



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 24/00010  
Dato: 16.september 2024

---

Klager: Prodrive Technologies B.V.  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Martin Berggreen Rove og Katrine Malmer-Høvik

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 28. november 2023 hvor det kombinerte merket PRODRIVE TECHNOLOGIES, med søknadsnummer 202007921, ble nektet registrert for følgende varer og tjenester:



Klasse 7: Maskiner og maskinverktøy; motorer og kraftmaskiner (unntatt for landkjøretøy); maskinkobling og transmisjonskomponenter (unntatt for landkjøretøy); dreiemomentomformere unntatt for landkjøretøy; katalytiske omformere; strømgeneratorer; generatorer av elektrisitet; nødstrømsgeneratorer; lineære aktuatorer.

Klasse 9: Elektrisk drift, nemlig dobbel forhjulsdrift, dobbel servodrift; apparater for innspilling, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder; databehandlingsutstyr, datamaskiner.

Klasse 40: Behandling av materialer; tilpasset montering av elektroniske komponenter [for andre].

Klasse 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og design relatert hertil; tjenester for industriell analyse og forskning; engineering; mekanisk forskning; mekatronikkforskning; forskning og utvikling av nye produkter for andre; gjennomføre tekniske prosjektstudier; materialtesting; design og utvikling av datamaskinvare og programvare; elektronisk datalagring; nettskytjenester; dataprogrammering; programvaredesign; datasystemanalyse; konsulentvirksomhet innen dataprogramvare; rådgivning innen datateknologi; rådgivning innen design og utvikling av datamaskinvare; rådgivning innen datasikkerhet.

- 3 Varemerket ble nektet registrert 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. januar 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 8. februar 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

## 5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket vil oppfattes som en beskrivende angivelse av art, egenskaper, innhold og tema ved varene og tjenestene. Merket mangler også det nødvendige særpreg.
- Varefortegnelsen er ikke formelt og endelig godkjent på avgjørelsestidspunktet. Eksempelvis er angivelsene «maskiner» i klasse 7, «behandling av materialer» i klasse 40 og «engineering» i klasse 42, helt generelle og svært omfattende betegnelser og dermed også uklare og upresise angivelser, jf. varemerkeforskriften § 10 andre ledd, jf. varemerkeloven § 18. En forsvarlig og fullgod vurdering av merkets registrerbarhet kan likevel utføres, og resultere i et formelt avslag av søknaden.
- PRODRIVE er satt sammen av to helt vanlige og lett forståelige engelske ord, som det må antas at de fleste nordmenn forstår. DRIVE kan oversettes til «drivverk», «drivorgan», «drivkraft», «drift» og «gir» på norsk, videre er det et datauttrykk som kan bety «lagringsmedium». PRO er en velkjent engelsk forkortelse for «professional», eller «profesjonell» på norsk. Ordene er satt sammen på en grammatisk korrekt måte til et kort, logisk og klart meningsbærende utsagn, som viderefører betydningen av ordene hver for seg. Sammenstillingen av «PRO» og «DRIVE» til ett enkeltord i Norge framstår som en uvesentlig endring av den riktige engelske skrivemåten «PRO DRIVE» eller «PROFESSIONAL DRIVE».
- PRODRIVE vil i relasjon til de aktuelle varene og tjenestene kunne oppfattes som «profesjonell drift», «profesjonelt drivverk», «profesjonell fremdrift», «gir av profesjonell kvalitet», «datalagringsenhet for profesjonelle / for profesjonell bruk», «lagringsmedium/enhet for profesjonelle» eller «platelager av profesjonell kvalitet».
- Tekstelementet TECHNOLOGIES er flertallsformen av «technology». Ordet vil oppfattes i betydningen «teknologi», «anvendt teknikk» eller «teknikk», og kan angi at varene er av teknologisk art eller at de er utviklet i en teknologisk prosess.
- Merketeksten «PRODRIVE TECHNOLOGIES» vil som helhet oppfattes som en angivelse av art, egenskaper, innhold og tema (fagområde; interessefelt) for varene og tjenestene i klassene 7, 9, 40 og 42. For varer i klasse 7 og enkelte varer i klasse 9 vil PRODRIVE oppfattes som en angivelse av egenskaper, nemlig at varene har et profesjonelt drivverk, eller muliggjør, eller er knyttet til et profesjonelt drivverk. For noen varer i klasse 9 og alle tjenestene, vil PRODRIVE oppfattes som en angivelse av egenskaper og/eller formålet ved at disse muliggjør, er knyttet til, eller gjelder en profesjonell lagringsenhet eller lagringsmedium for data. Ordet TECHNOLOGIES tilfører ikke særpreg ettersom det bare viser at varene er innenfor «profesjonell drivverkteknologi». For samtlige av tjenestene i klasse 40 og 42 vil merketeksten umiddelbart oppfattes som at tilbydereren har en profesjonell drift eller at virksomheten har en drift av høy (profesjonell) standard innenfor det teknologiske området. Ordet TECHNOLOGIES tilfører ikke tilstrekkelig særpreg i noen av sammenhengene.

- Det er et friholdelsesbehov for ordkombinasjonen PRODRIVE og ordet TECHNOLOGIES.
- De figurative elementene, herunder det typografiske oppsettet og den konkrete fargebruken, er for enkel til å tilføre særpreg for all den tid merketeksten er beskrivende og mangler særpreg og dominerer merkets helhetsinntrykk. Den samlede grafiske utformingen skaper ikke noen effekt som evner å lede oppmerksomheten bort fra merketekstens meningsinnhold, og tilfører ikke «noe mer» som gjør merket mer kjennetegnpreget og mer erindringsvennlig.
- Vurdering anses å være i tråd med nyere praksis vedrørende beskrivende merker med tilsvarende figurative elementer som font, oppsett og farger. For eksempel følgende eksempler fra EU-retten:



T-220/17



T-223/17



T-767/16

- De tidligere merkene kan ikke få avgjørende betydning. Dette er konkrete avgjørelser om merker som hadde distinktive elementer og det kan vanskelig trekkes noen parallell til merket i foreliggende sak.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er akseptert i andre jurisdiksjoner.

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

- Patentstyret har lagt en for streng distinktivitetsnorm til grunn i sin avgjørelse.
- Varene og tjenestene retter seg i hovedsak mot en omsetningskrets med høy grad av oppmerksomhet. Det dreier seg om svært oppmerksomme kunder med høy kunnskap, som vil vurdere produktene nøye, basert på tekniske egenskaper. Patentstyret har tilsynelatende ikke tatt hensyn til dette. Slik merkebevissthet vil bidra til at forbrukere identifiserer den kommersielle kilden som står bak produktene.
- I Oslo Tingretts dom TOSL-2023-19475 ble det kombinerte merket ELTORQUE ansett registrerbart for alle varene det ikke var direkte beskrivende for. I avgjørelsene VM22/00100 PAY PER WASH, VM 22/00101 CONNECTED WASH og VM 22/00150 COLOURLOCK kom Klagenemnda til at merkene har særpreg. Sett hen til dette bør det kombinerte merket PRODRIVE TECHNOLOGIES også kunne anses å inneha særpreg og registreres.

- Søkers PRODRIVE-merker, både ordmerker og det kombinerte merke, er registrert i mange land, herunder EU, Benelux, USA, Japan, Taiwan, Israel, India, Sør-Korea og Singapore. Merket i foreliggende sak har mer distinktivitet enn de varianter som er registrert i utlandet.
- Norsk varemerkerett er i stor grad harmonisert med EU-retten. Merker med teksten PRODRIVE er registrert i EU og i en rekke andre land med en tilsvarende lovgivning som Norge. Dette tilsier at merket også bør aksepteres i Norge.
- Klager ber om å motta faktura til dekning av offisielle gebyrer forbundet med Klagenemndas behandling av klagen.

**7 Klagenemnda skal uttale:**

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

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke slik det er gjengitt i avsnitt 2.
- 10 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, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
- 11 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 PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 12 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.
- 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.

- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene vil både være en privat sluttbruker og en profesjonell næringsdrivende. Det er dermed klart at graden av oppmerksomhet kan variere, herunder at en profesjonell omsetningskrets per definisjon vil ha en høyere grad av oppmerksomhet. Klagenemnda kan imidlertid ikke se at dette får betydning for vurderingen av om et merke har iboende særpreg, utover at en spesialisert gjennomsnittsforbruker har bedre forutsetninger for å forstå tekniske uttrykk og fagspråk enn alminnelige sluttbrukere. Se til sammenligning Klagenemndas avgjørelse i sak VM 16/00031 WELLTECH FLUID IMAGER avsnitt 20. Gjennomsnittsforbrukeren skal 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, 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-rettenes avgjørelse i sak T-486/08 Superskin avsnitt 25 og 26.
- 16 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.
- 17 Etter Klagenemndas syn vil merketeksten PRODRIVE oppfattes som en sammenstilling av ordene PRO og DRIVE. PRO er en godt kjent forkortelse for «professional» på engelsk, og «profesjonell» på norsk. Videre er det en vanlig brukt kvalitetsangivelse for å angi at en vare eller tjeneste er beregnet for næringsdrivende, holder høy standard eller er en mer avansert eller bedre utgave av et produkt. Det engelske ordet DRIVE kan oppfattes i betydninger som «drift», «kraftoverføring» og «drivkraft». Ordet DRIVE er også et datauttrykk på norsk og engelsk for en enhet som behandler og lagrer data, for eksempel en «disk drive» eller «hard disk drive». Se til dette i ordbøker som Gyldendals Stor engelsk-norsk ordbok og Oxford Dictionary of English. På denne bakgrunn er Klagenemnda av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren, som må anses å ha gode engelskkunnskaper, vil oppfatte merketeksten som helhet i betydninger som «profesjonell drift teknologier», «profesjonell kraftoverføring/drivkraft teknologier» og «profesjonell drive teknologier».

- 18 Klagenemnda er av den oppfatning at for varene i klasse 7, som «maskiner og maskinverktøy», «motorer og kraftmaskiner (unntatt for landkjøretøy)» og «generatorer av elektrisitet», vil gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart oppfatte merketeksten PRODRIVE TECHNOLOGIES som arts- og egenskapsangivende ved at disse varene er teknologiske og kan generere drivkraft av profesjonell eller høy kvalitet. Når det gjelder varer i klasse 9 som «databehandlingsutstyr, datamaskiner» vil merketeksten umiddelbart oppfattes som arts- og egenskapsangivende ved at disse er teknologiske og kan være eller inneholder en enhet som behandler eller lagrer data, og er av høy kvalitet eller til profesjonell bruk. I relasjon til tjenestene i klasse 42, for eksempel «tjenester for industriell analyse og forskning» og «forskning og utvikling av nye produkter for andre», vil merketeksten umiddelbart oppfattes som informasjon om at tjenester er teknologiske eller gjelder teknologiske varer som datadrivere eller som har med kraftoverføring å gjøre, og som har profesjonell kvalitet eller er ment for profesjonell bruk. Sammensetningen er verken uvanlig eller overraskende og tilfører ingen nye betydninger. Etter Klagenemndas syn er det dermed en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom merketeksten og varene i klasse 7 og 9 og flere av tjenestene i klasse 42. Merketeksten er dermed beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 19 Klagenemnda er av den oppfatning at merketeksten har tilstrekkelig iboende særpreg for enkelte av de aktuelle tjenestene. Merketeksten anses å ha et tilstrekkelig avledet meningsinnhold for tjenester som «tilpasset montering av elektroniske komponenter [for andre]» i klasse 40, og «rådgivning innen datasikkerhet» i klasse 42.
- 20 Klagenemnda vurderer så om figuren tilfører tilstrekkelig særpreg til merket som helhet, for de varene og tjenestene hvor merketeksten anses beskrivende. For at kombinerte merker med beskrivende tekst skal være registrerbare, må den figurative utformingen være egnet til å avlede gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet fra tekstens meningsinnhold, jf. for eksempel EU-rettens avgjørelser i sakene T-559/10 Natural Beauty avsnitt 25 og 27. Momenter som kan være av betydning i denne vurderingen, vil blant annet være om merket inneholder elementer som kan endre oppfatningen av merket som helhet, slik som iøynefallende, merkbare eller fantasifulle elementer, slik at gjennomsnittsforbrukeren kan feste seg ved disse, og at merket dermed oppfyller garantifunksjonen. Et annet moment er om de figurative elementene kun framstår som ren dekor, eller om det figurative forsterker eller underbygger det som formidles av merketeksten, se eksempelvis T-194/16 CLASSICFINE FOODS avsnitt 33, T-28/05 Omegag avsnitt 45, og T-361/18 Sir Basmati Rice avsnitt 66.
- 21 Hele merket er gjengitt i samme blåfarge. All tekst er i store bokstaver med normal skrifttype i svak kursiv. Ordet PRODRIVE er størst og er plassert over ordet TECHNOLOGIES, som på sin side er i mindre skrift og plassert til høyre under ordet DRIVE. Merket innledes med en kantet strek som understreker PRO og avsluttes foran ordet TECHNOLOGIES.

- 22 Klagenemnda er under tvil kommet til at figuren tilfører merket som helhet det nødvendige minimum av særpreg. Strekens kantete begynnelse, som kan minne om et trappetrinn, er et noe overraskende element som gjennomsnittsforbrukeren vil legge merke til. Selv om den rette linjen framhever elementet PRO, er den uvanlige begynnelsen egnet til å fange forbrukerens oppmerksomhet og på en tilstrekkelig måte avlede oppmerksomheten fra merketeksten. Den trappelignende figuren kan ikke sies å underbygge merketekstens meningsinnhold. Den er verken helt enkel eller en vanlig geometrisk figur, men framstår som fantasifull. Etter Klagenemndas oppfatning er det totale grafiske oppsettet egnet til å feste seg i hukommelsen hos gjennomsnittsforbrukeren som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Klagenemnda har på denne bakgrunn kommet til at merket har særpreg som kjennetegn for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 7, 9, 40 og 42, og dermed oppfyller registreringsvilkåret i varemerkeloven § 14 første ledd.
- 23 Patentstyret har fattet vedtak selv om varefortegnelsen ikke er formelt og endelig godkjent på avgjørelsestidspunktet. Ettersom Klagenemnda er kommet til at varemerkeloven § 14 ikke er til hinder for registrering, sendes saken tilbake til Patentstyret slik at varefortegnelsen kan bringes i orden før registrering, jf. varemerkeforskriften 10 andre ledd, jf. varemerkeloven § 18.

### **Det avsies slik**



## **Slutning**

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Varemerkesøknad 202007921 sendes tilbake til Patentstyret slik at varefortegnelsen kan bringes i orden før registrering.

Gunhild Giske Skyberg  
(sign.)

Martin Berggreen Rove  
(sign.)

Katrine Malmer-Høvik  
(sign.)