- 35 Det anses derfor ikke tilstrekkelig dokumentert bruk av merket som kan begrunne vern etter varemerkeloven § 14 tredje ledd annet punktum, jf. § 3 tredje ledd.



**Det avsies slik**

## **Slutning**

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Søknadsnummer 201714250, det kombinerte merket ONE+,  
nektes registrert.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Ulla Wennermark  
(sign.)

Martin Berggreen Rove  
(sign.)