



## OSLO TINGRETT

### DOM

---

**Avsagt:** 07.06.2023 i Oslo tingrett,

**Saksnr.:** 23-019475TVI-TOSL/04

**Dommer:** Tingrettsdommer Helen Engebrigtsen

**Saken gjelder:** Gyldighet av vedtak truffet av Klagenemnda for industrielle rettigheter

---

Eltorque AS

Advokat Elisabeth Ohm  
v/advokatfullmektig Anders Erik Axel  
Otby

**mot**

Staten v/Klagenemnda for industrielle  
rettigheter

Advokat Kirsten Berger  
v/advokatfullmektig Thea Westhagen  
Edell

---

## DOM

Saken gjelder gyldigheten av registreringsnektelser fra Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) for ordmerket ELTORQUE og det kombinerte merket 'eltorque', herunder om 'eltorque' er beskrivende og/eller mangler særpreg for nærmere angitte varer og tjenester.

### Sakens bakgrunn

Saksøker, Eltorque AS, er et norsk selskap, etablert i 1996, som driver med utvikling, produksjon og salg av aktuatorer og styringssystemer til den maritime industrien. Selskapet har hovedsete i Trondheim, men har også virksomhet i utlandet, blant annet i Tyskland, Kina og USA. Selskapet opplyser å være ledende leverandør av aktuatorer til maritim industri.

Eltorque AS har benyttet ELTORQUE som varemerke siden oppstarten i 1996, og siden 2001 har alle aktuatorer fra selskapet blitt solgt under dette varemerket. Selskapet har opplyst at de siden oppstarten har solgt i overkant av 120 000 aktuatorer til ca 1000 skip. Selskapets aktuatorer er mest solgt i Norden.

2. november 2020 innleverte selskapet to søknader om registrering av henholdsvis ordmerket ELTORQUE og følgende kombinerte merke til Patentstyret:



Søknadene ble inngitt med følgende varefortegnelse:

- 07 Motorer for kjøretøyer, fartøyer og maskiner; koblinger og anordninger for overføring av drivkraft; elektriske motorer; aktuatorer (styremekanismer); lineære-, elektriske-, hydrauliske- og pneumatiske aktuatorer; motorer for styring; drivkraftmekanismer; ventiler; innsugsmanifolder for motorer.
- 09 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; dataprogramvare for styring av motordeler; dataprogramvare for styring av aktuatorer; dataprogramvare for styring av ventiler; dataprogramvare for styring av elektrisitet; apparater for styring av og manøvrering av skip, skipsutstyr og offshoreutstyr; apparater for styring av fabrikkbygg og anleggsutstyr på land; apparater og instrumenter for kontroll og styring av framdrift og ballast; programvare og sensorer for kjøretøyer, fartøyer og maskiner.
- 35 Salg av varer som nevnt i klassene 07 og 09.
- 37 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av varer som nevnt i klassene 07 og 09.

- 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; installasjon, reparasjon, og vedlikehold av dataprogramvare; ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise].

Patentstyret uttalte under saksbehandlingen at merkene ikke var registrerbare fordi de manglet særpreg og var beskrivende for deler av varefortegnelsen. Søker ville ikke godta den varefortegnelsen som Patentstyret kunne akseptere. Søknadene ble da avslått i sin helhet, og registrering nektet for begge søknadene 26. januar 2022.

Søker klaget registreringsnektelsene til KFIR 28. mars 2022. KFIR konkluderte 5. desember 2022 med at merkene måtte nektes registrert for deler av varefortegnelsen, men tillot registrering av en noe bredere varefortegnelse enn Patentstyret, særlig for det kombinerte merket.

For ordmerket ELTORQUE konkluderte KFIR som følger i sak 22/00066:

- 1 Klagen tas delvis til følge.
- 2 Varemerkesøknad nr. 202013869, ordmerket ELTORQUE, kan registreres for følgende varer og tjenester (*rettens understrekning*):
  - Klasse 07: Hydrauliske- og pneumatiske aktuatorer.
  - Klasse 09: Vitenskapelige, nautiske, fotografiske, kinematografiske geodetiske, og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; dataprogramvare for styring av ventiler; apparater for styring av og manøvrering av skip, skipsutstyr og offshoreutstyr; apparater for styring av fabrikanlegg og anleggsutstyr på land; apparater og instrumenter for kontroll og styring av framdrift og ballast.
  - Klasse 35: Salg av varer som nevnt i klassene 07 og 09.
  - Klasse 37: Installasjon, reparasjon og vedlikehold av varer som nevnt i klassene 07 og 09
  - Klasse 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; installasjon, reparasjon, og vedlikehold av dataprogramvare; ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise].
- 3 Varemerkesøknad nr. 202013869, ordmerket ELTORQUE, kan ikke registreres for følgende varer og tjenester (*rettens understrekning*):
  - Klasse 07: Motorer for kjøretøyer, fartøyer og maskiner; koblinger og anordninger for overføring av drivkraft; elektriske motorer; aktuatorer (styremekanismer); lineære og elektriske aktuatorer; motorer for styring; drivkraftmekanismer; ventiler; innsugsmanifolder for motorer.
  - Klasse 09: apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; dataprogramvare for styring av motordeler; dataprogramvare for styring av aktuatorer; dataprogramvare for styring av elektrisitet; programvare og sensorer for kjøretøyer, fartøyer og maskiner.
  - Klasse 35: Salg av varer som nevnt i klassene 07 og 09.

Klasse 37: Installasjon, reparasjon og vedlikehold av varer som nevnt i klassene 07 og 09.

For det kombinerte merket 'eltorque' konkluderte KFIR som følger i sak 22/00067:

- 1 Klagen tas delvis til følge.
- 2 Varemerkesøknad nr. 202013873, det kombinerte merket ELTORQUE, kan registreres for følgende varer og tjenester (*rettens understrekning*):
  - Klasse 07: Aktuatorer (styremekanismer); lineære-, elektriske-, hydrauliske- og pneumatiske aktuatorer; ventiler.
  - Klasse 09: Vitenskapelige, nautiske, fotografiske, kinematografiske geodetiske, og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; dataprogramvare for styring av aktuatorer; dataprogramvare for styring av ventiler; apparater for styring av manøvrering av skip, skipsutstyr og offshoreutstyr; apparater for styring av fabrikkbygg og anleggsutstyr på land; apparater og instrumenter for kontroll og styring av framdrift og ballast
  - Klasse 35: Salg av varer som nevnt i klassene 07 og 09.
  - Klasse 37: Installasjon, reparasjon og vedlikehold av varer som nevnt i klassene 07 og 09.
  - Klasse 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; installasjon, reparasjon, og vedlikehold av dataprogramvare; ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]
- 3 Varemerkesøknad nr. 202013873, det kombinerte merket ELTORQUE, kan ikke registreres for følgende varer og tjenester (*rettens understrekning*):
  - Klasse 07: Motorer for kjøretøyer, fartøyer og maskiner; koblinger og anordninger for overføring av drivkraft; elektriske motorer; motorer for styring; drivkraftmekanismer; innsugsmanifolder for motorer.
  - Klasse 09: Apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; dataprogramvare for styring av motordeler; dataprogramvare for styring av elektrisitet; programvare og sensorer for kjøretøyer, fartøyer og maskiner.
  - Klasse 35: Salg av varer som nevnt i klassene 07 og 09.
  - Klasse 37: Installasjon, reparasjon og vedlikehold av varer som nevnt i klassene 07 og 09

Eltorque AS var uenig i de faktiske og rettslige vurderingene som KFIR baserte sitt vedtak på, og selskapet tok ut to separate stevninger for Oslo tingrett 3. februar 2023. Oslo tingrett besluttet 22. februar å forene de to sakene til felles behandling og felles avgjørelse, jf. tvisteloven § 15-6. Hovedforhandling ble avholdt 30. mai, gjennomført etter høyesterettsmodellen, jf. tvisteloven § 9-15 (10), og slik det fremgår av rettsboken. Det ble ført tre vitner for retten.

Dommen er avsagt innen lovens frist, jf. tvisteloven § 19-4 (5).

### **Saksøkeren – Eltorque AS – har i korte trekk anført**

KFIRs avgjørelser om å nekte merkene registrering er basert på feil rettsanvendelse og må oppheves som ugyldige.

Saksøker mener at ordmerket ELTORQUE og det kombinerte merket 'eltorque' begge er registrerbare for de varene og tjenestene merkene er søkt for. Kravet til særpreg settes temmelig lavt. Merkene indikerer ingen klar og direkte forbindelse til de varer og tjenester som søknaden gjelder, og det er ikke sannsynlig at den norske gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte ordsammenstillingen som kun en angivelse av egenskaper ved produktene/tjenestene. De vil derimot oppfatte merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Det er et nydannet, kort og velklingende ord, som ikke har noen spesiell betydning. At de to ulike elementene *kan* ha et meningsinnhold betyr ikke at merket *som helhet* vil oppfattes på denne måten.

De aktuelle varene og tjenestene retter seg mot en spesialisert omsetningskrets med høyt kunnskaps- og oppmerksomhetsnivå, med særlig evne til å oppfatte den kommersielle opprinnelsen.

Saksøker mener også at både ordmerket og det kombinerte merket uansett har tilslitt seg særpreg gjennom bruk i Norge, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Dette gjelder både det kombinerte merket og ordmerket. Bruk i figurativ utforming er til gode også for ordmerket.

Merket er tidligere registrert i Norge i tilsvarende klasser, med en noe annen varefortegnelse. Merket er også registrert i andre jurisdiksjoner, herunder EU og Storbritannia. Begge deler har betydning for vurderingen av søknaden.

### **Saksøkerens påstand**

- 1 Klagenemnda for industrielle rettigheter sine to avgjørelser av 5. desember 2022 i sak 22/00066 og 22/00067 kjennes ugyldige.
- 2 Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter betaler sakens omkostninger for tingretten til Eltorque AS.

### **Saksøkte - har i korte trekk anført**

Staten mener at vedtakene er gyldige. Vedtakene bygger på korrekt lovforståelse og rettsanvendelse, og er ikke beheftet med andre innvirkende feil. Staten mener at merketeksten ELTORQUE er beskrivende og mangler tilstrekkelig særpreg, jf. varemerkeloven § 14, 1 og 2 ledd.

Merketeksten består av en angivelse som utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg angir varene og tjenestenes art og egenskaper, jf. § 14, 2 ledd bokstav a. Sammenstillingen ELTORQUE vil oppfattes som elektrisk dreiekraft. Merketeksten er

derfor beskrivende for varene i klasse 07 og 09 som brukes til å skape, overføre eller styre dreiekraft ved hjelp av elektrisitet. For tjenestene i klasse 35 og 37 – salg, installasjon, reparasjon og vedlikehold av varene i klasse 07 og 09 – vil merketeksten oppfattes som beskrivende om tjenestenes innhold. Etter statens syn foreligger det et friholdelsesbehov for andre aktører til å benytte merketeksten for samme eller lignende produkter. Ettersom ordmerket er rent beskrivende mangler det også det nødvendige særpreg, jf. § 14, 1 ledd.

Det er ikke dokumentert tilstrekkelig bruk av ordmerket ELTORQUE til at det har slitt seg til særpreg, jf. § 14, 3 ledd. Dokumentasjonen som ble lagt frem for KFIR og retten er ikke tilstrekkelig til å vise at ordmerket alene er godt kjent av den norske gjennomsnittsforbrukeren som noens særlige kjennetegn for de relevante varer og tjenester.

Saksøkers tidligere norske registreringer kan ikke medføre at ordmerket og det kombinerte merket i denne saken er registrerbare. Det må gjøres en konkret vurdering av om registreringsvilkårene var oppfylt på vedtakstidspunktet ut fra gjeldende vurderingsnorm.

Det er ikke avgjørende at ELTORQUE er registrert som varemerke i andre jurisdiksjoner. KFIRs enstemmige og begrunnede avslag veier tyngre enn ubegrunnede enkeltregistreringer fra andre land. Vurderingen av registrerbarhet må gjøres ut fra hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merkene.

### **Saksøktes påstand**

- 1 Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter frifinnes.
- 2 Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter tilkjennes sakskostnader.

### **Rettsens vurdering**

#### **Konklusjon**

Retten har kommet til at merkene er tilstrekkelig distinktive for noen flere varer og tjenester enn KFIR aksepterte, men at de ikke oppfyller registreringsvilkårene for hele den søkte varefortegnelsen. Formelt skal KFIRs vedtak da oppheves, jf. Lassen og Stenvik *Kjennetegnsrett*, 3. utgave 2011 side 198.

### **Rettslige rammer**

Retten skal prøve gyldigheten av KFIRs to vedtak av 5. desember 2022, altså om vilkårene for registrering av varemerkene er oppfylt. Spørsmålet om gyldighet av varemerkeregistreringer er et rent lovanvendelsesspørsmål som prøves fullt ut av domstolene, og det er vanligvis ikke grunn til å vise tilbakeholdenhet ved overprøvingen, jf. HR-2016-2239 Route 66.

Registrering av et varemerke innebærer en enerett til å bruke det registrerte merket som kjennetegn for de aktuelle varer og tjenester i hele landet, jf. varemerkeloven § 1. Registreringen verner også mot bruk av lignende kjennetegn dersom det er risiko for forveksling, jf. varemerkeloven § 4.

Registrering av et varemerke forutsetter at vilkårene i varemerkeloven § 14 er oppfylt. De relevante delene av § 14 lyder:

§ 14 Et varemerke som skal registreres må bestå av et tegn som kan beskyttes etter § 2 og som kan gjengis grafisk. Det må ha særpreg som kjennetegn for slike varer eller tjenester som det gjelder.

Et varemerke kan ikke registreres hvis det utelukkende, eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg, består av tegn eller angivelser som:

a. angir varens eller tjenestens art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi eller geografiske opprinnelse, tiden for fremstillingen av varen eller prestasjonen av tjenesten, eller andre egenskaper ved varen eller tjenesten, eller [...]

Kravet til særpreg i §14, 1 ledd innebærer at merket skal være egnet til å skille de aktuelle varene fra andres varer og tjenester. Det følger av Rt-2005-1601 GULE SIDER at et særpreget merke må *"ha evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen"*.

Varemerkeloven § 14, 2 ledd bokstav a fastslår at beskrivende merker ikke kan registreres. § 14, 1 ledd og 2 ledd bokstav a forstås som to selvstendige vilkår for registrering, selv om *"de to vurderingstemaene i praksis vil kunne gli over i – eller delvis overlappe – hverandre"*, jf. HR-2021-2480 Stortorvet Gjestgiveri. Ofte vil rent beskrivende merker ikke ha særpreg. Samlet betegnes dette som kravet til distinktivitet. Distinktivitetskravet begrunnes dels i et friholdelsesbehov for beskrivende ord og uttrykk, og dels i opprinnelsesgarantifunksjonen for varemerker.

Det er helhetsinntrykket av merket som skal vurderes, jf. C 237/05 P Celltech. Høyesterett uttaler i HR-2021-2480 Stortorvet Gjestgiveri (36) at *"Hvis et merke består av en kombinasjon av ordelementer som i seg selv er beskrivende for egenskaper ved varen eller tjenesten, må som regel også kombinasjonen anses beskrivende"*. Dersom et merke har mer enn én betydning tilsier friholdelsesbehovet at ikke én av betydningene monopoliseres for én næringsdrivende. Ord og uttrykk nektes registrert dersom minst én av betydningene er beskrivende for de varene søknaden gjelder, jf. C-191/01 DOUBLEMINT. At konkurrentene kan velge å bruke andre ord for å beskrive den type vare/tjeneste det gjelder er ikke relevant, jf. C-363/99 POSTKANTOOR.

Vurderingen av om et merke er beskrivende eller ikke må ta utgangspunkt i de varene det er søkt registrert for, jf. C-363/99 POSTKANTOOR. Et merke kan være beskrivende for noen varer, men særpregede for andre, og *"varens art kan ha avgjørende betydning også i mange tilfelle hvor varemerket ikke direkte beskriver varen, men angir en egenskap ved den"* jf. Lassen og Stenvik *Kjennetegnsrett* 3. utg 2011 side 78. Retten må gjøre en konkret vurdering av distinktiviteten knyttet til hele den søkte varefortegnelsen.

Det relevante er hvordan gjennomsnittsfbrukeren i Norge vil oppfatte merket. Gjennomsnittsfbrukeren skal generelt anses som alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. C-210/96 Gut Springenheide. Partene er enige om at de varene og tjeneste som 'eltorque' er søkt registrert for retter seg mot en spesialisert omsetningskrets med fagkunnskap og høy grad av oppmerksomhet. En spesialisert kundekrets har bedre forutsetninger for å oppfatte meningsinnhold i tekniske uttrykk, jf. T-19/04 PAPERLAB.

### **Konkret vurdering**

Retten mener at gjennomsnittsfbrukeren vil forstå det søkte merket 'eltorque' som en sammenstilling av 'el' og 'torque'. *El* er en vanlig indikasjon for at noe drives av elektrisitet – f eks *el*-bil, *el*-sykkel og *el*-sparkesykkel. *Torque* er engelsk og betyr 'dreiemoment' eller 'dreiekraft'. Selv om *torque* er et teknisk spesialisert ord, og ikke en del av dagligtale og grunnleggende ordforråd på engelsk, så mener retten at gjennomsnittsfbrukeren av den type varer og tjenester vi her snakker om er godt kjent med betydningen av ordet torque. Samlet mener retten at gjennomsnittsfbrukeren vil forstå 'eltorque' i betydningen 'elektrisk dreiekraft', eller mer overført 'dreier ved hjelp av elektrisk kraft'. Det er ikke avgjørende for vurderingen av hvorvidt 'eltorque' er distinktivt at ordet er et konstruert ord og en nydannelse og ikke gir treff ved oppslag i ordbøker. Retten mener at gjennomsnittsfbrukeren uansett vil oppfatte merket på denne måten.

Selskapet har søkt om registrering av ELTORQUE som ordmerke og som et kombinert merke. Det kombinerte merket består av 'eltorque' i stiliserte versaler, samt et oransje figurelement til venstre for ordet i lignende fasong som fontuttrykket til o og q i samme figurmerke. Figurelementet er omtrent på størrelse med to av bokstavene i figurmerket. Som nevnt skal merket vurderes som helhet. Retten mener at det figurative elementet ikke tilfører noe spesielt hva gjelder merkets distinktivitet. Selv om fonten ikke er standard, og sågar spesiell, er det fortsatt tekstelementet som er det dominerende og iøynefallende ved merket. Verken fonten eller den oransje figuren er tilstrekkelig spesielt eller iøynefallende til å avlede oppmerksomheten fra teksten og dens betydning. Figurelementet er godkjent som varemerke for de relevante varene og tjenestene, og registrert som varemerke med reg nr 314274. At figuren alene er ansett distinktiv for de aktuelle varene er ikke ensbetydende med at det kombinerte ordmerket, hvor tekstelementet er det dominerende og iøynefallende, er distinktivt.

Retten mener altså at distinktivitetsvurderingen blir den samme for begge merkene, og at det avgjørende er om ordet/tekstelementet er beskrivende eller ikke for de søkte varene og tjenestene.

Varemerket 'eltorque' vil i utgangspunktet være direkte beskrivende for en del av den varefortegnelsen som merket er søkt for. Merket er da ikke egnet til å markere kommersiell opprinnelse, og konkurrenter har behov for å kunne bruke 'eltorque' eller lignende betegnelser for sine varer og tjenester. Omsetningskretsen vil som nevnt over oppfatte



merket som knyttet til elektrisk dreiekraft, og dreiekraft er en sentral egenskap ved motorer. 'Eltorque' benyttet for motorer og lignende angir etter rettens syn varens art, formål og beskaffenhet, og retten mener at merket er beskrivende for 'motorer for kjøretøyer, fartøyer og maskiner', 'elektriske motorer', 'motorer for styring' og 'drivkraftmekanismer' i klasse 07. Retten mener også at 'eltorque' er beskrivende for sentrale egenskaper ved 'koblinger og anordninger for overføring av drivkraft' i klasse 07 slik at merket er beskrivende også for slike varer.

I utgangspunktet er merket også beskrivende for ventiler og aktuatorer i klasse 09. En ventil er et samlebegrep for et kontrollorgan som skal sørge for å åpne, stenge, regulere eller bestemme mengde, nivå, retning eller trykk i en prosess/system. Ventiler kan styres manuelt eller av en aktuator. En aktuator er en teknisk innretning som ved hjelp av styresignaler utfører en mekanisk bevegelse. En aktuator består av en motor, et girsystem som øker motorens moment, og et elektronisk styringssystem. Aktuatorer benyttes til å åpne og lukke ventiler av ulike slag; eksempelvis om bord i skip tilknyttet ballastvannsystemet, drivstoffsystemet og/eller laste/losse-systemet. Aktuatorer kan drives av enten elektrisitet, pneumatikk (trykkluft) eller hydraulikk (væsketrykk). Lineære aktuatorer utfører en rettlinjert bevegelse, og roterende aktuatorer frembringer en rotasjonsbevegelse. Den spesialiserte omsetningskretsen vil assosiere 'eltorque' med vridninger/dreininger knyttet til åpning/ lukking av ventiler, og oppfatte merket som beskrivende for slike systemer drevet av elektrisk kraft. Retten mener derfor at 'eltorque' i utgangspunktet er beskrivende for ventiler og aktuatorer. Dette gjelder likevel ikke hydrauliske og pneumatiske aktuatorer fordi disse drives av trykk og ikke elektrisk kraft. 'Eltorque' er heller ikke beskrivende for lineære aktuatorer, som ikke utfører en roterende bevegelse. 'Eltorque' leder omsetningskretsen hen til rotasjon og dreiekraft knyttet til det, og varemerket er derfor ikke beskrivende for lineære aktuatorer.

Når det gjelder 'dataprogramvare for styring av motordeler', 'dataprogramvare for styring av aktuatorer' og 'dataprogramvare for styring av ventiler' i klasse 09, så mener retten at merket i utgangspunktet er beskrivende også for slike varer. Dette henger sammen med at merket er beskrivende for motorer, aktuatorer og ventiler. Retten mener at dataprogrammer for styring av slike varer er så tett knyttet til bruken av varene, og kontrollen av dreiemoment i den forbindelse, at merket også er beskrivende for dataprogrammer som styrer dette.

I motsetning til KFIR mener retten at 'eltorque' ikke er beskrivende for 'innsugsmanifolder for motorer' i klasse 07. En innsugsmanifold styrer luftinntaket inn i sylindrene i en motor, og benyttes kun i forbrenningsmotorer som drives av diesel eller bensin. Varemerket 'eltorque' er ikke beskrivende for slike innsugsmanifolder. At en innsugsmanifold er en del av en motor er etter rettens oppfatning ikke tilstrekkelig til å gjøre varemerket beskrivende.

I likhet med KFIR mener retten at 'eltorque' ikke er beskrivende for 'vitenskapelige, nautiske, fotografiske, kinematografiske, geodetiske, og optiske apparater og instrumenter, samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning', i klasse 09. Retten oppfatter merkets betydning som for fjernt knyttet til denne typen varer, og at merket er distinkt når det brukes for slike varer.

I motsetning til KFIR mener retten at 'eltorque' ikke er beskrivende for 'apparater og instrumenter knyttet til styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet' eller 'dataprogrammer for styring av elektrisitet' i klasse 09. Retten oppfatter de angitte varene som apparater og instrumenter knyttet til elektrisitetssystemer og styring av elektrisitet, hvor dreiekraft ikke er en sentral egenskap eller kjennetegn. At ordet begynner med *el-* er etter rettens syn ikke tilstrekkelig til å medføre at merket er beskrivende for slike apparater, instrumenter eller dataprogrammer. Apparater og instrumenter knyttet til styring av elektrisitetssystemer har heller ikke så nær tilknytning til motorer, aktuatorer, ventiler eller lignende at det medfører at merket er beskrivende for slike apparater og instrumenter som merket er søkt for.

Retten mener at 'eltorque' i utgangspunktet er beskrivende for 'programvare og sensorer for kjøretøyer, fartøyer og maskiner' i klasse 09. Slike varer er en generell angivelse som omfatter styringssystemer som aktuatorer og ventiler er en del av. Når merket er beskrivende for aktuatorer og ventiler, så er merket også beskrivende for den mer generelle og overordnede angivelsen.

Retten mener også, i motsetning til KFIR, at 'eltorque' er beskrivende for gjennomsnittsforbrukeren for 'apparater og instrumenter for kontroll og styring av framdrift og ballast' i klasse 09. Slik retten oppfatter det er ventiler og aktuatorer sentrale deler av systemer for kontroll og regulering av framdrift og ballast på et skip. Tilsvarende er merket av samme grunn beskrivende for 'apparater for styring av og manøvrering av skip, skipsutstyr og offshoroutstyr; apparater for styring av fabrikklegg og anleggsutstyr på land' i klasse 09.

Hvis varefortegnelsen begrenses til varer som retten mener merket ikke er beskrivende for i klasse 07 og 09, så er salg (klasse 35) og installasjon, reparasjon og vedlikehold (klasse 37) av slike varer heller ikke beskrivende. Retten mener også, i likhet med Patentstyret og KFIR at merket ikke er beskrivende for de tjenester det er søkt for i klasse 42.

Retten mener altså at merket i utgangspunktet ikke er tilstrekkelig distinkt for flere av de søkte varer og tjenester, slik det er gjennomgått over. Selskapet har anført at merket har "slitt seg til særpreg" gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14, 3 ledd, 2 pkt. Bestemmelsen fastsetter at det ved vurderingen av om registreringsvilkårene er oppfylt skal *"tas hensyn til alle omstendigheter som forelå på søknadsdagen, og særlig til virkninger av bruk av varemerket før dette tidspunktet"*. Det skal altså tas hensyn til bruk av merket selv om

innarbeidelse, jf. varemerkeloven § 3, 3 ledd, ikke er dokumentert. Hvor mye som skal til for at et merke som i utgangspunktet ikke er distinktvt skal slite seg til at det er registrerbart gjennom bruk vil avhenge av omstendighetene, blant annet hvor beskrivende merket er for de aktuelle varene. Lokal innarbeidelse er ikke nok. Det er resultatet av bruken og hvilken betydning bruken har hatt for omsetningskretsens oppfatning av merket som er avgjørende, ikke bruken i seg selv.

Basert på fremlagte bevis konkluderte KFIR med at 'eltorque' ikke lenger var beskrivende for 'aktuatorer (styremekanismer); lineære og elektriske aktuatorer; og ventiler' i klasse 07, 'dataprogramvare for styring av aktuatorer' i klasse 09, 'salg av varer som nevnt i klassene 07 og 09' i klasse 35, samt 'installasjon, reparasjon og vedlikehold av varer som nevnt i klassene 07 og 09' i klasse 37, men var blitt registrerbart gjennom bruk.

Selskapet har fremlagt ytterligere bevis for retten som viser bruk av varemerket før søknadsdagen. Med statens samtykke, jf. tvisteloven § 21-12, har selskapet fremlagt skriftlige erklæringer fra utvalgte kunder av selskapet. Retten legger ikke avgjørende vekt på disse erklæringene, som etter sin ordlyd synes å skulle underbygge at merket er innarbeidet. Erklæringene er like, fremstår som forfattet av saksøkers prosessfullmektig og har begrenset bevisverdi for det spørsmålet som retten skal ta stilling til. Selskapet har imidlertid, gjennom skriftlig materiale og muntlige forklaringer, sannsynliggjort at selskapet har benyttet varemerket 'eltorque' i dagens figurmessige utforming i minst 20 år, og at selskapet har en markedsledende posisjon innen produksjon, markedsføring og salg av aktuatorer og systemer for elektrisk ventilstyring. Basert på bevisføringen i saken så mener retten at selskapets langvarige, konsekvente og ensartede bruk har resultert i at merket har blitt distinktvt for 'aktuatorer', inkludert 'elektriske aktuatorer', samt 'ventiler' i klasse 07, for 'dataprogramvare for styring av aktuatorer' og 'dataprogramvare for styring av ventiler' (klasse 09), og for 'apparater og instrumenter for kontroll og styring av framdrift og ballast' og 'apparater for styring av og manøvrering av skip, skipsutstyr og offshoreutstyr' i klasse 09. Det er ikke fremlagt dokumentasjon som underbygger at merket er brukt for andre varer enn dette. Den fremlagte dokumentasjonen viser bruk knyttet til maritim sektor. Den opparbeidede distinktiviteten er derfor begrenset til dette, og omfatter for eksempel ikke 'apparater for styring av fabrikklegg og anleggsutstyr på land'.

Etter rettens oppfatning tjener bruken av merket i figurativ utforming også til at ordmerket har oppnådd tilstrekkelig distinktivitet til at det er registrerbart. Dette gjelder særlig når ordelementet er det bærende elementet, og den figurmessige utformingen, som nevnt over, ikke bidrar nevneverdig til distinktiviteten.

Selskapet har anført at det må vektlegges at selskapet allerede har fått registrert 'eltorque' som kombinert merke i Norge for to ulike figurative utforminger i 2009 og 2012 for varer og tjenester som delvis er overlappende med de søknadene som nå er til behandling. At merket er registrert tidligere bidrar i seg selv ikke til at det anses særpreget. Retten finner

det ikke avgjørende at Patentstyret tidligere har ment at merket er distinktivt for enkelte av de varene som det nå søkes for. Retten viser til at avgjørelsene om registrering ikke er begrunnede.

Selskapet har videre anført at det må vektlegges at selskapet har fått registrert merket i flere andre land. Varemerkeretten er i stor grad harmonisert med EU-retten gjennom EØS-avtalen, og varemerkeloven er utformet i samsvar med EU's varemerkedirektiver. EU-rettslige kilder er derfor helt sentrale ved tolkningen av varemerkeloven, jf. HR-2018-110 ENSILOX og HR-2021-2479 Bank Norwegian. Retten bemerker likevel at målet er at reglene skal være harmoniserte, ikke resultatene i enkeltsaker, jf. Rt-2002-391 GOD MORGON. Retten viser også til LB-2022-64395 Trustshop, hvor lagmannsretten uttaler at enkeltavgjørelser fra EUIPO ikke nødvendigvis må tillegges avgjørende vekt i enkeltsaker. Etter rettens oppfatning må dette i hvert fall gjelde i saker hvor EUIPOs registreringsvedtak ikke er begrunnet. Det har derfor ikke avgjørende betydning at 'eltorque' er registrert i andre jurisdiksjoner for de samme varene som er tema i denne saken, selv om det ikke er holdepunkter for at merket vil bli oppfattet annerledes i Norge enn i EU. Retten bemerker også at alle registreringsbeslutningene for de øvrige land er ubegrunnede.

Oppsummeringsvis så mener retten at merket oppfyller kravene til registrering for følgende varer og tjenester omfattet av søknadene:

- Klasse 07: aktuatorer (styremekanismer); lineære, elektriske, hydrauliske- og pneumatiske aktuatorer; ventiler; innsugsmanifolder for motorer
- Klasse 09: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; dataprogramvare for styring av aktuatorer; dataprogramvare for styring av ventiler; dataprogramvare for styring av elektrisitet; apparater for styring av og manøvrering av skip, skipsutstyr og offshoreutstyr; apparater og instrumenter for kontroll og styring av framdrift og ballast;
- Klasse 35: Salg av varer som nevnt i klassene 07 og 09.
- Klasse 37: Installasjon, reparasjon og vedlikehold av varer som nevnt i klassene 07 og 09.
- Klasse 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; installasjon, reparasjon, og vedlikehold av dataprogramvare; ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise].

Retten mener at merket er beskrivende, og derfor ikke oppfyller kravene til registrering, for følgende varer og tjenester omfattet av søknadene:

Klasse 07: Motorer for kjøretøyer, fartøyer og maskiner; koblinger og anordninger for overføring av drivkraft; elektriske motorer; motorer for styring; drivkraftmekanismer;

Klasse 09: dataprogramvare for styring av motordeler; apparater for styring av fabrikkannlegg og anleggsutstyr på land; \*

Klasse 35: Salg av varer som nevnt i klassene 07 og 09.

Klasse 37: Installasjon, reparasjon og vedlikehold av varer som nevnt i klassene 07 og 09.

### **Sakskostnader**

Retten har kommet til at merket kan registreres for noen flere varer og tjenester enn Patentstyret og KFIR aksepterte. Retten mener derfor at ingen av partene har vunnet saken fullt ut eller i det vesentlige, jf. tvisteloven § 20-2, selv om KFIRs vedtak formelt oppheves. Sakskostnader tilkjennes derfor ikke.

### **DOMSSLUTNING**

- 1 Avgjørelse fra Klagenemnda for Industrielle Rettigheter i sak nr 22/00066 og 22/00067 oppheves
- 2 Sakskostnader tilkjennes ikke

Retten hevet

Helen Engebrigtsen

Veiledning om anke i sivile saker vedlegges.

*\* Følgende er lagt til under klasse 09 «programvare og sensorer for kjøretøyer, fartøyer og maskiner»*

*Rettet i medhold av tvisteloven § 19-8(1)*

*29/6-23*

*Helen Engebrigtsen [sign]*

## Veiledning om anke i sivile saker

I sivile saker er det reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 som gjelder for anke. Reglene for anke over dommer, anke over kjennelser og anke over beslutninger er litt ulike. Nedenfor finner du mer informasjon og veiledning om reglene.

### Ankefrist og gebyr

Fristen for å anke er én måned fra den dagen avgjørelsen ble gjort kjent for deg, hvis ikke retten har fastsatt en annen frist. Disse periodene tas ikke med når fristen beregnes (rettsferie):

- fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med annen påskedag
- fra og med 1. juli til og med 15. august
- fra og med 24. desember til og med 3. januar

Den som anker, må betale behandlingsgebyr. Du kan få mer informasjon om gebyret fra den domstolen som har behandlet saken.

### Hva må ankeerklæringen inneholde?

I ankeerklæringen må du nevne

- hvilken avgjørelse du anker
- hvilken domstol du anker til
- navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger
- hva du mener er feil med den avgjørelsen som er tatt
- den faktiske og rettslige begrunnelsen for at det foreligger feil
- hvilke nye fakta, bevis eller rettslige begrunnelser du vil legge fram
- om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den
- det kravet ankesaken gjelder, og hvilket resultat du krever
- grunnlaget for at retten kan behandle anken, dersom det har vært tvil om det
- hvordan du mener at anken skal behandles videre

### Hvis du vil anke en tingrettsdom til lagmannsretten

Dommer fra tingretten kan ankes til lagmannsretten. Du kan anke en dom hvis du mener det er

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i dommen
- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil)
- feil i saksbehandlingen

Hvis du ønsker å anke, må du sende en skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har behandlet saken. Hvis du fører saken selv uten advokat, kan du møte opp i tingretten og anke muntlig. Retten kan tillate at også prosessfullmektiger som ikke er advokater, anker muntlig.

Det er vanligvis en muntlig forhandling i lagmannsretten som avgjør en anke over en dom. I ankebehandlingen skal lagmannsretten konsentrere seg om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet, og som det er knyttet tvil til.

Lagmannsretten kan nekte å behandle en anke hvis den kommer til at det er klart at dommen fra tingretten ikke vil bli endret. I tillegg kan retten nekte å behandle noen krav eller ankegrunner, selv om resten av anken blir behandlet.

### Retten til å anke er begrenset i saker som gjelder formuesverdi under 250 000 kroner

Hvis anken gjelder en formuesverdi under 250 000 kroner, kreves det samtykke fra lagmannsretten for at anken skal kunne bli behandlet.

Når lagmannsretten vurderer om den skal gi samtykke, legger den vekt på

- sakens karakter
- partenes behov for å få saken prøvd på nytt
- om det ser ut til å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket, eller ved behandlingen av saken

### Hvis du vil anke en tingretts kjennelse eller beslutning til lagmannsretten

En *kjennelse* kan du som hovedregel anke på grunn av

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i kjennelsen
- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil)
- feil i saksbehandlingen

Kjennelser som gjelder saksbehandlingen, og som er tatt på bakgrunn av skjønn, kan bare ankes dersom du mener at skjønnsutøvelsen er uforsvarlig eller klart urimelig.

En *beslutning* kan du bare anke hvis du mener

- at retten ikke hadde rett til å ta denne typen avgjørelse på det lovgrunnlaget, eller
- at avgjørelsen åpenbart er uforsvarlig eller urimelig

Hvis tingretten har avsagt dom i saken, kan tingrettens avgjørelser om saksbehandlingen ikke ankes særskilt. Da kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen.

Kjennelser og beslutninger anker du til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anken avgjøres normalt ved kjennelse etter skriftlig behandling i lagmannsretten.

### **Hvis du vil anke lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett**

Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser.

Anke til Høyesterett over *dommer* krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Samtykke gis bare når anken gjelder spørsmål som har betydning utover den aktuelle saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken behandlet av Høyesterett. Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling.

Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta anker over *kjennelser* og *beslutninger* til behandling dersom anken ikke reiser spørsmål av betydning utover den aktuelle saken, og heller ikke andre hensyn taler for at anken bør prøves. Anken kan også nektes fremmet dersom den reiser omfattende bevisspørsmål.

Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i lagmannsretten, kan avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett.

Anke over lagmannsrettens kjennelser og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i Høyesteretts ankeutvalg.