



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00092
Dato: 21. oktober 2021

Klager: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading
as Nissan Motor Co., Ltd.)
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Liv Turid O. Myrstad og Torger Kielland

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 3. mai 2021, hvor ordmerket e-POWER, med søknadsnummer 201701700, ble nektet registrert:

Klasse 9: Kraftfordelings- eller kontrollmaskiner og -apparater for landkjøretøy; inverterer for landkjøretøy; batterier for landkjøretøy.

Klasse 12: Elektrisk assisterte landkjøretøy; godsvogner; lastebiler; vans (kjøretøy); sports- og nyttekjøretøy; omnibusser; campingbiler (RV); sportsbiler; racerbiler; motorer for landkjøretøy; motorer, elektriske, for landkjøretøy; elektriske styreenheter for landkjøretøy; karosserier for landkjøretøy; understell og chassis til biler; girkasser for landkjøretøy; ratt for biler; biler og deres deler og tilbehør; biler; elektriske kjøretøy og deres deler og tilbehør; brenselcellekjøretøy og deres deler og tilbehør; AC motorer eller DC motorer for landkjøretøy (ikke inkludert "deres deler"); mekaniske elementer for landkjøretøy; akslinger, aksler eller spindler for landkjøretøy; støtter (for landkjøretøy); akselkoplinger eller konnektorer (for landkjøretøy); aksellager (for landkjøretøy); kraftoverføringsdeler og gir (for landkjøretøy); støtdempere (for landkjøretøy); fjærer (for landkjøretøy); bremses (for landkjøretøy); drivmotorer (for landkjøretøy); hybridsystemer for biler, lastebiler, vans, sports- og nyttekjøretøy, omnibusser, campingbiler (RV), sportsbiler, racerbiler; elektriske biler.

- 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 29. juni 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 27. juli 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte varene i klasse 9 og 12, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Gjennomsnittsfbrukeren for de aktuelle varene vil både være private sluttbrukere og næringsdrivende. Blant annet på grunn av varenes pris, er interesse- og kunnskapsnivået om varene høyt. Dette gjelder også blant vanlige forbrukere. Gjennomsnittsfbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- De aktuelle varene i klasse 9 er knyttet til bruk i «landkjøretøyer», det vil si, både tradisjonelle fossile landkjøretøyer, hybride kjøretøy og elektriske kjøretøy.

- De omsøkte varene i klasse 12 omfatter generelle vareangivelser, for eksempel, «lastebiler» og «biler», men også elektriske og hybride kjøretøy, samt deler og tilbehør.
- Bokstaven E vil i tilknytning til varene oppfattes som «elektrisk». Dette understøttes av hvordan bokstaven E brukes i forkortelser som «e-verk», og av at forkortelsen EV er en alminnelig forkortelse for «Electrical Vehicle». At E oppfattes som «elektrisk» understøttes også av rettspraksis og hvordan søker selv bruker merket e-POWER på hjemmesiden. Det fremstår som en uvesentlig endring at bokstaven E er gjengitt som en liten «e» i merket.
- e-POWER er dermed beskrivende for at et kjøretøy har elektrisk eller hybrid drivlinje. Merketeksten angir kategorien fremkomstmiddel eller kjøretøy og dets deler, for eksempel motorer og batterier.
- Angivelsen «godsvogner» i klasse 12 kan også være utstyrt med hjelpemotorsystemer som hjelper hoved-trekkvognen eller lokomotivet med å trekke «lasset», og sånn sett være elektrisk drevne.
- Det er også et friholdelsesbehov for e-POWER sett hen til mer perifere reservedeler og ekstrautstyr som merket er søkt for, for eksempel «ratt for biler», «felger», «karosseri» i klasse 12.
- Det tillegges ikke vekt at merket har blitt ansett særpreget i andre jurisdiksjoner, blant annet i EU og i Storbritannia.
- Det legges heller ikke vekt på søkers henvisning til norsk og europeisk rettspraksis. Patentstyret viser til at registreringen av det kombinerte merket eRange ble ansett ugyldig i medhold av varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, i innsigelsesak nr. OP 2019/00379, og at ordmerket h-POWER ble nektet av Klagenemnda i sak VM 20/00121 for varer i klasse 9 og 12 etter samme bestemmelse.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager bestrider Patentstyrets vurdering og konklusjon, og anser merket som særpreget for de omsøkte varene i klasse 9 og 12.
- Sammensetningen av bokstaven «e», «bindestrek» og det engelske ordet POWER bidrar sammen til å gi det søkte merket det minimum av særpreg som kreves etter varemerkeloven. Merkets totale inntrykk vil lett kunne erindres av gjennomsnittsforbrukeren, og evner å formidle en bestemt kommersiell aktør.
- I Norge er det vanlig å benytte EV, EL, EC og EK for elektriske biler, og ikke bare bokstaven E alene; man snakker om EL-biler, ikke E-biler. e-POWER kan gi assosiasjoner til varer som drives av eller benytter elektrisk kraft, men er ikke direkte og umiddelbart beskrivende for slike varer. For å konkludere slik Patentstyret har gjort, må gjennomsnittsforbrukeren gjennom en tankerekke.

- Det søkte merket er svakt, men er likevel særpreget for alle omsøkte varer. For øvrig er ikke alle de omsøkte varer direkte relatert til elektrisitet. e-POWER kan ikke anses direkte beskrivende for «godsvogner», da vogner normalt ikke har motor. Forbrukeren må gjennom en tankerekke for å tenke at godsvogner er utstyrt med elektrisk hjelpemotor.
- e-POWER er heller ikke beskrivende for varer som «karosserier for landkjøretøy; understell og chassis til biler; akslinger, aksler eller spindler for landkjøretøy; støtter (for landkjøretøy); akselkoplinger eller konnektorer (for landkjøretøy); aksellager (for landkjøretøy); støtdempere (for landkjøretøy); fjærer (for landkjøretøy)» i klasse 12.
- E-POWER angir ikke en type kategori transportmidler. Hvordan skal merket for eksempel være direkte beskrivende for ikke-elektrisk tilbehør og deler til biler eller andre deler til biler som ikke er elektrisk drevne? Det foreligger heller ikke noe friholdelsesbehov for varene. Det vil ikke være relevant og naturlig for enhver produsent å benytte det søkte merket E-POWER for de aktuelle varene, enten de benytter elektrisk kraft eller innehar egenskaper som benytter elektrisk kraft.
- At bokstaven «E» sammenstilt med «verk» viser til energi/elektrisitet, får ikke avgjørende betydning; det er ikke bokstaven «E» eller «e-verk» som er søkt. Det søkte merket består av flere elementer og det er merkets helhetsinntrykk som skal vurderes, ikke de separate elementene hver for seg.
- Merkene eRANGE (vurdert i Patentstyrets innsigelsessak OP2019/00379) og h-POWER (Klagenemndas sak VM 20/00121), anses ikke sammenlignbare med e-POWER. Patentstyret anså eRANGE som særpreget for blant annet «elektriske ladestasjoner», «ladestasjoner for strømforsyning til kjøretøyer» og «batteriladere og utstyr», men kom til et annet resultat i innsigelsessaken. Denne saken er uansett påklaget til Klagenemnda og er ikke rettskraftig. I h-POWER ble bokstaven H ansett beskrivende fordi den angir et kjemisk symbol. Det samme kan ikke sies om bokstaven E.
- En skjermdump av søkeordene «e-bil» på Google viser, ifølge klager, at bokstaven E ikke er vanlig brukt i relasjon til elektriske biler. Derimot er det vanlig å bruke bokstavene EL i denne betydningen. I Klagenemndas sak 16/00173 uttales også at «En enkeltstående bokstav vil kunne ha så mange betydninger at en gjennomsnittsforbruker ikke umiddelbart vil slutte at bokstaven angir type produkt.» Når E ikke er en vanlig brukt forkortelse for «elektrisk» for biler og bilutstyr, er bokstaven heller ikke beskrivende for de omsøkte varer.
- Merket er funnet registrerbart i en rekke jurisdiksjoner, blant annet i EU og Storbritannia. Det er ingen omstendigheter som tilsier at vurderingen av merket i Norge skal falle annerledes ut i Norge enn i engelsktalende land, all den tid merketeksten e-POWER er engelskspråklig. Vedlagte bilag 3 gjengir hvorfor EU «snudde» i særpregsvurderingen av merket, og fant merket suggestivt, og registrerbart. Dette var blant annet på grunn av at UKIPO hadde lagt til grunn at «the term e-power was one step removed from a direct description of the goods». Det kan derfor ikke hevdes at man ikke vet hva som ligger til grunn for registreringen av merket e-POWER i EU og Storbritannia.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten e-POWER.

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 eksempelvis «kraftfordelingsapparater for landkjøretøy» og «batterier for landkjøretøy» i klasse 9 vil hovedsakelig være profesjonelle, det vil si grossister og detaljister, mens for varene i klasse 12 vil gjennomsnittsforbrukere både være private sluttforbrukere, som kjøper varene fra utsalgsstedet, og profesjonelle. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene må anses å ha et oppmerksomhets- og kunnskapsnivå som er høyere enn normalt. For diverse «landkjøretøy» i klasse 12, for eksempel biler, vil gjennomsnittsforbrukeren foreta grundige undersøkelser og vurderinger før kjøp, delvis på grunn av varenes høye pris, men også fordi det er høy bevissthet i omsetningskretsen med tanke på å velge kjøretøy ut ifra hvor miljøvennlig kjøretøyets drivlinje er. Gjennomsnittsforbrukeren skal uansett anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.

- 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.
- 16 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. Det er derfor merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Det følger imidlertid av EU-domstolen at det er nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. C-329/02, Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende med mindre det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene, eksempelvis fordi helheten er så uvanlig at den etterlater et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P, Color Edition, avsnitt 61, jf. også T-704/16, Scatter Slots, avsnitt 25.
- 17 Det søkte merket er søkt for blant annet «kraftfordelings- eller kontrollmaskiner og -apparater for landkjøretøy» og «batterier for landkjøretøy» i klasse 9. I klasse 12 er merket blant annet søkt for «elektrisk assisterte landkjøretøy», «motorer for landkjøretøy», «biler og deres deler og tilbehør» og «hybridsystemer for biler, lastebiler, vans, sports- og nyttekjøretøy, omnibusser, campingbiler (RV), sportsbiler, racerbiler».
- 18 Klager mener det ikke er vanlig å benytte bokstaven E i sammenheng med elektriske biler, Derimot er forkortelsene EV/EL/EC og EK vanlig brukt for elektriske biler i Norge. Varemerket består ifølge klager riktignok av noen elementer som ikke kan registreres hver for seg, men som samlet sett må anses tilstrekkelig særpreget for varene i klasse 9 og 12.
- 19 Merkteksten e-POWER vil oppfattes som en engelsk ordsammenstilling av den norske gjennomsnittsforbrukeren, og forstås med betydningene «elektrisk kraft/energi» og «elektronisk kraft/energi». Beskrivende betegnelser på engelsk er vanlig brukt i den norske omsetningskretsen i tilknytning til varer i klasse 9 og 12. Gjennomsnittsforbrukeren har i tillegg generell god innsikt og kunnskap om de aktuelle varene, jf. avsnitt 14. At bokstaven E brukes som en beskrivende forkortelse for «elektronisk» og «elektrisk» på engelsk, og at bokstaven inngår i en rekke beskrivende ordsammenstillinger i relasjon til de aktuelle varene, er derfor noe den norske gjennomsnittsforbrukeren er godt kjent med. Eksempler på dette er ordsammenstillinger som «e-mail» og «e-commerce», og «e-bike», «e-motor» og «e-car». Sistnevnte ordsammenstilling ble funnet beskrivende for varer i klasse 9 og 12 av EUIPOs Boards of Appeal i sak R 1784/2016-4, e-car, jf. avsnitt 21-22.
- 20 Den norske gjennomsnittsforbrukeren vil derfor, direkte og umiddelbart, oppfatte den engelske ordsammenstillingen e-POWER som beskrivende for egenskaper ved landkjøretøy i klasse 12, det vil si, som en betegnelse for at kjørtøyene helt eller delvis går på «elektrisk kraft/energi». For varer som «batterier for landkjøretøy» i klasse 9 angir merketeksten

formål og egenskaper, nemlig at batteriet helt eller delvis utgjør kjøretøyets elektriske kraftkilde. At EL er en mer vanlig brukt forkortelse for «elektrisk» på norsk, slik klager hevder, for eksempel slik som i «elbil», får dermed ikke avgjørende betydning. Det foreligger etter Klagenemndas syn en tilstrekkelig klar forbindelse mellom teksten e-POWER og formål og egenskaper ved varene i klasse 9 og 12.

- 21 Vareangivelser i klasse 12 som «godsvogner; lastebiler; vans (kjøretøy); sports- og nyttekjøretøy; omnibusser; campingbiler (RV); sportsbiler; racerbiler», «biler», «karosserier for landkjøretøy; understell og chassis til biler; girkasser for landkjøretøy; ratt for biler; biler og deres deler og tilbehør; mekaniske elementer for landkjøretøy; akslinger, aksler eller spindler for landkjøretøy; støtter (for landkjøretøy); akselkoplinger eller konnektorer (for landkjøretøy); aksellager (for landkjøretøy); kraftoverføringsdeler og gir (for landkjøretøy); støtdempere (for landkjøretøy); fjærer (for landkjøretøy); bremses (for landkjøretøy); drivmotorer (for landkjøretøy)», omfatter både elektriske-, hybride- og fossilt drevne kjøretøy, og deler og tilbehør.
- 22 Det følger av rettspraksis at den aktuelle nektelsesgrunnen for hvorfor et merke er beskrivende, kan begrunnes i mer generelle vendinger dersom samme nektelsesgrunn gjør seg gjeldende for en kategori eller gruppe varer og tjenester som er så direkte og spesifikt knyttet at de utgjør en tilstrekkelig homogen kategori eller gruppe varer og tjenester, jf. T-163/16, *secret.service.*, avsnitt 30.
- 23 Et merke kan videre anses beskrivende for overbegreper og generelle angivelser i vare- og tjenestefortegnelsen, hvis overbegrepet eller den generelle angivelsen omfatter underbegreper som merket er direkte beskrivende for. I fravær av en begrensning av overbegrepet eller den generelle angivelsen, kan merket derfor nektes for alle varer og tjenester som omfattes av overbegrepet eller den generelle angivelsen. Det vises her til EU-rettens sak T-359/99, *EuroHealth*, avsnitt 32-33, hvor merket ble nektet for overbegrepet «insurance» i sin helhet, til tross for at merket ble ansett beskrivende for underbegrepet helseforsikringstjenester.
- 24 De aktuelle vareangivelsene som nevnt i avsnitt 21, er generelle angivelser og/eller overbegreper for konkret angitte kategorier kjøretøy og deler og tilbehør til slike kjøretøy. Ettersom de generelle angivelsene og/eller overbegrepene omfatter underbegreper eller underkategorier, som merket er direkte beskrivende for, det vil si, diverse elektriske og hybride kjøretøy, og deler og tilbehør til slike kjøretøy, anses e-POWER beskrivende for de aktuelle vareangivelsene i sin helhet.
- 25 Ettersom det er veldig mye elektronikk i deler og komponenter i moderne kjøretøy, er merketeksten e-POWER også egnet til å bli oppfattet som egenskapsbeskrivende i betydningen «elektronisk kraft» for blant annet «ratt for biler», «kraftoverføringsdeler og gir (for landkjøretøy); støtdempere (for landkjøretøy); fjærer (for landkjøretøy); bremses (for landkjøretøy)» i klasse 12.

- 26 Endelig kan også «godsvogner» bestå av en elektrisk motor. e-POWER er derfor beskrivende for at vognen trekkes ved hjelp av elektrisk kraft, for eksempel ved hjelp av en elektrisk motor.
- 27 Det er dermed en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom ordelementet e-POWER, og varene i klasse 9 og 12. Det søkte merket må derfor nektes etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a for de aktuelle varene.
- 28 Gjennomsnittsforbrukeren vil som en følge av merkets beskrivende betydning sett hen til varene, heller ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra e-POWER. Det søkte merket oppfyller derfor ikke garantifunksjonen for de omsøkte varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 29 Klager har vist til at e-POWER er registrert i flere jurisdiksjoner, deriblant EU og Storbritannia, og at dette må tillegges vekt i vurderingen av merkets særpreg. Klagenemnda er enig i at registreringer i utlandet kan være relevante, men registrerbarhetsvurderingen i Norge må likevel ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor. Det skal også nevnes at EUIPOs First Board of Appeal anså klagers franske og britiske registreringer av e-POWER for å inneha «weak distinctive character» i innsigelsessak R 2915/2019-1. Om e-POWER uttaler First Board of Appeal i avsnitt 21 at «[T]he word ‘POWER’ means ‘energy’ and the prefix ‘e’ is commonly associated with ‘electronic’ or ‘electric’. In the context of vehicles, the prefix ‘e’ will be perceived as referring to vehicles powered by electricity (...) and the expression ‘e-Power’ as a whole will be understood as referring to electrically powered vehicles, electric engines and the systems which allow vehicles (or devices) to function with electric energy.» First Board of Appeal kom så i helhetsvurderingen til at ingen forvekslingsfare forelå mellom merkene, og la blant annet vekt på e-POWER sin svake særpregsgrad i vurderingen, jf. avsnitt 31.
- 30 Klagenemnda viser ellers til HR-2001- 1049 GOD MORGON, hvor førstvoterende sluttet seg til en uttalelse fra Patentstyrets Annen avdeling i sak 6922 NO MORE TANGLES, om at det «ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker», og at det ikke er «noe påfallende i at den skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle ulikt ut i de forskjellige land». Tilsvarende syn fremkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01 P, Henkel, avsnitt 61-64, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av HR-2016-2239-A ROUTE 66. Etter dette anser Klagenemnda rettstilstanden for å være slik at selv om det rettslige og faktiske grunnlaget for registreringsavgjørelsene i det alt vesentlige skulle være lik, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.
- 31 På bakgrunn av dette er Klagenemnda kommet til at det søkte merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Liv Turid O. Myrstad
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)