



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 20/00022  
Dato: 2. april 2020

---

Klager: Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha  
Representert ved: Tandberg Innovation AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark og Liv Turid O. Myrstad

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 15. november 2019, hvor ordmerket MT-125, med søknadsnummer 201605981, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 12: Motorsykler, scootere, mopeder, trehjuls motorsykler, trehjuls scootere, trehjuls mopeder og deler og utstyr/tilbehør dertil.

3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd.

4 Klage innkom 14. januar 2020. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 18. februar 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Merket MT-125 er beskrivende, jf. § 14 første ledd bokstav a, og mangler særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd.
- Bokstavkombinasjonen MT vil forstås som en forkortelse for «manual transmission», benyttet på eksempelvis «motorsykler» i klasse 12. Dette følger av ordlisten Automotiv Dictionary. MT i betydningen «manual transmission» er utbredt i bransjen. Treff på søkemotoren Google viser dette. Bokstavkombinasjonen MT vil derfor av gjennomsnittsforbrukeren oppfattes som rent beskrivende for egenskaper ved de aktuelle varene.
- Tallet 125 vil kunne oppfattes som størrelsen på varenes motorkasse. Det er svært vanlig med motorsykler og scootere med 125 kubikk motorkasse. Tallet 125 i seg selv er derfor rent beskrivende for eksempelvis «motorsykler», «scootere» og «mopeder», som kan ha en 125 kubikk motorkasse og for «deler og utstyr/tilbehør dertil» som kan være en 125 kubikk motorkasse.
- Sammenstillingen av elementene MT og 125 besitter ikke en uvanlig sammenstilling eller sekundærbetydning. Å sette bokstavkombinasjonen MT sammen med tallet 125 med en bindestrek endrer ikke forståelsen av de to elementene som rent beskrivende for varene, nemlig at varene er eller har manuell girkasse og en 125 kubikk motorkasse. Sammenstillingen av de to beskrivende elementene etterlater ikke et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra elementenes betydning hver for seg.

- Det foreligger dermed en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom det søkte merket MT-125 og de varene merket er søkt for, og merket mangler særpreg for de aktuelle varene i klasse 12.
- Søkers fullmektig anfører at ordmerket ikke kan nektes som en «modellangivelse» fordi Patentstyrets praksis for «modellangivelser» ble endret for noen år siden. Patentstyrets tidligere praksis for «modellangivelser» gjaldt merker som ikke hadde noe beskrivende betydningsinnhold, men som ville oppfattes som en modellangivelse og derfor manglet særpreg. I foreliggende sak er merket beskrivende, og selv om Patentstyret har gått bort fra å anføre «modellangivelser», vil det derfor være riktig å nekte det søkte merket.
- Søkers fullmektig viser til søkers eldre registreringer MT-01, MT-02, MT-03, MT-05, MT-13, og til eldre registreringer som anføres å være sammenlignbare med det søkte merket. Søkers eldre registreringer er analoge, men det kan ikke legges avgjørende vekt på disse da foreliggende merke anses beskrivende. I tillegg er eksempelvis ikke merkene H125, Mi8 og M-346 analoge med det søkte merket.
- Det at merket er godkjent i andre jurisdiksjoner kan ikke tillegges avgjørende vekt. Patentstyret er ikke i tvil om at det søkte merket vil oppfattes beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene, og legger derfor ikke avgjørende vekt på at merket er funnet særpreget i andre land. Det er den generelle distinktivitetsnormen som kan utledes av blant annet rettspraksis som skal legges til grunn som retningsgivende for avgjørelsen, og ikke det konkrete skjønn som har vært utøvd i like og lignende saker.
- Det er videre anført at det søkte merket har tilegnet seg tilstrekkelig varemerkerettslig særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd og § 3 tredje ledd.
- Som dokumentasjon er det sendt inn skjermdump og utskrifter fra søkers hjemmeside, kopier av produktkataloger, kopier av artikler fra aviser og magasiner, en oversikt over søkers markedsandel i 2015-2017 og bilder fra utstillinger i utlandet.
- Dokumentasjonen som viser markedsandel og salgslistene, og antallet solgte varer, viser høye salgstall og at søker er en av de store aktørene i markedet. Omsetningstall og markedsandel vil imidlertid ikke alene kunne vise hvilken virkning bruken av merket har hatt. Markedsandelen er i tillegg begrenset til å gjelde kategorien «street», noe som skaper uklarhet om hvilket totalmarked søkers innsendte oversikt over markedsandel knytter seg til.
- Gjennomgående i dokumentasjonen, både i produktkatalogene, artikler/presseomtale og skjermdumpene og utskriftene fra søkers hjemmeside, blir det søkte merket MT-125 brukt sammen med et annet varemerke, nemlig YAMAHA. Det mangler derfor klar dokumentasjon som viser at det søkte merket er brukt alene som angivelse av kommersiell opprinnelse og som indikerer at det søkte merket vil oppfattes som et varemerke.
- Det at gjennomsnittsførbrukeren har et noe høyere oppmerksomhetsnivå ved kjøp av motorsykler enn ved dagligvarer, er Patentstyret enig med søker i. Dette får imidlertid ikke

avgjørende betydning. Det er ikke slik at en omsetningskrets med høyt oppmerksomhetsnivå lettere oppfatter ikke-distinktive merker som en angivelse av kommersiell opprinnelse.

- Patentstyret er enig med fullmektigen i at innarbeidelse av en merkefamilie vil kunne være et relevant moment i helhetsvurderingen av om et merke har vunnet særpreg gjennom bruk. Dersom merket tilhører en merkefamilie kan det være lettere å innarbeide merket ved at det drar nytte av tidligere innarbeidelse. Selv om dokumentasjonen viser at MT brukes både alene og i kombinasjon med ulike tall, er MT alltid brukt sammen med det særpregede kjennetegnet YAMAHA. Det mangler derfor klar dokumentasjon som viser at MT alene er brukt som en angivelse av kommersiell opprinnelse og som indikerer at MT vil oppfattes som en merkefamilie.
- Etter en helhetsvurdering av den innsendte dokumentasjonen kommer Patentstyret til at det søkte merket MT-125 ikke er godt kjent som noens særlige kjennetegn for varene i klasse 12, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd.
- Det søkte merket nektes følgelig registrert, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og første ledd andre punktum.

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

- Patentstyrets avgjørelse er uriktig, og klager fastholder sitt krav om at varemerket MT-125 oppfyller varemerkelovens krav, og derfor skal registreres i henhold til varemerkeloven § 14.
- Merket i søknaden består av elementene MT-125. Det er viktig at man ser på varemerket som en helhet og ikke oppstykker elementene hver for seg. Klager kan ikke se at det foreligger en klar og direkte forbindelse mellom merket MT-125 og varene «motorsykler, scootere, mopeder, trehjuls motorsykler, trehjuls scootere, trehjuls mopeder og deler og utstyr/tilbehør dertil» i klasse 12.
- Innen bil- og motorsykkellindustrien er det vanlig å omtale varene ved en modellbetegnelse. Dette er en etablert og velfungerende praksis og en navnebruk som er etablert i bransjen generelt, og bør anses som en klar indikasjon på at modellbetegnelser nettopp er i stand til å oppfylle varemerkets funksjon. Eksempler på dette er 911, V70, A4, TT og 2CV. Klager er av den oppfatning at en forbruker som støter på disse merkene umiddelbart vil forstå at det er én produsent som står bak disse merkene. Merket MT-125 er på samme måte egnet til å fungere som et varemerke.
- Klager er uenig med Patentstyret i at bokstavene MT står for «manual transmission».
- Merket MT-125 sin oppbygging med en bindestrek gjør at merket vil oppfattes som noe mer enn de enkelte elementene hver for seg. Patentstyret har ikke lagt tilstrekkelig vekt på dette.
- Patentstyret har tidligere nektet klagers registrering av ordmerket MT. Klager besluttet derfor å beskytte merket med tillegg. Det at Patentstyret nå nekter merker bestående av MT med tillegg er hverken i harmoni med at Patentstyrets tidligere praksis om

«modellangivelser» nå er historie, men også det at klager tidligere har fått registrert merkene MT-01, MT-02, MT-03 m.v.

- Videre er klagers merker i søknadene nr. 201605825, nr. 201605826, nr. 201605827 og nr. 201605981 godkjent i en rekke jurisdiksjoner. De to førstnevnte søknadene er eksempelvis registrert i EU, mens de to sistnevnte er registrert i det engelsktalende USA. Klager bemerker at det er ingen grunn til at merkene skal behandles på en annen måte i Norge enn i engelsktalende jurisdiksjoner.
- Dersom Klagenemnda skulle fastholde at merket MT-125 mangler den nødvendige grad av særpreg, anføres det at merket uansett har tilegnet seg tilstrekkelig varemerkerettslig særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd og § 3 tredje ledd.
- Den aktuelle omsetningskretsen for klagers varer i klasse 12 har et høyt oppmerksomhetsnivå. Omsetningskretsen vil gjøre nøye undersøkelser både med hensyn til hva motorsykkelen skal brukes til, hvilket merke den har, pris, hestekrefter, utseende og kjørekomfort, før de går til innkjøp. Patentstyret har ikke lagt tilstrekkelig vekt på gjennomsnittsforsbrukerens oppmerksomhetsnivå ved vurderingen av innarbeidelse.
- Som dokumentasjon på bruk hva gjelder søknadsnummer 201605825, nr. 201605826, nr. 201605827 og nr. 201605981, er det sendt inn følgende:
  - Motorsykkelen MT-07, sammen med motorsykkelen MT-09, har toppet listene over de mest solgte motorsyklene i Norge siden lanseringen i 2014 (bilag 3-9).
  - MT-125 er en del av klagers merkefamilie MT, som inneholder en lang rekke motorsykler. Fra den vedlagte oversikten i bilag 10 fremkommer det at de ulike MT-modellene totalt hadde 30,6 % av markedsandelen i 2015, 25,7 % i 2016, og 27,1 % i 2017. Av oversikten fremkommer det også at MT-125 hadde en 11,8 % markedsandel i 2015, 11,1 % i 2016, og 15,5 % i 2017.
  - Bilag 11-24 viser en rekke omtaler og artikler vedrørende de ulike motorsyklene i merkefamilien MT.
  - Bilag 12 og 13 viser omtale av MT-125 i media som Bike og TV2.no.
  - Skjermdump fra klagers hjemmeside (bilag D).
  - Bilder fra utstillinger i perioden 2013-2015 fra Tokyo, Milano, Brisbane og Sao Paulo (bilag E).
  - Klagers modell MT i ulike varianter har mottatt en rekke design priser i 2014 og 2015. Dette fremgår av bilag F.
  - Klager har også en egen konto på YouTube.

- Klager har brukt merket MT-125 og MT for varer i klasse 12 over en periode, og bruker elementet MT alene og som prefiks for sine motorsykler under angivelsen «Master of Torque», og helt klart ikke på en beskrivende måte.
- Klager er følgelig av den oppfatning at den vedlagte dokumentasjonen viser at klagers merke MT-125 er godt kjent i Norge som noens særlige kjennetegn. De høye salgstallene taler for at omsetningskretsen, med et høyt oppmerksomhetsnivå, er godt kjent med merket MT-125 for de søkte varer i klasse 12. Omsetningskretsen vil videre gjenkjenne varemerket MT-125 som en del av klagers merkefamilie MT, som har en betydelig markedsandel i Norge.
- Patentstyret har blant annet anført at til tross for at dokumentasjonen viser høye salgstall, er markedsandelen begrenset til å gjelde kategorien «street», noe som skaper usikkerhet om hvilket totalmarked klagers innsendte oversikt over markedsandeler er tilknyttet. Kategorien «street» omfatter motorsykler for bruk på asfalterte veier, i motsetning til for eksempel «offroad».
- Patentstyret viser videre til at merket MT-125 ofte brukes sammen med det særpregede merket YAMAHA i dokumentasjonen, og at dette svekker dokumentasjonens verdi. Klager mener at Patentstyret her legger en for streng vurdering av kravene til innarbeidelse til grunn. Det er slik at alle motorsykelmodeller naturligvis vil omtales i sammenheng med navnet på produsenten. I den innsendte dokumentasjonen fremkommer det også tydelig at omtalen gjelder produsenten YAMAHA og ulike modeller motorsykler i MT-familien. Patentstyret har tilsynelatende derfor ikke lagt tilstrekkelig vekt på at den innsendte dokumentasjonen viser at det nettopp er merket MT-125 som gjør at gjennomsnittsforbrukeren vil kunne skille en bestemt motorsykelmodell fra andre modeller.
- Klager hevder dermed at det ikke er grunnlag for å hevde at merket MT-125 er beskrivende og mangler særpreg. Det må etter dette legges til grunn at merket er egnet til å fungere som et varemerke, og at det derfor skal registreres.
- Uansett har merket tilegnet seg det nødvendige særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd. Klager har både oppnådd vern for merket ved innarbeidelse ved bruk av merket alene og som en del av en merkefamilie.
- Patentstyrets avgjørelse om å nekte det søkte merket må følgelig oppheves, og saken sendes tilbake til Patentstyret for registrering og kunngjøring.

**7 Klagenemnda skal uttale:**

**8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.**

9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten MT-125.

10 I vurderingen av om merket skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, kan et varemerke ikke registreres dersom det utelukkende eller

bare med uvesentlige endringer eller tillegg består av en angivelse som angir egenskaper ved varene. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i varemerkeloven § 14 første ledd.

- 11 Høyesterett har uttalt i HR-2001-1049 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009). Dette er fulgt opp i HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EU-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være garantier for de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon og C-299/99 Philips/Remington.
- 13 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 12 vil både være private sluttforbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. Den aktuelle gjennomsnittsforbrukeren av «motorsykler» og lignende varer, har et høyt oppmerksomhetsnivå, all den tid motorsykler ligger høyt i pris og det er naturlig å anta at kjøpere av slike varer foretar nøye undersøkelser og forberedelser før kjøp.
- 15 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende, også sammensetningen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i C-265/00 Biomild, avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse T-486/08 Superskin, avsnitt 25 og 26.
- 16 Søk i den automotive ordboken motorera.com viser at MT kan ha betydninger som «manual transmission». Klagenemnda er i tvil om MT direkte og umiddelbart vil oppfattes med den betydningen som fremgår av ordboken og i søketreffene, og sann sett oppfattes som en egenskapsangivende forkortelse for varer som «motorsykler», «scootere» og «mopeder» i klasse 12. Det skal bemerkes at to- eller trebokstavkombinasjoner i teorien kan tillegges en rekke beskrivende betydninger, uten, *de facto*, å være beskrivende. For eksempel er MT også

egnet til å bli oppfattet som en forkortelse for «motorsykel turbo» eller lignende. Hvorvidt bokstavkombinasjonen MT er beskrivende, må således bero på en mer konkret vurdering av bokstavenes betydninger sett i forhold til varene som er omfattet av merket, og hvordan den definerte gjennomsnittsforkbrukeren i avsnitt 14 vil oppfatte merket på de konkrete varene.

- 17 Klagenemnda finner det imidlertid ikke nødvendig å konkludere på spørsmålet om MT direkte og umiddelbart er beskrivende eller ikke. Den tvil som Klagenemnda har gitt uttrykk for, tilsier at MT ligger i grenseland for det deskriptive, uavhengig av om det passerer minimumsterskelen for iboende særpreg eller ikke. For Klagenemnda er det i denne saken avgjørende at det etter varemerkeloven § 14 tredje ledd andre punktum skal tas særlig hensyn til «virkninger av bruk» av merket forut for søknadstidspunktet ved vurderingen etter første og andre ledd. Til dette kommer det at graden av deskriptiv karakter og/eller distinktiv evne påvirker hvor mye som kan kreves av bruken/innarbeidelsen, sml. HR-2005-1905-A, Gule Sider, avsnitt 45-48. Tilsvarende kommer også til uttrykk i Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett (2010), s. 67, med tilhørende eksempler i petitavsnittene på s 67-68:

«Gjelder det derimot merker som til tross for et deskriptivt innhold i seg selv er noe mer distinktive, kan en mer kortvarig og mindre intensiv bruk få avgjørende betydning. For slike merker kreves det ikke innarbeidelse i egentlig forstand, men alt etter omstendighetene «en viss innarbeidelse», eller at merket «synes å være på god vei mot innarbeidelse», eller endog at «merket har vært brukt i ikke ubetydelig utstrekning», for å nevne noen formuleringer fra avgjørelser i registreringsaker.»

- 18 Klagenemnda er enig i disse betraktningene, og legger til grunn at det i denne saken ikke kan kreves full innarbeidelse av MT for at det skal anses særpreget, men at bruk i en ikke ubetydelig utstrekning vil være tilstrekkelig.
- 19 I foreliggende sak vil det være virkninger av bruk forut for søknadsdagen den 18. mai 2016 som vil være relevant.
- 20 Av den innsendte dokumentasjonen følger det at klager, Yamaha, i 2015 hadde en totalmarkedsandel for sin MT-kolleksjon på 30,6 % i kategorien «street», det vil si landeveismotorsykler, og at markedsandelen forble på mer eller mindre samme nivå i de påfølgende årene 2016 og 2017. Dette følger av bilag 10. At klager hadde et betydelig salg av MT-motorsykler, og hadde en slik markedsandel som nevnt på søknadstidspunktet, understøttes også av artikkelen fra Motorsykkelimportørenes Forening (bilag 4), hvor det fremgår at Yamaha MT-09 og MT-07 var henholdsvis på første og tredje plass på listen over MCF-medlemmenes mest solgte motorsykler i 2015, og av artikkelen fra [www.bike.no](http://www.bike.no) inntatt i bilag 5.
- 21 Det fremkommer videre av artikkelen fra [www.bike.no](http://www.bike.no) av den 8. mai 2014 (bilag 12), og bilag D, som er en skjermdump fra klagers hjemmeside, at MT brukes, og er brukt, av klager som en forkortelse for «Master(s) of Torque», som kan oversettes til «mester(e) av dreiemoment». En slik betydning spiller på kvaliteter og egenskaper ved de angjeldende



varene, eksempelvis at klagers motorsykler er «mester/mestere», hva gjelder dreiemoment, men danner etter Klagenemndas syn likevel et suggestivt og særpreget betydningsinnhold for varene. Betydningen av ordet «mester» blir mer overført når den brukes for motorsykler, enn for eksempel for personer og bedrifter.

- 22 Den aktuelle omsetningskretsen har som nevnt et høyt oppmerksomhetsnivå. Selv om gjennomsnittsforsbrukerens oppmerksomhetsnivå ikke blir avgjørende når det gjelder vurderingen av et merkes særpreg, *per se*, jf. EU-domstolens sak C-311/11 P *Wir Machen Das Besondere Einfach*, avsnitt 48, og EU-rettens sak T-123/18 (*Hjertefigur*), avsnitt 17, vil oppmerksomhetsnivået kunne spille inn i vurderingen av «virkninger av bruk», jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.
- 23 Etter Klagenemndas syn viser den samlede dokumentasjonen at elementet MT er brukt som varemerke for motorsykler i nokså betydelig utstrekning, riktignok svært ofte sammen med klagers varemerke YAMAHA. Klagenemnda er likevel av den oppfatning at den aktuelle omsetningskretsen vil oppfatte modellangivelser som varemerker på varer i klasse 12, til tross for at modellangivelsene gjerne brukes i kombinasjon med produsentens varemerke, i dette tilfellet Yamaha. Når omsetningskretsen, på grunn av et forhøyet oppmerksomhetsnivå, i lettere grad enn ellers må antas å kjenne til hvordan klager bruker, og har brukt, MT i tilknytning til varene, og til den faktiske betydningen som klager over tid har tillagt MT gjennom bruk, finner Klagenemnda det som sannsynliggjort at MT vil oppfattes som en forkortelse for «Master(s) of Torque» av den aktuelle omsetningskretsen og ikke «manual transmission».
- 24 At merkets påfølgende element, tallet 125, er beskrivende for motorsykkelens slagvolum, er derfor uten betydning når man ser merket som helhet. Det søkte merket, MT-125, vil som helhet oppfattes som en særpreget modellangivelse, med bokstavene MT som merkets særpregede og bærende element.
- 25 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må registreres, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, jf. tredje ledd andre punktum.

## **Det avsies slik**

## **Slutning**

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Søknadsnummer 201605981, ordmerket MT-125, registreres for de omsøkte varene i klasse 12.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Ulla Wennermark  
(sign.)

Liv Turid O. Myrstad  
(sign.)