



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 25/00046
Dato: 19. september 2025

Klager: TechnipFMC PLC
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Liv Turid Myrstad og Amund Brede Svendsen

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 26. mars 2025 hvor ordmerket eSOLUTIONS, internasjonal registrering nummer 1695171, med søknadsnummer 202215299, ble nektet virkning i Norge for følgende varer og tjenester:

Klasse 7: Parts of machines for drilling surface and subsea wells and controlling the flow of fluids into and out of surface and subsea wells, namely, christmas trees, wellheads, manifolds, risers, and flow control valves; workover control equipment for surface and subsea wells; riserless and riser-based well access equipment; landing strings for the installation, workover, intervention and operation of subsea well system components; power operated tools for the installation, workover, intervention and operation of well system components; pumps; power operated valve actuators; flow control valves.

Klasse 9: Christmas trees in the nature of an assembly of valves, spools, and fittings for controlling the flow of fluids into and out of surface and subsea wells; electric control valves for regulating the flow of fluids; electric valve actuators; electric actuators for well drilling, workover, intervention and production system components and well fluid production, processing and transportation system components; electrical controllers; electric controls for well drilling, workover, intervention and production systems and system components and well fluid production, processing and transportation systems and system components; wireless controllers for remotely monitoring and controlling the function and status of other electrical, electronic, and mechanical devices or systems, namely, well drilling, workover, intervention and production systems and well fluid production, processing and transportation systems; electrical integrated control systems for use in the fields of well drilling, workover, intervention and production and well fluid production, processing and transportation; electric control panels; electric installations for the remote control of industrial operations; recorded and downloadable software for the automation of well drilling, workover, intervention and production systems and system components and well fluid production, processing and transportation systems and system components; monitoring systems for well drilling, workover, intervention and production systems and system components and well fluid production, processing and transportation systems and system components; remote monitoring and data access systems for well drilling, workover, intervention and production systems and system components and well fluid production, processing and transportation systems and system components; power actuated connectors and couplings for well drilling, workover, intervention and production system components and well fluid production, processing and transportation system components.

Klasse 37: Installation, maintenance and repair of well drilling, workover, intervention and production systems and system components and well fluid production, processing and transportation systems and system components; consulting services, namely, consulting services, namely, technical consulting services concerning the

installation, maintenance and repair of well drilling, workover, intervention and production systems and system components and well fluid production, processing and transportation systems and system components; providing technical support, namely, technical advice concerning the installation, operation maintenance and repair of well drilling, workover, intervention and production systems and system components and well fluid production, processing and transportation systems and system components.

Klasse 42: Monitoring services for well drilling, workover, intervention and production systems and system components and well fluid production, processing and transportation systems and system components; design and engineering of integrated systems for oil, gas, injection and carbon sequestration wells; design and engineering of well drilling, workover, intervention and production systems and system components and well fluid production, processing and transportation systems and system components; inspection and testing of well drilling, workover, intervention and production systems and system components and well fluid production, processing and transportation systems and system components; research and development of well drilling, workover, intervention and production systems and system components and well fluid production, processing and transportation systems and system components; consulting services, namely, technical consulting services in the field of subsea engineering; oil field services, namely, operation and servicing of well drilling, workover, intervention and production systems and system components and well fluid production, processing and transportation systems and system components; technical consulting services in the field of surface and subsea engineering.

- 3 Varemerket ble nektet virkning fordi det ble ansett å være beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage kom inn den 26. mai 2025. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 11. juni 2025, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Ordmerket eSOLUTIONS er beskrivende og mangler særpreg for alle varene og tjenestene.
- Det er naturlig å dele opp merket i bokstaven E og ordet SOLUTIONS. Bokstaven E kan ha ulike betydninger, men kan også oppfattes beskrivende i en bestemt kontekst. Ifølge Ordnett.no er E en forkortelse for «elektrisitet» og «elektronisk», både på norsk og engelsk.
- Gjennomsnittsforbrukeren er kjent med ulike ordsammenstillinger hvor bokstaven E har slik betydning, for eksempel e-verk (elektrisitetsverk) og e-post (elektronisk post). Det at bokstaven E ofte blir brukt som en forkortelse for «elektrisitet» er lagt til grunn av

Klagenemnda, se blant annet sak 21/00092, ordmerket e-POWER, og sak 21/00064, det kombinerte merket eRANGE.

- SOLUTIONS er et vanlig engelsk ord som betyr «løsninger» på norsk. Helheten vil dermed bli forstått som «elektriske løsninger».
- Patentstyret er enig med søker i at de aktuelle varene og tjenestene har en spesialisert omsetningskrets innen olje- og gassnæringen, hvor oppmerksomhetsnivå og kunnskapsnivå om bransjeterminologi og teknologi må anses å være svært høyt. Dette vil derimot ikke påvirke forståelsen av bokstaven E som en forkortelse for «elektrisitet» og «elektronisk». Varene knyttet til olje- og gassnæringen er ikke utelukket fra å ha elektroniske løsninger, og tjenestene kan omhandle elektroniske løsninger til disse produktene. Elektrifisering blir utbredt på stadig nye områder, herunder i olje- og gassindustrien.
- Merket beskriver egenskaper ved varene og tjenestene i klassene 7, 9, 37 og 42, nemlig produkter som består av elektroniske løsninger og at tjenestene omfatter eller gjelder elektroniske løsninger. Sammenstillingen i merket er verken uvanlig eller overraskende, og det er ikke nødvendig med noen nærmere fortolkning for å knytte betydningen direkte til egenskaper ved varene og tjenestene.
- På grunn av merkets beskrivende meningsinnhold vil det heller ikke være egnet til å skille de aktuelle varene og tjenestene fra andres. Merket mangler derfor særpreg.
- Patentstyrets tidligere registrerte ordmerker som starter med bokstaven E er ikke sammenlignbare med foreliggende sak. De eldre registreringene består av andre tekstelementer, og gjelder i stor grad også andre varer. Patentstyret må foreta en konkret vurdering i den enkelte sak.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er akseptert i andre jurisdiksjoner.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klagen omfatter kun følgende tjenester i klasse 42:

“Design and engineering of integrated systems for oil, gas, injection and carbon sequestration wells; consulting services, namely, technical consulting services in the field of subsea engineering; technical consulting services in the field of surface and subsea engineering.”
- I relasjon til de nevnte tjenestene vil helheten «eSOLUTIONS» oppfattes som et særpreget varemerke som ikke rammes av nektelsesgrunnene i varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Merket oppfyller garantifunksjonen.

- Gjennomsnittsforbrukeren vil i hovedsak være svært spesialisert og består av profesjonelle aktører innenfor olje- og gassnæringen, med et forhøyet oppmerksomhetsnivå og kunnskapsnivå om blant annet bransjeterminologi og teknologi.
- Patentstyrets begrunnelse er en overforenkling av merkets sammensetning, og de har mistet merkets helhetsinntrykk ut av syne.
- Helheten eSOLUTIONS framstår som en original nyskaping som det ikke kan være knyttet noe friholdelsesbehov til. En umiddelbar oppfatning av merket i relasjon til de aktuelle tjenestene gir ikke merket noe klart forestillingsbilde. Det er de påregnelige, umiddelbare oppfatningene hos avtager som vil være avgjørende for bedømmelsen, ikke hva nærmere analyser måtte lede til. I sak T-441/05 I, åpnet EU-retten for at et merke bestående av en bokstav kan framkalle tjenesters art uten at dette nødvendigvis medfører at merket må anses beskrivende.
- I sak 16/00173 uttaler Klagenemnda at «En enkeltstående bokstav vil kunne ha så mange betydninger at en gjennomsnittsforbruker ikke umiddelbart vil slutte at bokstaven angir type produkt.» Bokstaven «E» er per definisjon en forkortelse for alle ord som starter med denne bokstaven. Dette vil medføre, som Klagenemnda uttaler, at det ikke vil foreligge en umiddelbar og direkte forbindelse til klagers tjenester. Det kan ikke legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte «E» som forkortelsen for «elektrisk» i relasjon til tjenestene. En slik anførsel er for vag, vidtrekkende og dermed for lite konkret og direkte til å kunne rammes av varemerkeloven § 14.
- Tjenester som designtjenester, ingeniørtjenester eller konsulenttjenester tilbys ikke elektronisk, og de har ikke et elektronisk produkt som resultat. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke assosiere tjenestene med løsninger som kan tilbys elektronisk. Det er derfor ikke en tilstrekkelig konkret og direkte forbindelse mellom merket og tjenestene.
- Forkortelsen «E» er antakelig vanligere innen andre bransjer, for eksempel e-handel. Når forkortelsen brukes for tjenester og i en sammenheng den vanligvis ikke anvendes for eller i, er det ingen holdepunkter for at «E» umiddelbart vil oppfattes som «elektronisk».
- Det er helhetsinntrykket som skal vurderes, og ikke de separate elementene hver for seg. Sammensetningen av «e» og «SOLUTIONS» er ikke alminnelig, og forbrukeren vil ikke oppfatte det beskrivende. På grunn av de mange mulige betydningene av «E» vil det skape en viss undring når den settes sammen med «SOLUTIONS».
- Det finnes en lang rekke merker registrert av Patentstyret i klasse 42, hvor bokstaven «E» er sammenstilt med et annet ord, for eksempel: E-CORE, E-TUBE, E-PIT, E-boks, E-Pharma, E-tes. Disse merkene er ikke mer særpregede enn inneværende merke. Patentstyret har dermed lang praksis for å akseptere tilsvarende merker i Norge, og hensynet til likebehandling i forvaltningen bør tale i favør av å anse merket eSOLUTIONS tilstrekkelig særpregt og registrerbart.

- Varemerket har også blitt delvis registrert i EU for tilsvarende tjenester i klasse 42. Det at EUIPO har vurdert disse tjenestene som tilstrekkelig særpreget gjennom sin saksbehandling må tillegges stor vekt. Merket er i tillegg registrert i Storbritannia, USA og Brasil, noe som må tillegges vekt blant annet fordi engelsk er et utbredt språk.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten eSOLUTIONS.
- 10 Klager har oppgitt at klagen kun gjelder følgende tjenester i klasse 42:

Klasse 42: Design and engineering of integrated systems for oil, gas, injection and carbon sequestration wells; consulting services, namely, technical consulting services in the field of subsea engineering; technical consulting services in the field of surface and subsea engineering.

- 11 For at et varemerke skal kunne registreres, må de alminnelige registreringsvilkårene i varemerkeloven være oppfylt. Et varemerke kan ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg angir egenskaper ved varene eller tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
- 12 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets ((EU) 2015/2436) ordlyd og formål, praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (2017/1001). Høyesterett har uttalt dette i HR-2001-1049 GOD MORGON, og i senere avgjørelser HR-2016-1993-A PANGAEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 13 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 16, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, særlig er å sikre varemerkets garantifunksjon. Et varemerke skal fungere som garanti for kommersiell opprinnelse, 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 avsnitt 28 og C-299/99 Philips/Remington avsnitt 30.
- 14 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og utfra gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.
- 15 Klagenemnda er enig med Patentstyret og klager i at gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle tjenestene i klasse 42, i hovedsak vil være spesialisert og profesjonell innen olje-

og gassnæringen, med et forhøyet oppmerksomhetsnivå og kunnskapsnivå om bransjeteknologi og terminologi. Gjennomsnittsforkbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.

- 16 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene, for at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel sak T-19/04 Paperlab avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er det ikke nok at elementene hver for seg er beskrivende; også sammensetningen må oppfattes som direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i sak C-265/00 Biomild avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse i sak T-486/08 Superskin avsnitt 25 og 26.
- 17 Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Likevel kan det være nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. EU-domstolens avgjørelse C-329/02 P Sat.1 v OHIM. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende. Merket kan likevel være tilstrekkelig særpreget hvis det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene. For eksempel kan helheten være så uvanlig at den oppleves tilstrekkelig fjern fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P Color Edition avsnitt 61, jf. også T-704/16 Scatter Slots avsnitt 25.
- 18 Klagenemnda har kommet til at merket eSOLUTIONS er beskrivende og mangler særpreget for de aktuelle tjenestene i klasse 42, som klagen gjelder.
- 19 Etter Klagenemndas syn vil merket oppfattes som en engelsk sammenstilling av bokstaven «e» og ordet «SOLUTIONS». Ordet «solutions» kan bety «løsninger», jf. Stor engelsk-norsk ordbok. I engelske sammenstillinger er bokstaven «e» vanlig å bruke som en forkortelse for «electronic», for eksempel «email» / «e-mail», «e-cig», «e-commerce», «e-reader», «e-book» og «e-sport», jf. oppslag på «e» i ordboken Merriam-Webster. På norsk er «e» en vanlig forkortelse for «elektronisk» og «elektrisitet», jf. Gyldendals Stor norsk ordbok. Kjente eksempler er «e-post», «efaktura», «e-bok», «e-handel» og «e-verk» (elektrisitetsverk), jf. Store norske leksikon. En slik forståelse av bokstaven «e» er også lagt til grunn av Klagenemnda i avgjørelsene VM 17/00111 eBerry avsnitt 36, VM 21/00064 eRANGE avsnitt 21, VM 21/00092 og 21/00091 e-POWER avsnitt 19 og VM 23/00023 e-4ORCE avsnitt 20. Selv om bokstaven «e» kan ha mange betydninger, er det derfor sannsynlig at «e» umiddelbart vil oppfattes som en forkortelse for «electronic», «elektronisk» eller «elektrisk». Dette er sannsynlig også i eventuelle nye sammenstillinger i relasjon til varer og tjenester som har med elektroniske og elektriske løsninger eller teknologi å gjøre. Slik Klagenemnda ser det vil den norske gjennomsnittsforkbrukeren, som har gode engelskkunnskaper, umiddelbart oppfatte merket i betydninger som «elektroniske løsninger» eller «elektriske løsninger».
- 20 De aktuelle tjenestene i klasse 42 gjelder design og ingeniørarbeid av integrerte systemer for olje-, gass-, injeksjons- og karbonfangstbrønner og teknisk konsultasjon innen

undersjøisk ingeniørarbeid og overflate- og undervannsteknikk (ingeniørarbeid). Etter Klagenemndas syn kan de aktuelle tjenestene gjelde elektroniske løsninger, benytte elektroniske løsninger eller være elektroniske. For eksempel kan det aktuelle design- og ingeniørarbeidet styres og utføres ved hjelp av elektroniske hjelpemidler og løsninger, og det aktuelle integrerte systemet kan gjelde elektroniske løsninger. Ingeniørarbeidet under havoverflaten eller i tilknytning til for eksempel olje- og gassbrønner, kan benytte seg av elektroniske løsninger som kunstig intelligens i planleggingen eller utførelsen av arbeidet. Når det gjelder de aktuelle konsultasjonstjenestene kan disse tilbys gjennom elektroniske kommunikasjonsløsninger, som nettbaserte videomøter.

- 21 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at merket eSOLUTIONS har et meningsinnhold som uten videre kan benyttes til å beskrive egenskaper ved tjenestene i klasse 42. Helheten eSOLUTIONS formidler et enkelt og forståelig budskap som gjennomsnittsfbrukeren umiddelbart vil oppfatte. Sammenstillingen er verken uvanlig eller overraskende. Omsetningskretsen behøver ikke foreta noen mentale tankesprang eller nærmere fortolkning for å forstå merkets meningsinnhold i relasjon til de aktuelle tjenestene. Det foreligger dermed en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom merket og de aktuelle tjenestene, og merket er da beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 22 Det får ikke avgjørende betydning at bokstaven «e» kan ha flere ulike betydninger. EU-domstolen har slått fast at det er tilstrekkelig at ordsammenstillingen *kan* brukes beskrivende, og et merke må derfor nektes registrert dersom minst én av betydningene er beskrivende, jf. C-191/01 Doublemint avsnitt 32.
- 23 På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold vil ordmerket eSOLUTIONS heller ikke være egnet til å skille klagers tjenester fra andres. Gjennomsnittsfbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket, som dermed ikke oppfyller garantifunksjonen som er varemerkers hovedformål. Merket mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 24 Klagenemnda kan ikke se at uttalelsen i VM 16/00173 iCell avsnitt 29 om at «En enkeltstående bokstav vil kunne ha så mange betydninger at en gjennomsnittsfbruker ikke umiddelbart vil slutte at bokstaven angir type produkt», får særlig vekt i foreliggende sak. Klagenemnda kom til at det var; «ikke sannsynliggjort at den innledende bokstaven vil oppfattes som en indikasjon på varenes art i form av isolasjon», jf. avsnitt 29. Som redegjørelsen og den konkrete vurderingen i foreliggende sak viser er det derimot sannsynlig at den innledende bokstaven «e» vil oppfattes som en beskrivende forkortelse for de aktuelle tjenestene. På denne bakgrunn kan det heller ikke tillegges avgjørende vekt at Patentstyret har registrert merker som begynner med bokstaven «e» for tjenester i klasse 42. I likhet med at avgjørelser i andre saker er et resultat av konkrete vurderinger, må Klagenemnda foreta en konkret vurdering i foreliggende sak, og i dette tilfelle er konklusjonen at helheten eSOLUTIONS er beskrivende og mangler særpreg for tjenestene i klasse 42.

- 25 Klager har vist til at merket er registrert for tilsvarende tjenester av EUIPO, Storbritannia, USA og Brasil. Det at merket er registrert i andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsfbrukeren oppfatter merket, og har kommet til at det er beskrivende og mangler særpreg som kjennetegn, jf. vurderingene over. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer som er oppstilt i rettspraksis fra EU og norsk rett. Den skjønnsmessige vurderingen kan falle ulikt ut i forskjellige land, og det er ikke uten videre et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Det vises i denne forbindelse til Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022- 64395 Trustshop. 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 likt, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.
- 26 På denne bakgrunn stadfestes Patentstyrets avgjørelse for de aktuelle tjenestene i klasse 42 som klagen gjelder. Ettersom klagen ikke gjelder de øvrige varene og tjenestene i klasse 7, 9, 37 og 42 er Patentstyrets avgjørelse rettskraftig med hensyn til disse. Merket i utpekningen kan ikke gis virkning i Norge for noen av de aktuelle varene og tjenestene i klasse 7, 9, 37 eller 42, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)

Amund Brede Svendsen
(sign.)