



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 21/00132  
Dato: 26. januar 2022

---

Klager: Bank of America Corporation  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Amund Grimstad og Maria Foskolos

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 **Kort fremstilling av saken:**

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 12. august 2021, hvor ordmerket THE POWER TO DO, internasjonal registrering nr. 1453583, med søknadsnummer 201903197, ble nektet virkning for:

Klasse 36: Banking and financial services; financial research; financial information; financial analysis; financial advice; financial planning; financial consultation; financial management; investment advice; capital investment services; financial services, namely, wealth management services, management and brokerage in the fields of stocks, bonds, options, commodities, futures and other securities, and the investment of funds of others; credit card transaction processing services; issuing of credit cards; debit card transaction processing services; issuing of debit cards; estate planning; providing on-line information in the field of finances, investments and wealth management; providing information, news and commentary in the field of finances, investments and wealth management; financial consulting services in the field of planned giving.

- 3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg for de aktuelle tjenestene i klasse 36, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage innkom 12. oktober 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 9. november 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Ordmerket THE POWER TO DO mangler særpreg for de aktuelle tjenestene i klasse 36, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle tjenestene vil både være profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttforbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- Patentstyret har ikke anført at merket er direkte beskrivende, men at merket grunnet sitt meningsinnhold mangler særpreg som kjennetegn for tjenestene. Varemerket er imidlertid ikke suggestivt på en slik måte at det har varemerkerettslig særpreg.
- Merketeksten består av den engelske teksten THE POWER TO DO, som kan oversettes som «kraften/evnen til å utføre/utrette» på norsk.
- Brukt for bank- og finansielle tjenester i klasse 36, vil merketeksten kun oppfattes som en rosende og positiv ytring om tjenestene som kun formidler at innehaver har evne til å utføre

eller utrette ting, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

- NEVER STOP EXPLORING, jf. dom i Borgarting lagmannsrett av 16. desember 2019, har ikke overføringsverdi. Heller ikke andre merker med ordet POWER som Patentstyret har funnet distinktive, kan få avgjørende vekt, siden Patentstyret må foreta en konkret vurdering i den enkelte sak.
- Merkets registrering i andre jurisdiksjoner og EU er tatt i betraktning, men tillegges ikke avgjørende vekt. Distinktivitetsnormen skal anvendes i harmoni med europeisk praksis, men det er ikke et mål om like resultater i enkeltsaker. Det bemerkes at merket er nektet virkning i land som Sveits, Israel, Thailand og Singapore på grunn av manglende distinktivitet.

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

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering og mener at merket er registrerbart for tjenestene i klasse 36 som merket er søkt registrert for, uhindret av varemerkeloven § 14 første ledd, andre punktum.
- Klager mener Patentstyret har lagt til grunn et for høyt krav til særpreg i denne saken.
- Merkets ordsammensetning utgjør en nyskaping, og er helt ualminnelig for tjenestene merket er søkt for. Merkets uttrykk er ufullstendig, og egnet til å tiltrekke seg oppmerksomhet og skape nysgjerrighet og undring. Ordsammensetningen skaper kjennetegnsmessige trekk som gjør merkets fremtoning egnet til å feste seg i bevisstheten og erindres som en indikator på kommersiell opprinnelse.
- Merket er flertydig, og kan spille på at både klager og kunden kan rustes med kraft og styrke til å utføre eller utrette noe, uten at det er klart hva slags kraft det er snakk om, eller hva denne kraften vil muliggjøre. Denne flertydigheten tilsier at merket har kjennetegnsmessig effekt, og vil fremkalle kognitive prosesser i kundekretsen. Uttrykket kan ikke anses som salgsfremmende eller rosende, men snarere uklart overraskende og uventet, og innbyr til refleksjon og analyse.
- Merket er blitt registrert i flere utenlandske jurisdiksjoner, som understøtter klagers anførsler om særpreg og registrerbarhet. Det er ingen grunn til å anta at en norsk gjennomsnittsforbruker vil oppfatte merket annerledes enn forbrukere i disse jurisdiksjonene.

## **7 Klagenemnda skal uttale:**

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

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten THE POWER TO DO.

- 10 I vurderingen av om ordmerket kan 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 tjenestene i klasse 36 vil være både private sluttbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Klagenemnda er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren vil forstå THE POWER TO DO som en rosende og salgsfremmende ytring som formidler at klager har styrke eller evne til å utføre eller utrette noe, eventuelt vil gi kunden evnen til å utrette noe.
- 16 For tjenester som bank- og finansielle tjenester i klasse 36, vil merketeksten kun oppfattes som en positiv ytring, og fremstår på denne bakgrunn som et uttrykk uten originalitet, og som ikke krever noen fortolkningsinnsats av gjennomsnittsforbrukeren. Merketeksten vil heller ikke iverksette noen kognitiv prosess hos forbrukeren, men snarere kun oppfattes som et generelt reklameutsagn med et positivt og rent salgsfremmende meningsinnhold. Klager har anført at ordsammensetningen utgjør en nyskapning. Klagenemnda ser det derimot slik at merket er en sammensetning av fire ordinære engelske ord. At merketeksten er ubestemt og ikke nærmere angir hva som skal utføres, får ikke avgjørende betydning. Gjennomføringsevnen som merket lover, er i seg selv en kvalitet som er salgsfremmende.

- 17 Ettersom merket kun vil bli oppfattet som et salgsfremmende utsagn, er det ikke egnet til å skille de aktuelle tjenestene fra andres. Merket oppfyller dermed ikke garantifunksjonen som er ett av hovedformålene til et varemerke, jf. avsnitt 12 over.
- 18 THE POWER TO DO er ikke sammenlignbart med ordmerket NEVER STOP EXPLORING, jf. Borgarting lagmannsretts dom av 16. desember 2019. THE POWER TO DO har et umiddelbart salgsfremmende innhold, i motsetning til hva lagmannsretten i den konkrete saken fant for merket NEVER STOP EXPLORING.
- 19 Klager anser merkene i Klagenemndas avgjørelser VM 20/00014 POWER FOR A BETTER WORLD, VM 19/00136 CREATE A BETTER TOMORROW, TONIGHT, VM 20/00023 BECAUSE IT'S YOU og VM 20/00069 LET'S WRITE THE FUTURE som sammenlignbare med klagers merke. Klagenemnda er ikke enig i dette. Blant annet var det faktiske grunnlag ulikt i sakene som klager refererer til. Ethvert flerordsmerke vil ikke være sammenlignbart, heller ikke dem som deler enkeltord som POWER; dette må vurderes konkret fra sak til sak. Det bemerkes at fullmektigen gjengir utdrag fra disse avgjørelsene og fra NEVER STOP EXPLORING-dommen, uten at fullmektigen angir hvilke momenter eller vurderinger fra disse avgjørelsene som har overføringsverdi til inneværende sak.
- 20 Klager har også vist til at THE POWER TO DO er blitt varemerkeregistrert i EU og andre jurisdiksjoner, og at dette må tillegges vekt i vurderingen av merkets særpreg. Klagenemnda er enig i at registreringer i andre jurisdiksjoner kan være relevant, men registrerbarhetsvurderingen i Norge må likevel ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket for de aktuelle varene. Klagenemnda finner det klart at merket mangler særpreg, jf. vurderingen ovenfor, og andre lands vurderinger får dermed ikke avgjørende betydning. Klagenemnda viser for øvrig til HR-2001-1049 GOD MORGON, hvor førstvoterende sluttet seg til en uttalelse fra Patentstyrets annen avdeling i sak 6922 NO MORE TANGLES, om at det «ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker», og at det ikke er «noe påfallende i at den skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle ulikt ut i de forskjellige land». Tilsvarende syn fremkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01, 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. Merket er for øvrig nektet virkning i land som Sveits, Israel, Thailand og Singapore på grunn av manglende distinktivitet.
- 21 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert for de omsøkte tjenestene i klasse 36, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Den internasjonale registreringen kan dermed ikke gis virkning i Norge for disse tjenestene i henhold til varemerkeloven § 70 tredje ledd.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Amund Grimstad  
(sign.)

Maria Foskolos  
(sign.)