



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 26/00027
Dato: 28. oktober 2026

Klager: Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading
as Toyota Motor Corporation)
Representert ved: Zacco Norway AS

Innklagede: Chery Automobile Co. Ltd
Representert ved: Håmsø Patentbyrå AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen, Mariane Folkestad-Giry og Margrethe Lunde

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1. Kort fremstilling av saken:

2. Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 16. januar 2026 som opprettholder beslutningen om å registrere det kombinerte varemerket ES med registreringsnummer 334362 og søknadsnummer 202409499. Merket ser slik ut, og ble opprettholdt for følgende varer:

ES

Klasse 12: Biler; fremdriftsmekanismer for landkjøretøyer; elektriske kjøretøyer; dekk til kjøretøyhjul; motorsykler; gir for landkjøretøy; turistbusser; lastebiler; trikkevogner; bobiler; girkasser for landkjøretøyer; kjøretøyhjul.

3. Saken har sin bakgrunn i en innsigelse fra Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor Corporation) som innkom i innsigelsesperioden, jf. varemerkeloven § 26. Innsigelsen var begrunnet med at bruk av merket ville krenke en annens rett, fordi merket er egnet til å forveksles med innsigerens eldre registreringer nr. 332555 LEXUS ES350e, nr. 332550 LEXUS ES500e og nr. 292655 LEXUS ES300h, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd, samt innsigerens innarbeidede rettigheter til merkeelementet ES og en merkefamilie, jf. § 3 tredje ledd. Innsiger hevdet at merkene har styrket særpreg gjennom bruk. Innsigelsen var videre begrunnet med at innsigerens merker er velkjent, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd. Til slutt hevdet innsiger at merket ES er søkt registrert i ond tro, jf. varemerkeloven § 15 første ledd bokstav f. Patentstyret konkluderte med at de tidligere merkene ikke var innarbeidet eller velkjent, at det ikke forelå forvekslingsfare, og at søknaden om ES ikke var inngitt i ond tro.
4. Registrering nr. 292655, nr. 332555 og nr. 332550 er alle ordmerker som er registrert for «Automobiler og konstruksjonsdeler til slike» i klasse 12.
5. Klage kom inn 16. mars 2026. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 25. mars 2026, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6. Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det er ikke dokumentert innarbeidet rett eller at innsigerens varemerker er velkjente. Merket er ikke egnet til å forveksles med innsigerens registreringer. Det er ikke dokumentert at det søkte merket er søkt registrert i ond tro. Registreringen opprettholdes.

Vurderingen av om ES eller kombinasjoner som inkluderer ES er innarbeidet, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd

- Dokumentasjonen er ikke tilstrekkelig til å vise slik virkning av bruk som kreves etter varemerkeloven § 3 tredje ledd. Mye av dokumentasjonen handler om bruk i Kina og USA. Bruk i andre land kan være relevant, men da må virkningen denne bruken har hatt i Norge dokumenteres, noe som ikke er gjort i denne saken. Det er ikke utdypet hvor mange norske lesere notisene og artiklene har hatt. Videre er ES i all hovedsak brukt sammen med eller i sammenheng med Lexus og/eller andre elementer.
- I bilbransjen er det vanlig at bokstavkombinasjoner brukes for å skille mellom modeller. Bokstavene kan indikere egenskaper som S for «sport» eller «sedan» og E for «elektrisk». Det skal mer til for at bokstavkombinasjoner som ES vil bli oppfattet som varemerker, enn når det gjelder distinktive og fantasifulle ord.
- Det er ikke oppgitt markedsandeler, og 71 solgte enheter i 2021 fremstår svært lavt, ettersom det samme år ble solgt 176 247 personbiler i Norge. Det foreligger ikke direkte bevis for virkninger av bruk, som en markedsundersøkelse. Det er dermed ikke dokumentert at ES er innarbeidet som varemerke. Det er sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil kjenne til at Lexus er et varemerke for biler, men sammenstillingen Lexus ES eller de ulike tall- og bokstavkombinasjonene er ikke godt kjent som noens særlige kjennetegn.

Vurderingen av om merkene er velkjent, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd

- Gjennomgangen over viser at det ikke er dokumentert at noen av variantene ES, Lexus ES, ES 300h, ES 500e og ES 3050e eller LEXUS ES350e, LEXUS ES500e eller LEXUS ES300h er velkjente i Norge.

Vurderingen av forvekslingsvare, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd

- Som svar på innsigelsen, anfører merkehavens fullmektig at innsiger må dokumentere reell bruk for registrering nr. 292655, LEXUS ES300h, jf. varemerkeloven § 29 a. Siden innsigeren også har anført registrering nr. 332555 og nr. 332550, hvor 5-årsperioden ikke har utløpt, er det ikke nødvendig å ta stilling til spørsmålet om bruksplikt. Vareslagslikheten og graden av merkelikhet er den samme for de tre tidligere merkene, slik at merket LEXUS ES300h ikke har selvstendig betydning for resultatet. Patentstyret tar derfor stilling til forvekselbarheten mellom merket ES og innsigerens ordmerker LEXUS ES 350e og LEXUS ES 500e.
- Varene i klasse 12 er identiske og overlappende. Derfor blir merkelikheten, og eventuelt graden av denne, avgjørende.
- Gjennomsnittsforbrukeren for varer som «biler» i klasse 12 vil ha et forhøyet oppmerksomhetsnivå.

- ES skiller seg ikke ut som et selvstendig element i klagers merker LEXUS ES350e og LEXUS ES500e. ES inngår i en helhet, og er plassert omtrent midt i de lengre merkene. Enkeltbokstaver og enkle bokstavkombinasjoner har ofte ikke noe betydningsinnhold som gjennomsnittsforbrukeren vil kunne merke seg og huske. Graden av særpreg blir dermed begrenset.
- Merkene er som helhet ikke særlig like. Både det fonetiske og visuelle helhetsinntrykket er forskjellig. Merkene har heller ikke noe felles betydningsinnhold. Siden tall og bokstavkombinasjoner er vanlig brukt for å indikere modeller og egenskaper hos biler, skal det mye til for at sammenfall i to enkelte bokstaver vil skape inntrykk av felles kommersiell opprinnelse.
- Merkene vil ikke forveksles i den alminnelige omsetningen, selv om de brukes for identiske varer.

Vurderingen av ond tro, jf. varemerkeloven § 15 bokstav f

- Det er vanskelig å se av dokumentasjonen at klager har tatt i bruk ES alene som varemerke for biler. ES brukes i all hovedsak sammen med andre elementer eller i en sammenheng der det kontekstuelle er knyttet til LEXUS. Derfor er det uklart om gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte ES som et kjennetegn i seg selv.
- I bilbransjen er det svært vanlig at bokstaver og bokstavsammenstillinger angir egenskaper ved ulike bilmodeller. E vil lett kunne oppfattes som «elektrisk». For Mercedes ble E opprinnelig brukt for å indikere «einspritzmotor». S brukes på sin side blant annet for å angi «sedan» eller «sport». Dette taler mot at søkeren må ha vært klar over at innsigeren brukte bokstavene ES som et varemerke.
- Det er ikke tilstrekkelig klart at søkeren har hatt kjennskap til at innsigeren brukte bokstavkombinasjonen ES alene som varemerke, eller som en egen merkedel i et sammensatt merke. Det er ikke sannsynliggjort at søknaden har vært inngitt som en bevisst strategi for å svekke en konkurrents rettsposisjon. Søknaden kan like gjerne skyldes at søkeren selv har til hensikt å bruke varemerket for egne biler. Det er derfor ikke dokumentert at merket er søkt i ond tro, jf. varemerkeloven § 15 første ledd bokstav f.

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

- Varemerket ES krenker klagers eldre registrerte og innarbeidede varemerker. Merkene er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd. Klagers merker har styrket sitt særpreg gjennom bruk, og stiller derfor sterkere i forvekselbarhetsvurderingen. Klagers merker nyter også vern som velkjente merker, jf. § 4 annet ledd. I tillegg anføres det at varemerket ES er søkt registrert i ond tro, jf. § 15 bokstav f. Patentstyrets beslutning om å opprettholde registreringen må derfor oppheves, og registrering nr. 334362 må oppheves i sin helhet.

- Klager har varemerkeregistreringer over hele verden, og i Norge baseres klagen på følgende tre merker: LEXUS ES350e (reg.nr 332555), LEXUS ES500e (332550) og LEXUS ES300h (292655). I tillegg baseres klagen på innarbeidet varemerkebeskyttelse for varemerket ES, LEXUS ES, ES 300h, ES 500e, ES 350e, kollektivt benevnt som «ES-merkene». ES-merkene har styrket sitt særpreg gjennom bruk og nyter dessuten utvidet vern (kodakvern).

Om innarbeidelse, styrket vern gjennom bruk og velkjente merker i Norge

- Toyota Motor Corporation, etablert i 1937, opererer i over 170 land og har 370 000 ansatte. Toyota er en av verdens største og mest kjente bilproduksjonsbedrifter.
- Merkevarefamilien ES har vært i kontinuerlig bruk av Lexus globalt siden lanseringen i 1989, og er dermed sterkt knyttet til Lexus. Innarbeidelsen har skjedd gjennom markedsføring, salg og synlighet i det internasjonale bilmarkedet. Betegnelsen ES har vært en av grunnpillarene i Toyotas premium-satsing, og er etablert på det norske markedet som et symbol på kvalitet, teknologisk overlegenhet og driftssikkerhet.
- ES-modellen hadde i 2023 nådd 3 millioner globale salg, et gjennomsnitt på ca. 80- 90 000 enheter per år, som er et meget høyt tall for en premium-sedan. Lexus ES er i samme liga som de mest etablerte tyske konkurrentene.
- I 2021 ble det solgt 71 eksemplarer av Lexus ES i Norge, som er blant de mest solgte Lexus-modellene det året. Dette viser reell tilstedeværelse i det norske markedet.
- Lexus ES stod for en betydelig andel av salget på 220 000 biler i Kina i 2021, som er innklagedes hjemland. I 2024 beholdt ES også førsteplassen, og solgte mer enn dobbelt så mye som noen annen importert bil i Kina det året. Lexus viste seg også nylig frem med sin nye generasjon (8. generasjon) ES på bilutstillingen i Shanghai, noe som ble omtalt i Norges ledende elbilnettavis www.elbil.no.
- Lexus har høy kundetilfredshet i Norge, med topplasseringer i AutoIndex-undersøkelsen. Klager viser til følgende sitat fra Bil24.no fra 2026:

«Mange forbinder Lexus med store sedaner og modellen ES har vært med siden lanseringen i 1989. Nå kommer bilen i helt ny drakt, og i Norge er det selvsagt kun den elektriske utgaven som gjelder.

Innsigers merkefamilie ES inneholder flere generasjoner bilmodeller, hvorav flere har utmerket seg positivt på markedet i Norge og internasjonalt, både relatert til komfort og sikkerhet. ES har også mottatt flere prestisjefylte utmerkelser og anerkjennelser.»
- I 2018 ble siste versjon av ES kåret til «Årets sikreste bil» av det anerkjente kollisjonstest-instituttet Euro NCAP.
- Det fremgår av en pressemelding fra www.mynewsdesk.com (17.desember 2018) at: «2018-modellen er den syvende Lexus ES i rekken, og er Lexus' mest solgte modell på verdensbasis. I tillegg til at den utmerker seg som en trygg bil, er ES kjent for sin utsøkte komfort og sine

luksuriøse detaljer. Et helt nyutviklet chassis gir også enda bedre kjøreegenskaper og et mer sporty utseende, sier Jahnsen.»

- ES-modellene har mottatt flere prestisjefylte utmerkelser internasjonalt, som ytterligere bekrefter den sterke posisjonen innen sikkerhet, komfort og verdi: Executive Car of the Year 2023, Kelley Blue Book Best Buy Award 2023, China Car of the Year 2019 og Red Dot Design Award 2016. I en artikkel på www.iihs.org (29. oktober 2021) uttales det at: «The ES meets all the requirements for the highest award». I tillegg har Lexus ES 2022-modellen mottatt «Top Safety Pick+»-utmerkelsen fra Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) i USA.
- Det følger av en artikkel fra Dagens næringsliv (www.dn.no, 20. mars 2019) at: «Lexus' nye mellomklassebil ES har markedets klart beste seter.» På nettstedet www.bilnorge.no (2. mai 2018) kan man lese at: «ES er den mest solgte modellen fra Lexus. Nå skal den hjelpe merket til å oppnå en ny milepæl i Europa». På søkers hjemmeside www.lexus.no vises tydelig bruk av ES som varemerke. Lexus Norge sin Instagram-side har pr 19. februar 2025 4794 følgere. Lexus ES ble kåret til den sikreste nybilen i 2018 av EURO NCAP. Dette har blitt omtalt i flere landsdekkende medier som Finansavisen, ABC Nyheter, og tv2.no. Vedlagte bilag som for eksempel artikler i Autofil fra 2019 viser omfattende medieomtale av ES-modeller.
- Det er dokumentert utgifter til markedsføring av ES-merket på over 1.2 millioner kroner i Norge i 2019. Prisliste for ES-biler, utslippsplakat og presseartikler mellom 2006 og 2019 er også fremlagt.
- Omsetningskretsen vil umiddelbart gjenkjenne varemerket ES i kombinasjon med LEXUS eller med forskjellige versjonsnummer, som del av innsigers merkefamilie ES, tilknyttet en bestemt produsent, nemlig Toyota.
- Selv om bokstavene ES ofte opptrer i nærheten av varemerket LEXUS, har ES oppnådd en selvstendig stilling som garantist for kommersiell opprinnelse. Det er ikke et krav at et tegn må ha vært brukt helt uavhengig eller isolert for å bli innarbeidet som varemerke. Et merke kan oppnå særpreg gjennom bruk også der bruken er skjedd i sammenheng med andre elementer, jf. C-353/03 Have a Break (Have a Kit Kat), premiss 32.
- Det er dokumentert at ES-merkene er velkjente og særlig sterkt innarbeidet på det norske markedet for personbiler. På bakgrunn av langvarig og intens bruk, er kjennskapsnivået særdeles høyt, både blant «folk flest» i Norge, og i en spesialisert norsk omsetningskrets.
- Gjennomsnittsforkbrukeren som møter det yngre merket, vil fremkalle det eldre og velkjente varemerket i sin erindring (risiko for assosiering). Bestemmelsen i § 4 andre ledd kan aktualiseres i kraft av en lavere grad av likhet mellom merkene. Når ordelementet ES konsekvent er satt i sammenheng med det velkjente merket LEXUS, vil omsetningskretsen direkte og umiddelbart skape en «link» mellom ordelementet ES og det velkjente merket LEXUS.
- Innklagedes konkurrerende produkter vil bli møtt med en velvilje og positive konnotasjoner, utelukkende basert på klagers arbeid og investeringer. Dette innebærer en urimelig

utnyttelse av anseelsen som klagers varemerke nyter. Videre vil det yngre merket på urimelig måte medføre utnyttelse av og skade på de eldre ES-merkene særpreget og anseelse, herunder urimelig dra nytte av den betydelige innsats og de betydelige investeringene som klager har gjort for å opparbeide slik posisjon i markedet.

- Ved å bruke ES innen et av kjerneområdene til klager, så er det en betydelig risiko for at ES-merkene som kjennetegn og indikator på spesifikk kommersiell opprinnelse kan bli svekket. Innklagedes bruk kan forhindre klager fra å kunne utnytte sitt eget merke optimalt. Dette vil bidra til å utvanne klagers image og identitet, og kan forstyrre markedsaktiviteter, inkludert tredjeparters (potensielt uriktige) oppfatninger.

Om merkefamilie

- Omsetningskretsen vil anta at innklagedes merke er forbundet med klagers «varemerkefamilie» rundt ES. Dette øker faren for at ES vil oppfattes som et produkt eller tjeneste fra Toyota, jf. C-234/06 P Il Ponte Finanziaria SpA v European Union Intellectual Property Office, premiss 63.
- Patentstyret legger vekt på de minimale ulikhetene i merkene. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke foreta en slik analyse, men vil først og fremst legge merke til det felles elementet ES.

Om forvekselbarhet

- ES har ingen umiddelbar eller direkte betydning for varene, og må anses å ha ordinært iboende særpreget. Dokumentasjonen beviser at merkene har høy grad av innarbeidet særpreget.
- Gjennomsnittsforbrukeren for varer i klasse 12 har forhøyet oppmerksomhetsnivå, og et detaljert blikk for detaljer, slik at omsetningskretsen vil være i stand til å forbinde elementet ES med LEXUS.
- I dette tilfellet dreier det seg om identiske og likeartede varer i klasse 12.
- Innklagedes merke tar fullt opp i seg klagers varemerke. ES har en selvstendig og uavhengig plassering i flere av klagers ES-merker. Omsetningskretsen vil, i møte med det omstridte merket ES, tro at det foreligger en forretningsmessig forbindelse til klager, jf. Høyesteretts uttalelse i Rt. 2008 s. 1286, «pascal søtt og salt», premiss 64.
- Det foreligger høy grad av visuell og fonetisk likhet. Innklagedes ES-merke skaper klare forbindelser til klagers serie av ES-varemerker. Ordelementet ES har adskillende evne når det brukes i kombinasjon med klagers velkjente Lexus merke og tallangivelser. Tillegget av en minimal stilistisk font er ikke egnet til å trekke merkene i tilstrekkelig ulike retninger. Innehaver av den yngre registreringen har ikke tatt i bruk noen synlige elementer som distanserer merket fra ordelementet til klager.

- Patentstyret har ikke dokumentert at ordelementet ES er bransjepraksis og akronym for en egenskapsangivende, teknisk beskrivelse som kjennetegner en biltype eller modell.
- EUIPOs Opposition division kom i sak No B 3229 229 til at ES ikke anga en teknisk markør for egenskaper eller teknisk angivelse, og det kombinerte merket ES ble nektet registrert for likeartete og identiske varer som det tidligere registrerte merket ES500e.

Om ond tro

- Etter varemerkeloven § 15 bokstav f må det foreligge en illojal tilegnelse av et kjennetegn som en annen allerede hadde rettigheter eller åpenbar tilknytning til. Bestemmelsen tar særlig sikte på situasjoner der en aktør søker å blokkere, overta eller utnytte en annens innsats eller etablerte merkevareposisjon. Hensikten til søkeren må sannsynliggjøres ut fra de objektive omstendighetene. Dersom formålet er å hindre tredjepart fra å bruke ES eller å snylte på andres renommé, kan dette indikere ond tro, jf. EU-domstolens C-529/07 Lindt og Underrettens T-795/17 Neymar.
- Det omstridte merket fremstår som en etterligning av klagers sterkt innarbeidede og registrerte varemerker. Det at innklagede nå forsøker å registrere nøyaktig samme bokstavkombinasjonen som klager har brukt for samme og lignende varer siden 1989, tyder på en bevisst strategi for å svekke en konkurrents rettsposisjon.
- Det er all grunn til å anta at innklagede var kjent med klager sine ES-merker før innsendelse av den nasjonale norske søknaden. For Toyota/Lexus har ES vært i massiv bruk internasjonalt og i Norge i en årrekke. Det har formodningen mot seg at innklagede, uten kjennskap til klagers bruk, tilfeldig skulle søke akkurat ES for identiske varer.
- Lexus er en ledende importør på det kinesiske markedet, og innklagede har omfattende kunnskap om bilmarkedet og navnekonvensjoner. Med slik profesjonell markedskunnskap, blir det vanskelig å hevde at de var uvitende om Toyotas bruk av ES.
- KFIR uttalte i sak VM 15/00040 POWERBALL at dersom omstendighetene i saken peker sterkt i retning av ond tro, så «snus» bevisbyrden. Dersom det ikke foreligger noen legitim forretningsmessig begrunnelse for varemerkesøknaden, vil det ved tvil være lettere å konkludere med ond tro. Dette er også i tråd med Underrettens praksis i sak T-592/20 Agate avsnitt 32. Innklagede synes å mene at ES ikke fungerer som et varemerke, men derimot oppfattes som en ren teknisk typebetegnelse/bransjestandard, og da faller det logiske fundamentet for å søke om en varemerkeregistrering. Dermed fremstår den «legitime forretningsmessige begrunnelsen» som konstruert. Det egentlige formålet fremstår snarere som et forsøk på å blokkere konkurrenter (som Toyota/Lexus) fra å bruke en etablert betegnelse, noe som indikerer ond tro.
- Innklagede har ikke fremlagt dokumentasjon som viser at merket ES brukes eller skal tas i bruk for de søkte varer. Omstendighetene peker i retning av at registreringen vil bli brukt som et strategisk pressmiddel for å blokkere konkurrerende virksomheters bruk av ES.

8. Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Registreringen av det kombinerte merket ES er ikke i strid med varemerkeloven § 16, jf. § 4. Registreringen må opprettholdes, jf. varemerkeloven. § 29. Det bes om at klagen forkastes.
- Klagers dokumentasjon knytter seg i hovedsak til bruk der ES inngår i et samlet modellnavn, slik som LEXUS ES, og ikke som et selvstendig kjennetegn. Det er ikke dokumentert slik bruk av ES alene som gjør at den norske omsetningskretsen oppfatter betegnelsen som noens særlige kjennetegn. Bruk av ES isolert, uten klar kontekst, vil kunne skape uklarhet om kommersiell opprinnelse, ettersom betegnelsen benyttes av flere aktører i bilbransjen. Volvo benytter blant annet ES gjennom modellen ES90.
- KFIR er ikke bundet av EUIPOs administrative praksis.
- Bilprodusenter bruker i stor utstrekning bokstav- og tallkombinasjoner som modellbetegnelser. Slike betegnelser kan enten være innholdstomme eller indikere egenskaper. Eksempelvis vil bokstaven E kunne indikere at bilen er elektrisk, og bokstaven S vil kunne stå for «sport» eller «sedan». Patentstyret har med rette lagt til grunn at det skal mer til for at gjennomsnittsfbrukeren oppfatter slike bokstavkombinasjoner som varemerker.
- I mangel av dokumentasjon som viser at norske bilkjøpere forbinder ES utelukkende med Lexus/Toyota, fremstår betegnelsen som et svakt og i hovedsak suggestivt element. Omsetningskretsen vil oppfatte dette som en modell- eller typeangivelse, snarere enn som et selvstendig kjennetegn som angir én bestemt kommersiell opprinnelse.
- Særlig med et høyt oppmerksomhetsnivå, vil ikke gjennomsnittsfbrukeren forveksle eller assosiere innklagedes merke med klagerens alene på grunnlag av bokstavkombinasjonen ES.
- Søknaden er inngitt i tråd med god forretningsskikk, som et ledd i en ordinær kommersiell etablering av et nytt varemerke. Valget av merket bygger på en legitim kommersiell begrunnelse, idet ES er ment som en forkortelse for «Electric Sport», som reflekterer kjøretøyets drivlinje og sportslige karakter. Det foreligger dermed ingen holdepunkter for at søknaden har hatt til formål å utnytte eller svekke klagers påståtte rettigheter.

9. Klagenemndas vurdering:

10. Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret.

Vurdering av om merkeelementet ES er innarbeidet, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd

11. Klagenemnda finner det mest hensiktsmessig å først ta stilling til klagers anførsel om at merkeelementet ES er innarbeidet som varemerke, og anførselen om at klagers registrerte merker LEXUS ES350e, LEXUS ES500e og LEXUS ES300h danner en merkefamilie som har bidratt til å innarbeide bokstavene ES som kjennetegn. Klagenemnda vil ta stilling til om registrering nr. 334362, det kombinerte merket ES, må oppheves fordi bruken krenker klagers rettigheter etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 3 tredje ledd. Det følger av sistnevnte bestemmelse at «Et varemerke anses innarbeidet når og så lenge det i omsetningskretsen her i riket for slike varer eller tjenester det gjelder, er godt kjent som noens særlige kjennetegn». Spørsmålet er om elementet ES i de registrerte varemerkene, eller eventuelt bokstavene ES i seg selv, var «godt kjent» da søknaden om det kombinerte merket ES ble inngitt den 3. september 2024 (skjæringstidspunktet).
12. Den innsendte dokumentasjonen viser ikke i noen særlig grad bruk av ES alene, men hovedsakelig sammen med andre merkeelementer som LEXUS og ulike tall- og bokstavkombinasjoner. Klagenemnda er enig med klager i at et merke ikke trenger å være brukt isolert for å være innarbeidet eller for å ha styrket sitt særpreg gjennom bruk. EU-domstolens avgjørelse i sak C-353/03 Nestlé v Mars (Have a break ... Have a KIT KAT) fastslår dette. Et merkeelement blir likevel ikke uten videre innarbeidet som kjennetegn når det brukes sammen med en større helhet. Det må alltid foretas en konkret vurdering av om den relevante omsetningskretsen, som følge av bruken, oppfatter det aktuelle tegnet som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Se avsnitt 27-31.
13. Det er lettere å innarbeide et merke (eller et merkeelement) som har sterkt iboende særpreg, enn et merke som er svakt eller beskrivende. Dersom det aktuelle merket er beskrivende, skal det mye til for å innarbeide det, jf. høyesteretts uttalelser i HR-2005-1905-A Gule sider avsnitt 46-48.
14. Partenes argumentasjon og Klagenemndas egne undersøkelser viser at bokstavene E og S brukes både hver for seg og sammen for å angi ulike egenskaper ved kjøretøyer. E vil ofte stå for «electric», mens S blant annet kan stå for «sport» eller «sedan». Bokstavkombinasjonen ES brukes ikke bare om Toyotas Lexus-modeller, men inngår også i modellnavnene til flere andre bilprodusenter, som Volvo ES90, Mitsubishi Outlander ES, NIO ES6, ES7 og ES8, og Honda Civic ES. ES brukes eksempelvis om «executive sedan», «electric sedan» og «entry sedan» / «entry standard» (inngangsmodell med billigste utstyrs pakke). Klagenemnda legger derfor til grunn at bokstavsammenstillingen ES har lav grad av særpreg for de aktuelle varene. Som følge av dette kreves det mer for å godtgjøre at merket ES er godt kjent som varemerke for kjøretøy og deler til slike. Etter Klagenemndas syn inntar ordet LEXUS rollen som det sterkeste og mest dominerende elementet i sammenstillingene LEXUS ES500e, LEXUS ES350e og LEXUS ES300h.

15. Klager opplyser at ES-bilmodellen ble lansert i 1989. Det eksakte lanseringstidspunktet i Norge er noe uklart for Klagenemnda, men det fremstår som at klagers ES-modell kom til Vest-Europa og Norge for første gang i 2018. Videre er det oppgitt at det ble solgt 71 Lexus ES-modeller i Norge i 2021, og 3 millioner globale salg siden lansering i 1989. I tillegg er det dokumentert utgifter til markedsføring i Norge av ES-merket på over 1.2 millioner kroner i 2019.
16. Opplysningen om salgstall i Norge for ett enkelt år har liten verdi uten et sammenligningsgrunnlag. Når markedsandelen ikke er dokumentert i Norge, kan ikke salgstall tillegges avgjørende vekt, jf. EU-domstolens sak C-25/05 Storck II avsnitt 79. Salgstallene globalt er av liten betydning ettersom det er innarbeidelse i Norge som skal vurderes.
17. Dokumentasjonen består blant annet av produktomtale og forbrukertester i ulike bransjemagasiner, -tidsskrifter og -nettsteder. Selv om slik dokumentasjon for så vidt er relevante bevis, anses de ikke tilstrekkelige til å dokumentere at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen oppfatter ES som et kjennetegn som er «godt kjent». Det fremstår uklart hvor stor del av den norske omsetningskretsen som har blitt eksponert for det fremlagte materialet, eller om bokstavkombinasjonen ES har blitt oppfattet som et kjennetegn eller bare som en angivelse av tekniske egenskaper ved bilen. Utklipp fra Lexus' egen hjemmeside med bilmodeller merket med ES, og informasjon om disse, viser at produktene er til salgs i det norske markedet, men tjener ikke til å formidle objektiv informasjon om omsetningskretsens kjennskap til varemerket. Lexus og Toyota sin historie og generelle suksess i markedet er av liten relevans for saken, siden det er merket ES som skal vurderes.
18. Flere av magasinene klager viser til er utenlandske og omtaler internasjonale forhold som salgstall i Kina og USA, samt internasjonale tester og kåringer. Bruk i utlandet kan etter forholdene være relevant, dersom kjennetegnet er brukt på en slik måte at den relevante omsetningskretsen i Norge har blitt eksponert for merket som angivelse av kommersiell opprinnelse, jf. prinsippet i Underrettens avgjørelse T-768/20 The standard avsnitt 34-40 (som gjaldt bruksplikt), men i vår sak er det ikke dokumentert at den internasjonale bruken har hatt innvirkning på den norske omsetningskretsens oppfattelse av ES.
19. En rekke artikler publisert i aviser og blader som Fædrelandsvennen, Autofil, Nettavisen, Agderposten i 2018 og 2019, omtaler at modellen LEXUS ES300h kommer til Norge. Det fremstår som at en fullelektrisk variant av Lexus ES (modellene ES350e og ES500e) først ble lansert på verdensbasis og i Norge i 2025. I artikkelen fra elbil24 fra 30. april 2025, står det at Lexus nylig viste frem sin første fullelektriske ES og at modellene «...triller inn over norskegrensen i løpet av et års tid». På bakgrunn av den innsendte dokumentasjonen fremstår det som 2018 er det tidligste tidspunktet en LEXUS ES (300h) var tilgjengelig i Norge, at 71 eksemplarer ble solgt i 2021, samt at modellene ES 350e og ES 500e først kom for salg i 2025.
20. Etter en helhetsvurdering av den innsendte dokumentasjonen, og klagers opplysninger og argumentasjon, har Klagenemnda kommet til at verken merkeelementet ES eller de

registrerte merkene LEXUS ES300h, LEXUS ES350e og LEXUS ES500e er innarbeidet i Norge eller har oppnådd styrket særpreg gjennom bruk. Klagenemnda har lagt vekt på at merkedelen ES i all hovedsak benyttes sammen med det mer særpregede og iøynefallende ordet LEXUS, samt at ES gjerne er å finne inne i en lengre bokstav- og tallkombinasjon, som for eksempel «LEXUS ES500e». Dokumentasjonen viser noe bruk av ES alene, særlig i forbindelse med modellen LEXUS ES300h, men omfanget av bruken fremstår som svært beskjedent. Introduksjon av LEXUS ES500e og LEXUS ES350e ser ut til å ha skjedd for sent til å bevise innarbeidelse før skjæringstidspunktet i 2024. Modellen LEXUS ES300h er kun brukt i Norge i 6 år (før 2024) og salgstallet fra 2021 fremstår lavt. Dokumentasjon som viser markedsføringskostnader for et enkelt år (2019) er heller ikke tilstrekkelig til å bevise at merket har blitt godt kjent. Det er virkninger av bruk som er relevant, ikke hvilken innsats som er nedlagt. Selv om omtale i internasjonale magasiner, sikkerhetstester og internasjonale designpriser kan være relevant som støttebevis, er ikke slik dokumentasjon alene egnet til å fortelle noe om den norske omsetningskretsens oppfattelse av ES. Bokstavene ES er ikke innarbeidet som et særskilt varemerke. Det er heller ikke godtgjort at merket har styrket særpreget sitt gjennom bruk.

21. Klagenemnda skal så ta stilling til betydningen av en eventuell merkefamilie. For at en merkefamilie skal få innvirkning på forvekselbarhetsvurderingen, må klager dokumentere «use of a sufficient number of trade marks capable of constituting a family or a series», jf. EU-domstolens avgjørelse C-234/06 P BAINBRIDGE avsnitt 64. Denne avgjørelsen er senere fulgt opp i flere avgjørelser fra Underretten, blant annet i T-344/09 Hearst Communications v OHMI - Vida Estética (COSMOBELLEZA) og T-174/22 Novartis v EUIPO - AstraZeneca (BREZTREV).
22. Klagenemnda legger til grunn at følgende to vilkår må være oppfylt for at en merkefamilie skal få innvirkning på utfallet ved vurderingen av forvekselbarhet:
 - 1) Det må dokumenteres at merkene som utgjør familien, eller i det minste noen av dem, er tatt i bruk i det relevante markedet, og de må ha fellestrekk som knytter dem sammen til en serie. Det er ikke tilstrekkelig å vise til at merkene i familien er registrerte varemerker, jf. blant annet T-174/22 Novartis v EUIPO - AstraZeneca (BREZTREV) avsnitt 82.
 - 2) Det omstridte merket må ligne på merkene i familien; det må bestå av elementer som gjør at gjennomsnittsforbrukeren feilaktig vil tro at det tilhører den aktuelle merkefamilien, jf. blant annet T-174/22 Novartis v EUIPO - AstraZeneca (BREZTREV) avsnitt 83.
23. Med hensyn til det første vilkåret legger Klagenemnda til grunn at merkene, for å kunne inngå i familien, må være tatt i bruk i et omfang som har medført at gjennomsnittsforbrukeren er i stand til å gjenkjenne fellestrekk for merkene i serien. Merkene som danner merkefamilien må være «present on the market», jf. C-234/06 P BAINBRIDGE avsnitt 64, hvor domstolen også henviser til Generaladvokatens uttalelse i avsnitt 101. Klagenemnda legger til grunn at det ikke kreves full innarbeidelse av hvert av

merkene i serien, men at bruken av merkene må ha hatt slik virkning at fellestrekk i serien kan gjenkjennes og huskes. Graden av innarbeidelse har også sammenheng med det andre vilkåret; uten en «sufficiently widespread use» (Generaladvokatens formulering i avsnitt 101) er det ikke sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil assosiere det omstridte merket med merkene i serien.

24. Den innsendte dokumentasjonen viser en viss bruk av bokstavkombinasjonen ES som en mindre del av enkelte bilmodeller, nemlig LEXUS ES300h, LEXUS ES350e og LEXUS ES500e. På grunn av felleselementet ES har disse tre merkene fellestrekk som i utgangspunktet kunne gjort dem egnet til å utgjøre en merkefamilie. Bruken av merkene er imidlertid av et så begrenset omfang at en merkefamilie ikke anses dokumentert. Dette gjelder særlig siden ES500e og ES350e først ble introdusert på det norske markedet etter skjæringstidspunktet, jf. opplysninger i artikkelen fra elbil24 datert 30. april 2025. Etter Klagenemndas syn er det ikke i tilstrekkelig grad dokumentert at forbrukerne oppfatter den mindre delen ES, i de nevnte merkenes helhet, som et selvstendig kjennetegn for klager. Det første vilkåret er dermed ikke oppfylt, og det anses ikke dokumentert at klager har etablert en merkefamilie som etter forholdene kunne bidra til innarbeidelse eller styrket særpreg.

Vurdering av velkjent merke, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd

25. Varemerkeloven § 4 andre ledd lyder slik:

«For et varemerke som er velkjent her i riket, innebærer varemerkeretten at ingen uten samtykke fra innehaveren i forbindelse med varer eller tjenester i næringsvirksomhet kan bruke tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller annet slag, hvis bruken uten rimelig grunn ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkets særpreg eller anseelse (goodwill).»

26. Vilkåret om at et varemerke er «velkjent» er ifølge EU-domstolen oppfylt når merket er «kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dekket af dette mærke», og i så henseende i en «væsentlig del af» riket, jf. C-375/97 Chevy avsnitt 26 og 28. I vurderingen må det tas hensyn til «alle sagens relevante omstændigheder, således navnlig varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af bruken af varemærket, samt størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket», jf. C-375/97 Chevy avsnitt 27.
27. Ifølge juridisk teori ligger det i ordet «velkjent» at det kreves «et visst bekjenthetsnivå», jf. Lassen og Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utgave, 2011, side 369. Det ligger implisitt at kjennetegnet må være innarbeidet – i motsatt fall er det lite sannsynlig at det skulle være «velkjent», se side 370. For å finne at det skulle være velkjent, må man likevel kreve noe mer – merket må ha «en goodwillverdi [...] ut over den som innarbeidede varemerker gjerne har».

28. Klagenemnda har som det fremgår ovenfor kommet til at dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig til å godtgjøre at ES alene eller som del av andre varemerker er innarbeidet, det vil si «godt kjent som noens særlige kjennetegn» etter varemerkeloven § 3 tredje ledd. Terskelen for å anse et varemerke som velkjent etter § 4 andre ledd er høyere enn terskelen for innarbeidelse etter § 3 tredje ledd. Dokumentasjonen gir derfor heller ikke grunnlag for å anse merkene som velkjente etter § 4 andre ledd. Det må derfor foretas en vanlig forvekselbarhetsvurdering etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.

Vurdering av forvekselbarhet etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd

29. Det følger av varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b at et merke ikke kan registreres dersom det er «risiko for forveksling» med et merke som allerede er registrert eller gitt virkning i Norge. Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 41–43.
30. Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Det er et innbyrdes avhengighetsforhold mellom disse momentene, slik at en svak grad av vareslagslikhet kan oppveies av en høy grad av kjennetegnslikhet og omvendt, jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 40 og EU-domstolens rådgivende uttalelse i C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 19. Se også EU-domstolens rådgivende uttalelser i sakene C-251/95 Sabèl/Puma avsnitt 18 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 17.
31. I helhetsvurderingen skal det tas hensyn til gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå, hvilke varer eller tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes. I tillegg er det relevant å se hen til det eldste merkets grad av særpreg. Jo mer særpreget det eldste merket er, desto større vil risikoen for forveksling være, jf. sakene C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18 og 19 og T-56/20 VROOM avsnitt 43. Merker med sterk grad av særpreg, enten iboende eller oppnådd som følge av bruk, har større verneomfang enn merker med svak grad av særpreg, jf. C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18.
32. Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer, jf. EU-domstolens avgjørelse C-334/05 P Shaker avsnitt 35. Det må tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene side om side, men må stole på det bildet hen har i hukommelsen, jf. C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 26.
33. Omsetningskretsen for varene i klasse 12 vil både bestå av alminnelige sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96 Gut

Springenheide avsnitt 31. Klagenemnda legger til grunn at omsetningskretsen for biler har høy grad av oppmerksomhet, siden varene er kostbare og kjøpes sjelden.

34. Vurderingen gjelder hvorvidt varene er av samme eller lignende slag, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. I vurderingen av om varene er av lignende slag, skal det ses hen til art og anvendelsesformål, hvordan de benyttes og om de er i konkurranse med hverandre eller er komplementære, jf. C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 23. Andre kriterier som har blitt nevnt i rettspraksis er om varene har samme distribusjonskanaler og omsetningskrets, og om de normalt har samme kommersielle opprinnelse, se for eksempel Underrettens avgjørelser i T-99/01 Mystery/Mixery avsnitt 40 og T-85/02 Castillo/El Castillo avsnitt 38.

35. Alle de aktuelle merkene er i dette tilfellet registrert for biler og deler til biler i klasse 12. Det foreligger dermed vareidentitet. Derfor blir kjennetegnslikheten, og eventuelt graden av denne, avgjørende for forvekselbarhetsvurderingen.

36. Kjennetegnene som skal sammenlignes er det kombinerte merket  og ordmerkene LEXUS ES350e, LEXUS ES500e og LEXUS ES300h.

37. Ved vurderingen av kjennetegnslikhet, må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet vektlegges. I denne vurderingen vil særpregede og dominerende elementer ha større betydning for merkenes helhetsinntrykk enn svake og lite fremtredende elementer, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelser i C-251/95 Sabèl/Puma avsnitt 23 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 25-27 og C-334/05 P Shaker avsnitt 35.

38. Klagenemnda er av den oppfatning at særpreget i klagers tidligere registrerte merker hovedsakelig ligger i det distinktive ordet LEXUS, mens elementet ES i seg selv har lav grad av iboende særpreg, jf. vurderingen i avsnitt 14.

39. Likheten mellom merkene består i at teksten i innklagedes kjennetegn ES, gjenfinnes som en mindre del av klagers merker. I klagers merker opptrer ES inne i en sammenstilling av annen tekst og bokstaver. Etter Klagenemndas syn vil ikke ES skilles ut som en selvstendig del av LEXUS ES500e, LEXUS ES350e eller LEXUS ES300h, men fremstå som en del av bilmerkets helhetlige modellbetegnelser, nemlig ES500e, ES350e og ES300h. Det må alltid foretas en konkret vurdering, hvor det særlig tas hensyn til merkeelementenes særpregsgrad og synlighet i helhetsinntrykket. I sammenstillingene LEXUS ES500e, LEXUS ES350e og LEXUS ES300h har Klagenemnda kommet til at bokstavene ES spiller en underordnet rolle.

40. Etter en helhetsvurdering finner Klagenemnda at det kombinerte merket ES, og ordmerkene LEXUS ES500e, LEXUS ES350e og LEXUS ES300h, ikke er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. I denne vurderingen har Klagenemnda lagt avgjørende vekt på at det sammenfallende elementet ES har relativt lav grad av særpreg, samt at ES ikke har selvstendig adskillende evne i klagers merker. Dette vil

føre til at gjennomsnittsforbrukeren med høyt oppmerksomhetsnivå ikke vil ta feil av kjennetegnene, og heller ikke vil tro det foreligger en kommersiell forbindelse mellom innehaverne.

Vurdering av «ond tro», jf. varemerkeloven § 15 bokstav f

41. Spørsmålet er om det kombinerte merket ES (gjengitt i avsnitt 2) er registrert i strid med varemerkeloven § 15 første ledd bokstav f. Bestemmelsen forbyr registrering av et varemerke hvis det søkes registrert i «ond tro».
42. Varemerkeloven § 15 første ledd bokstav f trådte i kraft 1. mars 2023 og gjennomfører varemerkedirektivet (direktiv (EU) 2015/2436) artikkel 4 nr. 2 i norsk rett. Ifølge forarbeidene er kjerneområdet for bestemmelsen de tilfellene som tidligere ble rammet av varemerkeloven § 16 bokstav b, altså der noen i strid med god forretningsskikk søker registrert et varemerke som man er kjent med at andre allerede bruker, jf. prop.43 LS (2019-2020) punkt 22.1 på side 139.
43. Uttrykket «ond tro» er et EU-rettslig begrep som skal tolkes likt i medlemslandene, jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-320/12 Malaysia Dairy avsnitt 29. I tråd med praksis fra EU skal det vurderes om søknaden utgjør en illojal handling i strid med god forretningsskikk overfor andre næringsdrivende. EU-domstolen har slått fast at et varemerke er søkt i ond tro dersom det foreligger relevante og konsistente beviser for at søknaden er inngitt:

«not with the aim of engaging fairly in competition but with the intention of undermining, in a manner inconsistent with honest practices, the interests of third parties, or with the intention of obtaining, without even targeting a specific third party, an exclusive right for purposes other than those falling within the functions of a trade mark»

jf. for eksempel C-104/18 P Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ v EUIPO avsnitt 46 og C-371/18 Sky and Others avsnitt 75.

44. Det skal foretas en helhetsvurdering av alle relevante omstendigheter i saken, jf. Malaysia Dairy avsnitt 37. Det forhold at søkeren visste eller burde visst at en tredjemann brukte et identisk eller liknende merke for samme eller liknende varer og at merkene er egnet til å forveksles er av betydning, men er ikke i seg selv tilstrekkelig til å fastslå ond tro. Det må også tas hensyn til søkerens hensikt på tidspunktet for inngivelsen av søknaden. Hensikten til søkeren er en subjektiv faktor som må sannsynliggjøres ut fra de objektive omstendighetene i den konkrete saken. Hvis det for eksempel viser seg at søkerens eneste formål med søknaden er å hindre en tredjepart fra å etablere seg på markedet, kan det etter omstendighetene tilsi at søkeren var i ond tro på søknadstidspunktet, se til dette EU-domstolens uttalelser i sak C-529/07 Chocoddefabriken Lindt & Sprüngli avsnitt 40-43. Dersom hensikten med søknaden er å snylte på andres gode rykte og renommé (freeriding) vil det ofte kunne konstateres ond tro, se Underrettens dom T-795/17 Neymar avsnitt 46 og 51. I den helhetlige vurderingen vil det også være relevant å se hen til det omstridte merkets

opprinnelse og bruk, den kommersielle logikken bak registreringssøknaden og hendelsesforløpet frem mot søknadsdagen, jf. T-82/14 LUCEO avsnitt 32.

45. Klagenemnda finner det ikke sannsynliggjort at det kombinerte merket ES er søkt registrert i ond tro, jf. varemerkeloven § 15 første ledd bokstav f. God tro forutsettes inntil det motsatte er bevist. Klager må peke på objektive omstendigheter som tyder på at innehaver av det omstridte merket var i ond tro på søknadstidspunktet.
46. Klagenemnda vil først påpeke at det i dette tilfellet ikke dreier seg om identiske merker. ES utgjør bare en liten del av klagers anførte LEXUS-merker, og klager har ikke dokumentert innarbeidet rett til ES alene, jf. vurderingen over.
47. Klager har vist til at innehaver er en profesjonell, global aktør i bilbransjen og måtte ha kjent til Lexus sine bilmodeller hvor ES inngår i navnet. Klager nevner at innehaver selv har uttalt at klagers biler brukes som referansemønstre og at Lexus ES fikk tittelen «China Car of the year» i 2019. Klager hevder at innklagedes påstand om at bokstavsammenstillingen ES skal brukes om en elektrisk sportsmodell er «konstruert for anledningen». Klager fremhever at det ikke finnes dokumentasjon på at innklagede har tatt varemerket ES i bruk, eller at slik bruk er nært forestående i Norge. Etter klagers syn var formålet med registreringen å hindre klagers markedsadgang, samt å utvane klagers goodwillverdi. Klager viser til Underrettens uttalelse i T-132/16 Venmo avsnitt 42, som lyder slik:

«That is in particular the case when it becomes apparent, subsequently, that the applicant applied for registration of a sign as an EU trade mark without intending to use it, his sole objective being to prevent a third party from entering the market (judgment of 11 June 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C 529/07, EU:C:2009:361, paragraph 44).»

48. Klagenemnda anser det ikke sannsynliggjort at formålet med søknaden var å hindre tredjeparters markedstilgang. Selv om tingretten i sak 25-044800TVI-TOSL, som ett av flere momenter, la vekt på at tiltenkt bruk ikke var dokumentert, kan det etter Klagenemndas syn ikke stilles noe absolutt krav om at innehaver dokumenterer tiltenkt bruk, kommersialisering eller liknende. Bruksplikten vil først inntreffe 5 år etter registreringen, og innklagedes kombinerte merke ES ble søkt registrert i september 2024.
49. Der hvor noen søker om et fantasifullt navn som allerede er tatt i bruk av en annen, er det ofte usannsynlig at søker har kommet på dette navnet helt selv. EUIPOs Board of Appeal uttalte nylig i sak R 2455/2024-4 REMINGTON at det var usannsynlig at det fantasifulle navnet skulle blitt valgt ved en tilfeldighet. Det fantes ingen troverdig kommersiell forklaring utover «free-riding». Innklagede har imidlertid vist til en plausibel kommersiell grunn for å inngi søknaden, nemlig at bokstavene skal stå for «electric sport». ES er en kortform som brukes på ulike måter av ulike aktører i bilbransjen, hvor kombinasjonen av de to bokstavene ikke fremstår spesielt kreativ og hvor søker har en kommersiell forklaring på hvorfor akkurat bokstavene ES er søkt. Dermed finner Klagenemnda at det ikke er sannsynlighetsovervekt for at ES er registrert med den hensikt å skape en referanse til klagers merker.

50. Av samme grunn er Klagenemndas avgjørelse VM 15/00040 POWERBALL ikke sammenliknbar, da det i den saken var tale om identiske merker, og ikke som i den foreliggende saken en bokstavkombinasjon som brukes av flere i bransjen som forkortelse for egenskaper ved varen.
51. Klager viser til at «innklagede må ha vært kjent med klager sin omfattende bruk av ES-merket både i Norge og globalt». Kjennskap til andres bruk fører imidlertid ikke nødvendigvis til at en søknad er levert i ond tro. Klagenemnda finner det sannsynlig at innklagede, som er en profesjonell aktør i bilbransjen, har kjent til tredjeparters bruk av ES i kombinasjon med andre merkeelementer, men det anses ikke godtgjort at innklagede har oppfattet ES alene som noen særskilte varemerke. Bokstavkombinasjonen kan like gjerne ha blitt oppfattet som en forkortelse for egenskaper ved kjøretøy, og ikke som et selvstendig uttrykk for kommersiell opprinnelse.

Konklusjon

52. På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda Patentstyrets avgjørelse. Merket ES er ikke innarbeidet etter varemerkeloven § 3 tredje ledd, og det er heller ikke bevist at noen av klagers merker er velkjente, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd. Det foreligger ikke fare for forveksling, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Det er heller ikke sannsynliggjort at merket ble søkt registrert i ond tro, jf. varemerkeloven § 15 første ledd bokstav f. Registreringen av det kombinerte merket ES, med registreringsnummer 334362, opprettholdes derfor i sin helhet.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Mariane Folkestad-Giry
(sign.)

Margrethe Lunde
(sign.)