



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 20/00121
Dato: 30. oktober 2020

Klager: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading
as Nissan Motor Co., Ltd.)
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Kaja von Hedenberg og Maria Foskolos

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 5. juli 2020, hvor ordmerket h-POWER, med søknadsnummer 201810111, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 9: Batterier til hybrid landkjøretøyer.

Klasse 12: Elektrisk assisterte landkjøretøy; godsvogner; lastebiler; vans (kjøretøy); sports- og nyttekjøretøy; omnibusser; campingbiler (RV); sportsbiler; racerbiler; motorer for landkjøretøy; motorer, elektriske, for landkjøretøy; elektriske styreenheter for landkjøretøy; karosserier for landkjøretøy; understell og chassis til biler; girkasser for landkjøretøy; ratt for biler; biler og deres deler og tilbehør; biler; elektriske kjøretøy og deres deler og tilbehør; brenselcellekjøretøy og deres deler og tilbehør; AC motorer eller DC motorer for landkjøretøy; akslinger, aksler eller spindler for landkjøretøy; støtter (for landkjøretøy); akselkoplinger eller konnektorer (for landkjøretøy); aksellager (for landkjøretøy); kraftoverføringsdeler og gir (for landkjøretøy); støtdempere (for landkjøretøy); fjærer (for landkjøretøy); bremses (for landkjøretøy); drivmotorer (for landkjøretøy); hybridsystemer for biler, lastebiler, vans, sports- og nyttekjøretøy, omnibusser, campingbiler (RV), sportsbiler, racerbiler; elektriske biler; nav for hjul til kjøretøy; hjul for kjøretøy; fremdriftsmekanismer for landkjøretøyer; maskiner og apparater for distribusjon og kontroll av kraft til landkjøretøyer; omformere for landkjøretøyer; alle forannevnte varer til bruk for hybrid kjøretøyer og deler og utstyr til slike kjøretøyer; ingen av de forannevnte varer er eller relaterer seg til forbrenningsmotorer.

- 3 Varemerket ble nektet registrert 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.

- 4 Klage innkom 2. september 2020 og Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 29. september 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Patentstyret kom frem til at ordmerket h-POWER var beskrivende for varene i klasse 9 og 12, og manglet særpreg for disse, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene vil kunne være både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende, med et høyere enn ordinært oppmerksomhets- og kunnskapsnivå.
- Bokstaven H vil kunne oppfattes som hydrogen, da H er symbolet for hydrogen i det periodiske system, og hydrogen er en type drivstoff som brukes i spesielle typer forbrenningsmotorer. Det at H for hydrogen gjengis med stor bokstav i det periodiske

system, men her er gjengitt med liten bokstav, fremstår som en uvesentlig endring. Det er heller ikke utenkelig at bokstaven H kan oppfattes som en forkortelse for high eller hybrid. Ordet POWER vil på sin side oppfattes som kraft, effekt og energi, og er mye brukt i omtale og beskrivelse av drivstoff.

- Ordsammenstillingen kan dermed oversettes til «hydrogenkraft» eller «hydrogenenergi», og kan eventuelt forstås som «high-powered» eller som en kortform for at de aktuelle varene benytter hybrid energi. I betydningen hydrogenkraft, vil merket være beskrivende for kjøretøy som har hydrogen som drivstoff og en el-motor som helt eller delvis får nødvendig elektrisk kraft fra kjøretøyets hydrogenbrenselcelleanlegg. Merket er dermed beskrivende for art, formål og egenskaper ved batterier til hybride kjøretøy i klasse 9, og de aktuelle kjøretøyene og deler og tilbehør i klasse 12.
- Det foreligger et friholdelsesbehov for h-POWER for varene i klasse 9 og 12.
- Det kan ikke tillegges vekt at merket er godkjent i EU og i USA. Patentstyret bemerker at selv om den amerikanske varemerkesøknaden er foreløpig godkjent og publisert i USA, er den ennå ikke formelt besluttet registrert. I argumentasjonen fra USPTO fremgår det at H er det kjemiske symbolet for hydrogen, og at sammenstillingen vil forstås som HYDROGEN POWER, som «is commonly used to power vehicles».

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager bestrider Patentstyrets vurdering og konklusjon, og anser merket som særpreget for de omsøkte varene i klasse 9 og 12.
- Det kan ikke utledes direkte og spesifikk forbindelse mellom h-POWER og varene. Merket er derfor egnet til å tiltrekke seg oppmerksomhet, og må anses som suggestivt. Gjennomsnittsforbrukeren må gjennom en tankerekke for å komme frem til Patentstyrets anførte beskrivende betydninger av merket.
- Bokstaven H gjengis med stor bokstav og atomnummer 1 når den henviser til grunnstoffet hydrogen, noe som ikke gjenfinnes i det søkte merket. I tillegg relaterer varefortegnelsen seg til hybride kjøretøyer, og er unntatt fra å omfatte forbrenningsmotorer. At bokstaven H kan bety hydrogen i tilknytning til varene, er derfor utelukket, all den tid hydrogen brukes som drivstoff for forbrenningsmotorer.
- Det medfører ikke riktighet at varefortegnelsen i klasse 12 omfatter en lang rekke forskjellige kjøretøy i klasse 12, og omfatter eksempelvis ikke landbruks- og anleggsmaskiner slik Patentstyret hevder. Anleggsmaskiner inngår i klasse 7, og omfattes ikke av generelle angivelser som «elektrisk assisterte landkjøretøy» og «nyttekjøretøy» i klasse 12. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke oppfatte bokstaven H med en henvisning til hydrogen for slike kjøretøy.
- Det er mer nærliggende å assosiere bokstaven H med hybrid. Bokstaven H er imidlertid ingen vanlig forkortelse for hybrid, og klager er ikke kjent med at noen slik forkortelse

eksisterer. Dette gjelder selv om merket kan gi assosiasjoner til hybride kjøretøyer som drives med elektrisk kraft og bensin/diesel kraft.

- Skulle gjennomsnittsforbrukeren tro at merket er betegnende for hybrid-energi, hybrid-batterier eller hydrogenbatterier, medfører dette en tolkning av merket h-POWER. At hydrogen er en gass, og kan brukes som drivstoff, utelukker at bokstaven H er beskrivende for batterier i klasse 9. Siden varefortegnelsen ikke omfatter forbrenningsmotorer, må det at h-POWER er beskrivende for slike motorer også tilbakevises.
- H er heller ingen vanlig forkortelse for «high», og merket vil ikke oppfattes som «high-power».
- h-POWER finnes ikke i noen ordbok, og er en neologisme. Selv om deler av merket kan gjenfinnes i engelske ordbøker, er gjennomsnittsforbrukeren nødt til å spørre seg hva H-en i merket betyr, og følgelig hva merket betyr som helhet.
- All den tid gjennomsnittsforbrukeren ikke er så godt kjent med det periodiske system, vil ikke hun eller han tenke på at bokstaven H kan bety hydrogen. Det er ikke vanlig å benevne en hydrogenbil med det periodiske system eller med bokstaven H, og slike biler omtales ikke som en h-bil, men som en hydrogenbil. Det blir derfor feil å nekte det søkte merket på grunnlag av det periodiske system.
- Det er etter dette uklart hva bokstaven H står for, hvilket innbyr til en tankevirksomhet rundt hva som egentlig ligger i merket sett i relasjon til varene. Merket innehar et minimum av distinktivitet. Det foreligger ikke noe friholdelsesbehov for h-POWER. En registrering av h-POWER vil ikke på en illojal måte hindre andre næringsdrivende i å bruke verken HYDROGEN POWER/HYDROGEN KRAFT, bokstaven H, bindestrek eller POWER hver for seg.
- Gjennomsnittsforbrukeren må anses å ha et høyt oppmerksomhetsnivå, og vil foreta nøye undersøkelser før kjøp da produktene er dyre. Det søkte merket evner utvilsomt å feste seg i erindringen til en omsetningskrets med et høyt oppmerksomhetsnivå.
- Klager viser til Klagenemndas sak VM 14/017, PRO TEC, hvor Klagenemnda la til grunn at selv om PRO TEC har en lav grad av særpreg, er det ikke uten evne til å angi en kommersiell opprinnelse. Bokstaven H synes mer uvanlig brukt som forkortelse enn ordet TEC, og h-POWER må anses som vel så distinktivt som PRO TEC. Det fremkommer av Borgarting lagmannsrett dom, Tretorn, av 1. juni 2015, at kravet til distinktivitet settes relativt lavt.
- Det vises også til at merket har blitt godkjent av EU, og til at det i den ovennevnte Tretorn-saken uttales at hensynet til rettsenhet taler for at en registrering i EU tillegges en viss vekt i særpregsvurderingen i Norge. Dette må gjelde så lenge det er ingen særlige forhold som tilsier at merket vil bli oppfattet annerledes i Norge enn i EU. Klager kan ikke se at det foreligger grunner som tilsier at saksbehandlere i EU gjør en mindre grundig jobb enn saksbehandlere i Patentstyret i distinktivitetsvurderingen. For øvrig er merket nå registrert i

USA, etter at klager har argumentert for hvorfor merket ikke relaterer seg til hydrogen. Merket er også godkjent av myndighetene i Sveits og Storbritannia.

- Klagenemnda bes om å ta klagen til følge, og fremme merket til registrering for alle omsøkte varer.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten h-POWER.

10 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.

11 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.

12 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.

13 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.

14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle batteriene i klasse 9 vil hovedsakelig være profesjonelle, det vil si grossister og detaljister, mens for varene i klasse 12 vil gjennomsnittsforbrukere både være private sluttforbrukere, som kjøper varene fra utsalgsstedet, og profesjonelle. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene må anses å ha et oppmerksomhets- og kunnskapsnivå som er høyere enn normalt. For varer som omfattes av landkjøretøy i klasse 12, for eksempel biler, vil gjennomsnittsforbrukeren foreta grundige undersøkelser og vurderinger før kjøp, delvis på grunn av varenes høye pris, men

også fordi det er et nokså høyt bevissthetsnivå i omsetningskretsen med tanke på å velge bil ut ifra hvor miljøvennlig bilens drivlinje er. Gjennomsnittsforbrukeren skal uansett 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 til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25.
- 16 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 således 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.
- 17 Det søkte merket er søkt for batterier til hybride kjøretøy i klasse 9, og blant annet kjøretøy, deler og tilbehør til kjøretøy, samt motorer for kjøretøy, i klasse 12. Alle varene i klasse 12 er spesifisert til å være tilknyttet hybride kjøretøy, men er samtidig utelukket fra å være eller relatere seg til forbrenningsmotorer.
- 18 Klagenemnda skal innledningsvis knytte noen kommentarer til betegnelsen hybrid kjøretøy. At et produkt eller et kjøretøy er hybrid, innebærer at det er sammensatt av to eller flere egenskaper. For varer i klasse 12, omfatter dette i praksis kjøretøy hvor drivlinjen består av en forbrenningsmotor supplert med en elmotor/batteripakke, men også såkalte hydrogenbiler. En hydrogenbil er en elbil hvor batteriet er redusert og kombinert med en brenselcelle og hydrogentank. Slike biler bruker ikke hydrogenet som drivstoff i en forbrenningsmotor, men som energibærer for å produsere strøm i brenselceller. Strømmen driver deretter elmotoren som sørger for fremdrift. På denne bakgrunn finner Klagenemnda at hydrogenbiler er omfattet av varefortegnelsen i klasse 12, all den tid hydrogenbiler består av hybrid-teknologi, og ikke består eller drives av forbrenningsmotorer.
- 19 Når den norske gjennomsnittsforbrukeren, som må anses å ha gode engelskkunnskaper, møter h-POWER på de aktuelle varene, vil de umiddelbart oppfatte merketeksten h-POWER som en sammenstilling av det kjemiske symbolet for hydrogen i det periodiske system, og det engelske ordet for «kraft» eller «energi». Merket vil dermed som helhet forstås i betydningen «hydrogenkraft» og «hydrogenenergi», og som beskrivende for energikilden til en hydrogenbil. En slik forståelse av bokstaven H, og av merket som helhet, vil i enda lettere

grad forstås av en gjennomsnittsforbruker som her, som må anses å ha et forhøyet oppmerksomhets- og kunnskapsnivå sett hen til varene. Det er således uten betydning at bokstaven H kan oppfattes med andre betydninger. Et merke er beskrivende så lenge en mulig betydning av ordet er beskrivende, jf. EU-domstolens sak i C 191/01 Doublemint. Hvorvidt merketeksten utgjør en nydannelse, er på denne bakgrunn heller ikke avgjørende.

- 20 Klagenemnda finner det dermed ikke tvilsomt at den relevante omsetningskretsen vil oppfatte h-POWER som en angivelse av formål og egenskaper ved hybride kjøretøyer, som ikke består av forbrenningsmotorer, og tilhørende varer i klasse 12, og for batterier til bruk for hybride kjøretøy i klasse 9. Det foreligger således en klar og direkte forbindelse mellom ordmerket h-POWER og de aktuelle varene. Merketeksten krever ingen kognitiv prosess hos gjennomsnittforbrukeren for å forstå merkets beskrivende betydningsinnhold. Det søkte merket må på denne bakgrunn nektes registrert etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 21 Gjennomsnittsforbrukeren vil heller ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 22 Når det gjelder klagers henvisning til Klagenemndas sak VM 14/017, PRO TEC, gir denne først og fremst uttrykk for en konkret vurdering gjort i en enkeltsak, og den er ikke direkte sammenlignbar. Det skal også bemerkes at PRO TEC var et kombinert merke og bestod av grafiske tilleggs-elementer, mens det søkte merke er et rent ordmerke.
- 23 Klager har også vist til at merket er registrert i Storbritannia, EU, Sveits og USA. Klagenemnda er enig i at registreringer i andre jurisdiksjoner kan være relevante, men dette kan ikke tillegges avgjørende vekt. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket for de konkrete varer det er søkt for, og for denne fremstår merket h-POWER som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 24 Allerede i C-363/99, Postkantoor, avsnitt 44, slo EU-domstolen fast at det at et merke er registrert i ett medlemsland ikke skal være utslagsgivende for registrerbarheten i et annet. Dette må forstås slik at heller ikke praksis fra land utenfor EU er avgjørende for registrerbarheten i Norge. Dette er fulgt opp i rettspraksis både fra EU-retten og -domstolen, og i C-488/16, Neuschwanstein, avsnitt 72-73 med videre henvisninger, understreker domstolen at «the EU trade mark system is an autonomous system (...) it applies independently of any national system. (...) It follows that the General Court was not required to take the order of the Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice) of 8 March 2012 into consideration. Therefore, the second part of the second ground of appeal must be rejected as unfounded». Det var derfor uten betydningen for EU-domstolens vurdering av ordmerket Neuschwanstein, at registrering var blitt avslått i Tyskland.
- 25 Klagenemnda vil også 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 HR-2016-2239-A ROUTE 66.

- 26 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.
- 27 Klagenemnda har på denne bakgrunn kommet til at det søkte merket, ordmerket h-POWER, må nektes registrert for varene i klasse 9 og 12, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, og Patentstyrets avgjørelse må opprettholdes. Klagen blir dermed å forkaste.

Det avses slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Kaja von Hedenberg
(sign.)

Maria Foskolos
(sign.)