



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 22/00066  
Dato: 5. desember 2022

---

Klager: Eltorque AS  
Representert ved: Acapo AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Kari Anne Lang-Ree og Thomas Strand-Utne

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 26. januar 2022, hvor ordmerket ELTORQUE med søknadsnummer 202013869 ble nektet registrert i Norge.

3 Søknaden gjelder følgende varer og tjenester:

Klasse 7: 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.

Klasse 9: 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 fabrikanlegg og anleggsutstyr på land; apparater og instrumenter for kontroll og styring av framdrift og ballast; 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.

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].

4 Varemerket ble nektet registrert av Patentstyret fordi det ble ansett beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

5 Klage innkom 28. mars 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter den 5. mai 2022 oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

### 6 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

– Tekstelementet ELTORQUE beskriver egenskaper og formål ved varene og innholdet ved tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Varemerket vil oppfattes som en

sammenstilling av ordene EL og TORQUE. Førstnevnte er en vanlig forkortelse for «elektrisk»/«elektrisitet» på både engelsk og norsk, og TORQUE er et engelsk ord for «dreiekraft», «dreiemoment» eller «torsjonsmoment». Sammenstillingen kan forstås som «elektrisk dreiekraft/dreiemoment/torsjonsmoment». Det er ikke avgjørende at ELTORQUE er et konstruert ord som ikke finnes i ordbøker, når sammenstillingen kan brukes til å beskrive varene i omsetningen, jf. sak C-191/01 P Doublemint.

- Den profesjonelle omsetningskretsen for varene i klasse 7, for eksempel «motorer for kjøretøyer, fartøyer og maskiner, vil oppfatte merketeksten som en angivelse av egenskaper eller formål med slike varer, nærmere bestemt at de benytter elektrisitet for å skape dreiemoment. Når ELTORQUE brukes for varene i klasse 9, som for eksempel omfatter «dataprogramvare for styring av motordeler», vil merketeksten oppfattes som en angivelse av at varene kan kontrollere eller styre elektrisk dreiemoment i en motor. Tjenestene i klasse 35 og 37 er nært knyttet opp til varene i klasse 7, og gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte ELTORQUE som tjenestenes innhold, nemlig at det dreier seg om salg, installasjon, reparasjon og vedlikehold av varer som muliggjør elektrisk dreiemoment.
- Selv om det legges til grunn at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå er høyere enn normalt, vil dette ikke ha avgjørende betydning for vurderingen av særpreg, jf. sak C-311/11 P Wir Machen Das Besondere avsnitt 48 og Klagenemndas avgjørelse i VM 15/074 Well Cutter avsnitt 21.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i EU, UK, Russland, Singapore og Tyrkia.
- Dokumentasjonen på søkers merkebruk fremstår som knapp og er ikke tilstrekkelig til å vise at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk. Det søkte merket ble tilbudt registrert for deler av varefortegnelsen. Da søker ikke ønsket å begrense varefortegnelsen i overenstemmelse med Patentstyrets forslag, må avgjørelsen gå ut på en fullstendig registreringsnektelse, jf. Patentstyrets annen avdeling i sak nr. 7116 RED BULL.

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

- Kravet til særpreg er mindre strengt der omsetningskretsen består av spesialiserte profesjonelle næringsdrivende med høyt kunnskaps- og oppmerksomhetsnivå.
- Det at EL og TORQUE hver for seg har et bestemt meningsinnhold betyr ikke at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte helheten som «elektrisk dreiekraft/dreiemoment/torsjonsmoment». Samtlige søketreff på nett viser eksempler på ELTORQUE brukt som kjennetegn, og merket er ikke et oppslagsord i verken ordbøker eller leksikon. Det er ingen grunn til å anta at gjennomsnittsforbrukeren vil bryte ned teksten i merket i to deler slik Patentstyret hevder. Merketeksten er et kort og velklingende nydannet ord, og det må en fortolkningsinnsats til for at omsetningskretsen skal kunne utlede et beskrivende meningsinnhold fra et ord som ikke finnes i ordbøkene eller brukes på fagspråket.

- Selv om salgs- og reparasjonstjenestene i klasse 35 og 37 kan være relatert til varer hvor elektrisk dreiemoment er en vesentlig egenskap, er dette betydningsinnholdet for fjernt fra tjenestene til at det vil oppfattes som beskrivende. På dette punktet er saken sammenlignbar med sak T-135/99 CINE ACTION.
- Å gi varemerkebeskyttelse vil ikke legge urimelige begrensninger på andre næringsdrivendes frihet til å beskrive sine varer/tjenester. Det vil stadig være mulig å informere om at varer eller tjenester har, gir, legger til rette for eller er relatert til elektrisk dreiemoment, for eksempel ved å bruke teksten «electric torque».
- Omfattende bruk av ELTORQUE som varemerke har medført at det er godt kjent i markedet som klagers kjennetegn.
- Merket er registrert i en rekke andre jurisdiksjoner. Det er ingenting som tilsier at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket annerledes enn omsetningskretsen i for eksempel Storbritannia, USA eller EU.

## **8 Klagenemnda skal uttale:**

### **9 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.**

- 10 Saken gjelder spørsmålet om ordmerket ELTORQUE oppfyller registreringsvilkårene i varemerkeloven. Et varemerke kan ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg angir egenskaper ved varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
- 11 Norsk varemerkerett er i stor grad harmonisert med EU-retten gjennom EØS-avtalen, og registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14 må tolkes i samsvar med varemerkedirektivets (2008/95/EF) ordlyd og formål. Ved tolkningen av varemerkeloven er derfor praksis fra EU-domstolen rundt forståelsen av direktivet en «helt sentral rettskilde», jf. HR-2021-2480-A STORTORVETS GJÆSTGIVERI. EU-domstolens rettspraksis knyttet til tolkningen av varemerkeforordningens tilsvarende bestemmelser veier også tungt i vurderingen, jf. HR2016-1993-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, blant annet 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 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, og utfra gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech. Generelt skal

gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. De aktuelle varene og tjenestene retter seg i hovedsak mot en spesialisert omsetningskrets med høy grad av oppmerksomhet. For eksempel er gjennomsnittsforbrukeren av «motorer for kjøretøyer, fartøyer og maskiner» og «aktuatorer (styremekanismer)» i klasse 7 og «dataprogramvare for styring av motordeler» i klasse 9, som regel profesjonelle næringsdrivende. Dette får betydning for gjennomsnittsforbrukerens evne til å forstå tekniske uttrykk og fagspråk. Den spesialiserte kretsen har bedre forutsetninger for å oppfatte meningsinnhold i tekniske termer, enn den alminnelige sluttbrukeren. Se til sammenligning Klagenemndas avgjørelse i sak VM 16/00031 WELLTEC FLUID IMAGER avsnitt 20.

- 14 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene, slik 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.
- 15 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 Sat.1. 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.
- 16 Klagenemnda er av den oppfatning at den profesjonelle gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som en sammenstilling av de to ordene EL og TORQUE. EL er en kjent forkortelse for «elektrisk» på både engelsk og norsk, og er mye brukt som en forstavelse for å betegne at en bestemt gjenstand benytter elektrisk kraft. Eksempler på dette er elbiler og elsykler. Klagenemnda legger derfor til grunn at EL vil oppfattes som egenskapsangivende for varer som kan gå på elektrisk kraft.
- 17 Når det gjelder TORQUE, finner Klagenemnda at gjennomsnittsforbrukeren vil kjenne ordet som engelsk for «dreiekraft», «dreiemoment» eller «torsjonsmoment». Det må gjelde til tross for at TORQUE er en teknisk term som ikke er vanlig i norsk dagligtale. Gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene og tjenestene i denne saken vil nemlig først og fremst være profesjonelle næringsdrivende som må regnes for å ha basiskunnskaper om mekanikk og motorteknikk. Å skape dreiekraft, det vil si en kraft som forårsaker et legemes rotasjon om sin egen akse, er en helt grunnleggende egenskap ved mange typer motorer. Dreiekraft er særlig viktig i motoriserte fremkomstmidler, som for eksempel biler og båter. En motors dreiekraft er avgjørende for hvor raskt et kjøretøy kan akselerere. Videre blir det

stadig mer vanlig at dreiekraften til en motor kommer fra elektrisk energi, og det er grunn til å anta at det bare vil bli mer vanlig i årene som kommer, etter hvert som samfunnet beveger seg i retning av mer bærekraftige energikilder. Et oppslag på «bilmotor» i Store norske leksikon viser dessuten at motorer som går på elektrisitet karakteriseres av at de produserer høy dreiekraft sammenlignet med forbrenningsmotoren. På denne bakgrunn legger Klagenemnda til grunn at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte ELTORQUE som «elektrisk dreiekraft/dreiemoment/torsjonsmoment».

- 18 Spørsmålet er dermed om det er en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom ordsammenstillingen ELTORQUE og varene og tjenestene til at merket umiddelbart og uten nærmere ettertanke utelukkende oppfattes beskrivende.
- 19 Etter Klagenemndas vurdering foreligger ikke en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom merketeksten og egenskaper ved følgende varer og tjenester:

Klasse 7: Hydrauliske- og pneumatiske aktuatorer.

Klasse 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske 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 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].

For disse varene og tjenestene er sammenstillingen ELTORQUE ikke direkte beskrivende. Bestanddelen EL er ikke egenskapsangivende for «hydrauliske- og pneumatiske aktuatorer» fordi disse drives av henholdsvis væske og gass og ikke elektrisitet. For varene og tjenestene i klasse 9, 35, 37 og 42 er merketeksten tilstrekkelig avledet for egenskaper ved disse. Merketeksten ELTORQUE må etter dette anses å ha iboende særpreg som kjennetegn.

- 20 Etter Klagenemndas oppfatning stiller det seg annerledes for de resterende varene og tjenestene. Som forklart over i avsnitt 17 er det å skape dreiekraft en sentral egenskap ved motorer. Når merketeksten ELTORQUE benyttes på «motorer for kjøretøyer, fartøyer og maskiner», «koblinger og anordninger for overføring av drivkraft», «elektriske motorer», «motorer for styring», «drivkraftmekanismer» og «innsugsmanifolder for motorer» i klasse 7, vil gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart oppfatte merket som en angivelse av at varen brukes til å produsere eller overføre dreiekraft ved hjelp av elektrisitet. For «ventiler» i klasse

7, vil merketeksten ELTORQUE umiddelbart oppfattes som en beskrivende angivelse av at ventilen kan åpnes eller lukkes ved hjelp av elektrisk dreiekraft.

- 21 Klager søker også vern for «aktuatorer (styremekanismer)» og «lineære- og elektriske aktuatorer» i klasse 7. En aktuator er en teknisk innretning brukt blant i annet maskiner, kjøretøy, skip og bygninger for å frembringe en mekanisk bevegelse. En aktuator kan være drevet av en elektrisk motor. Se til dette oppslag på «aktuator» i Store norske leksikon. På denne bakgrunn finner Klagenemnda at den spesialiserte omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte ELTORQUE som en angivelse av at de aktuelle aktuatorene er elektriske og skaper dreiemoment ved hjelp av elektrisitet.
- 22 Når det gjelder varene i klasse 9, er Klagenemndas syn at merket er beskrivende for følgende varer: «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». Varene har en nær tilknytning til varene som merket er beskrivende for i klasse 7 ved at disse kan brukes sammen. For disse varene vil ELTORQUE umiddelbart oppfattes som en angivelse av at de kan kontrollere eller styre elektrisk dreiemoment.
- 23 Tjenestene i klasse 35 og 37 gjelder salg, installasjon, reparasjon og vedlikehold av varene i klasse 7 og 9. Klagenemnda er av den oppfatning at når ELTORQUE brukes for salg, installasjon, reparasjon og vedlikehold av varer i klasse 7 og 9 som merket er beskrivende for, vil gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte merket som informasjon om egenskaper ved de varene som tjenestene gjelder. Merket vil derfor umiddelbart oppfattes som beskrivende for tjenestenes innhold.
- 24 Klagenemnda finner derfor at det er en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom ordsammenstillingen ELTORQUE og ovennevnte varer og tjenester i klasse 7, 9, 35 og 37 Merketeksten er beskrivende for disse varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 25 Klager anfører at ELTORQUE er et fantasiord som verken finnes i ordbøker eller brukes på fagspråket, og at gjennomsnittsforbrukeren ikke nødvendigvis vil bryte ned teksten i to deler. Klagenemnda kan ikke se at det er en tydelig forskjell på ordet ELTORQUE som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene. Merketeksten som helhet er ikke så uvanlig at den oppleves tilstrekkelig fjern fra ordenes betydning hver for seg. Når merketeksten består av en sammenstilling av to kjente ord, er det etter Klagenemndas syn nærliggende at gjennomsnittsforbrukeren oppfatter hvilke to ord merketeksten består av selv om disse er stilt sammen. Hvis sammenstillingen uten videre kan brukes til å beskrive egenskaper ved varene og tjenestene, er det ikke avgjørende hvorvidt sammenstillingen er ny, jf. EUDomstolen i C-191/01 P Doublemint avsnitt 32.
- 26 Klagenemnda er uenig med klager i at kravet til særpreg settes lavere for en spesialisert omsetningskrets, enn for en omsetningskrets bestående av vanlige sluttbrukere. Det er ikke

slik at en omsetningskrets med høyt oppmerksomhetsnivå lettere oppfatter et ikke-distinkt merke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Selv om en profesjonell omsetningskrets per definisjon vil ha en høyere grad av oppmerksomhet, kan dette ikke ha avgjørende vekt når det kommer til vurderingen av et merkes særpreg, jf. EU-domstolens sak C-311/11 P *Wir Machen Das Besondere Einfach* avsnitt 48. I T-123/18 (*Hjertefigur*) viser EU-retten til nevnte avgjørelse fra EU-domstolen og uttaler i avsnitt 17 at et varemerke skal gjøre det mulig for omsetningskretsen å skille merkeinnhavers varer fra andres uten at omsetningskretsen skal måtte utvise særlig oppmerksomhet. Den grad av særpreg som er nødvendig for registrering av et varemerke, kan derfor ikke avhenge av omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå.

- 27 Sitatet som klager siterer fra LB-2014-95107 *Tretorn* bygger på følgende uttalelse fra HR-2001-1049 *GOD MORGON*:

«Videre skal vurderingen ta utgangspunkt i hvorvidt en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velunderrettet gjennomsnittsforbruker vil oppfatte merket som distinkt i den nevnte betydning. I EF-organenes praksis er det lagt til grunn at forbrukere av dagligvarer, som det er spørsmål om i vår sak, gjennomgående har et relativt lavt bevissthetsnivå mht. slike forhold. Dette innebærer at et merke må ha større særpreg for å ha distinktiv evne for forbruksvarer enn for varer som henvender seg til en mer spesialisert kundekrets.»

- 28 Nevnte Høyesterettsavgjørelse ble avsagt i 2002. EU-domstolens avgjørelse C-311/11 P og EU-rettens avgjørelse T-123/18 er av langt nyere dato og mer nyanserte som en følge av dette. Etter Klagenemndas syn må disse avgjørelsene anses for å nyansere Høyesteretts betraktninger i *GOD MORGON*-dommen, og gi uttrykk for gjeldende rett når det gjelder betydningen av omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå i en særpregsvurdering.
- 29 Videre hevder klager at det ikke er grunnlag for å vurdere merket annerledes i Norge enn i EU, Storbritannia og andre jurisdiksjoner. Klagenemnda bemerker at registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i den norske gjennomsnittsforbrukeren, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg for en del av de søkte varene og tjenestene, se ovenfor. Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda viser til HR-2001-1049 *GOD MORGON*, hvor førstvoterende slutter 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 skjønsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle ulikt ut i de forskjellige land». Tilsvarende syn kommer frem i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01 *Henkel*, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av HR-2016-2239-A *ROUTE 66*. 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.
- 30 Oppsummert finner Klagenemnda at *ELTORQUE* er beskrivende for følgende varer og tjenester:



Klasse 7: 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 9: 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.

- 31 Klager hevder merket har opparbeidet særpreg gjennom bruk.
- 32 Klagenemnda bemerker at i vurderingen av om registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14 første og andre ledd er oppfylt, skal det særlig tas hensyn til virkninger av merkebruk forut for søknadstidspunktet, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Bestemmelsen åpner for at et varemerke kan «utvikle det nødvendige særpreg gjennom bruk», jf. Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s. 50. Slik det går frem av både ordlyden og forarbeidene, er det ikke bruken i seg selv som er avgjørende, men hvilke virkninger bruken har hatt innenfor omsetningskretsen. Terskelen for når et merke kan sies å ha utviklet særpreg gjennom bruk er relativ og avhenger av sakens konkrete omstendigheter, jf. for eksempel HR-2005-1905-A GULE SIDER avsnitt 45–46. I vurderingen vil blant annet merkets iboende særpreg ha betydning. Generelt skal det «meget til for at et deskriptivt merke kan bli tilstrekkelig innarbeidet som varemerke til å kunne registreres», jf. GULE SIDER avsnitt 48. I denne saken dreier det seg nettopp om et deskriptivt merke, og innarbeidelse kan dermed bli resultatet «dersom markedsføringen av merket har vært så intens at det dermed har fått en annen betydning enn som generisk betegnelse», jf. GULE SIDER avsnitt 48. I helhetsvurderingen kommer at oppmerksomhetsnivået vil kunne spille inn i vurderingen av hvilke virkninger bruken har hatt, jf. for eksempel Klagenemndas avgjørelse i VM 20/00137 DEEPSEA avsnitt 20 og VM 22/00002 FORMEL avsnitt 28. Klagenemnda legger til grunn at innenfor en spesialisert omsetningskrets med høyt oppmerksomhetsnivå, slik som her, vil gjennomsnittsforkbrukeren være merkebevisst og lete etter varemerket, og vil dermed raskere komme til å kjenne merket og feste seg ved det som en angivelse av kommersiell opprinnelse, se til dette Lassen og Stenvik: Kjennetegnssrett 2010 på side 252.
- 33 Dokumentasjonen som klager har lagt frem viser bruk av merket ELTORQUE sammen med undertekstene «valve control system» og «flow control system» på arbeidsklær og et rullebanner i 2008. Den senere daterte dokumentasjonen viser bruk av ELTORQUE sammen med et oransje figurativt element på markedsføringsmateriell i 2012, 2014 og 2015 og på Nor-fishing messen i 2016. Klager opplyser at merket ble tatt i bruk allerede på 90-tallet, og at klagers aktuatorer, med salgstall på totalt 110 000 enheter fordelt på omkring 1000 skip, er Nordens mest solgte. Klagenemnda kan ikke se at den samlede

dokumentasjonen er tilstrekkelig til å vise at bruken har fått slik virkning at ordmerket ELTORQUE har oppnådd det nødvendige særpreg for registrering. I helhetsvurderingen har Klagenemnda lagt særlig vekt på at dokumentasjonen i saken ikke viser et eneste eksempel på bruk av ordmerket alene, men at det hovedsakelig er brukt sammen med det figurative oransje elementet. Dermed er det ikke sannsynliggjort at ordmerket, uten figurelementene, er godt kjent blant norske gjennomsnittsfbrukere som klagers særlige kjennetegn. Dokumentasjonen gir dermed få holdepunkter for å si noe om hvilken virkning bruken har hatt for ordmerket alene. Klagenemndas konklusjon er derfor at klager ikke har sannsynliggjort at bruken har fått slik virkning at ordmerket har oppnådd varemerkerettslig særpreg, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.

34 På denne bakgrunn har Klagenemnda besluttet å delvis omgjøre Patentstyrets avgjørelse.

### **Det avsies slik**

## Slutning

- 1 Klagen tas delvis til følge.
- 2 Varemerkesøknad nr. 202013869, ordmerket ELTORQUE, kan registreres for følgende varer og tjenester:

Klasse 7:           Hydrauliske- og pneumatiske aktuatorer.

Klasse 9:           Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske 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:

Klasse 7:           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 9: 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.

Gunhild Skyberg Giske  
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree  
(sign.)

Thomas Strand-Utne  
(sign.)