



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 20/00069  
Dato: 9. juni 2020

---

Klager: ABB Asea Brown Boveri Ltd  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Maria Foskolos og Amund Brede Svendsen

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 2. april 2020, hvor ordmerket LET'S WRITE THE FUTURE, internasjonal registrering nr. 1365374, med søknadsnummer 201712054, ble nektet virkning for følgende varer og tjenester:

Klasse 7: Machines for the treatment of materials and for manufacturing, metal working machines, transporting machines, assembly machines, loading and unloading machines, coating machines, mineworking machines, machines for conveying, paper machines, machines for lifting, electrical generating machines, rotating electrical machines, and parts of the aforementioned machines; automated assembly machines, automated machines for loading materials, and parts of the aforesaid machines; engines, drives for machines and hydraulic engines (other than engines for land vehicles); couplings and transmission devices (excluding those for land vehicles); electric generators and current generators, wind turbine generators; apparatus for handling and transporting included in this class; transport and handling belts; control devices for machines or motors; robots; turbocompressors; pumps; compressors; mills; floating or non-floating drilling rigs; elevator control devices.

Klasse 9: Scientific, nautical, surveying, optical, weighing, measuring, analyzing, indicating, signaling, checking apparatus, instruments and devices, including parts for all the aforesaid goods; emergency (rescue) and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electric current and/or voltage, including parts for all the aforesaid goods; data processing equipment and computers; software; microprocessors; lasers not for medical use; chargers for electric storage batteries; timer switches (except for clockwork mechanisms); condensers (capacitors); electric collectors; terminals (electrified); electric wires, lines and cables; accumulator boxes and connection boxes; cable identification sheaths for electrical transmission lines and cable identification yarns for electrical transmission lines; cable ducts; inductors (electricity); magnetic recording media; semi-conductors; electric and electronic apparatus, devices and instruments including parts thereof for the distribution and supply of energy, particularly alternative energy; electric and electronic apparatus, devices and instruments including parts thereof for the production of energy, particularly alternative energy by photovoltaic means; fuel cells; electronic, magnetic and optical storage, floppy disks, magnetic disks, optical disks; data protection apparatus; computer peripheral devices; current and/or voltage inverters; current and/or voltage rectifiers; current converters; electrical connection parts; junction sleeves for electric cables; transistors, thyristors, electric diodes; semiconductor power elements; electrical transformers; electric resistances; distribution panels and cabinets; batteries; integrated switching circuits (chips); printed circuit boards; diagnostic apparatus (not for medical purposes); anti-interference devices; memories for apparatus for data processing; switching and distribution installations, in particular boards and switch desks, cables and push buttons; switches; electric relays; modems; electric ducts; connectors for electrical transmission lines; electric measuring and regulating apparatus in the form of voltage regulators; sensors; fuses and electrical safety devices included in this class; electric current switches; electric power distribution installations; voltmeters; electric and electronic installations for the (remote) control of automated industrial processes; automatic steering devices for vehicles; apparatus and installations for the transmission, distribution and control of electric current, included in this class; heavy current circuits; aerial cables for heavy currents; transformers; sockets, plugs and other contacts [electric connections]; solar

cells; electronic control devices for machines or motors; electric and electronic apparatus, devices and instruments including parts thereof for the production of energy, particularly alternative energy.

Klasse 11: Apparatus for lighting, apparatus for heating, cooling and ventilation, including fans and sanitary installations; ventilation and air-conditioning installations; apparatus for steam generation, cooking, drying, ventilation and water distribution; solar collectors; heat pumps; ovens.

Klasse 12: Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water; steering gear for ships; aeronautical apparatus, machines and devices; driving motors for land vehicles, particularly for rail vehicles.

Klasse 37: Construction; oil and reparation of underwater construction, control systems, for automation systems, power stations, oil and gas equipment machines and machine tools, heating, ventilation and air conditioning; servicing, as and training maintenance and installation services for industrial installations; installation, implementation, maintenance and repair of computer hardware and office machines; maintenance of computer hardware, particularly computers and computer network installations; installation, maintenance, repair and noise suppression of machines and apparatus and electrical installations; installation and maintenance of oil pipelines; underwater construction; consultancy in connection with all the aforesaid services.

Klasse 42: Scientific and industrial research; programming of programs for data processing; providing computer programs in data networks, in particular on the Internet and the World Wide Web; provision of technical information concerning the use of computers, computer hardware, software, computer databases and computer networks; testing of materials; services provided by an industrial designer; services provided by a packaging designer; quality control; underwater exploration; testing of raw materials; engineering services relating to environmental impact, advice in the field of energy saving, providing technical advice in connection with energysaving measures, services provided by technical advisers in the field of energy saving and energy performance; computer software design, particularly in the field of computer security; network engineers' services including computer and network security consulting; scientific and industrial research in the field of network technology; software updating; carrying out chemical analyses; oil prospecting; oil-well testing; preparation of analyses for oil-field exploitation; oil-field surveys; physics research; chemical research; services provided by a physicist; computer consulting services, particularly in the field of technical security; reconstitution of computer data; software maintenance; computer system analyses; research and development services for new products; research in the field of machine construction and engineering; technical surveys; engineering work including advice provided by engineers, particularly consultation in the field of technical security; construction drafting; technical project studies as well as related consulting; rental of software and data processing apparatus; software development; services provided by an engineer.

3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum, jf. § 70 tredje ledd.

4 Klage innkom 20. april 2020 og Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 12. mai 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Merket LET'S WRITE THE FUTURE mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 7, 9, 11, 12, 37 og 42 og nektes virkning, jf. § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- Varemerket er et ordmerke med den engelske teksten LET'S WRITE THE FUTURE, som kan oversettes til «la oss skrive fremtiden» eller «la oss skape/finne opp fremtiden».
- For varer og tjenester tilknyttet teknologi, industri, olje, data, vitenskap, forskning og elektrisitet, er merketeksten er egnet til å oppfattes som et salgsfremmende utsagn og en oppfordring om å skape fremtiden sammen. Merkets budskap krever ingen fortolkningsinnsats for varer og tjenester knyttet til innovasjon og nyskaping. Merket fremhever at merke innehaveren er fremtidsrettet.
- Merket har ikke evnen til å feste seg i bevisstheten som en identifikasjon av kommersiell opprinnelse.
- Det legges ikke vekt på at Patentstyret tidligere har godkjent WRITE HER FUTURE under internasjonal registrering nr. 1336548 og registrering nr. 257763. Disse tidligere registreringene kan oppfattes analoge for eksempelvis «financial services» i klasse 36, men består av et mer vagt betydningsinnhold enn foreliggende merketekst.
- Den innsendte dokumentasjonen i saken er ikke tilstrekkelig til å vise slik virkning av bruk som kreves etter varemerkeloven §§ 3 tredje ledd og 14 tredje ledd andre punktum. All innsendt dokumentasjon er datert etter prioritetsdagen den 3. oktober 2016 og kan ikke tillegges vekt. Det er ikke vist til dokumentasjon før dette tidspunktet.

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

- Klager kan ikke følge Patentstyret i at merket mangler særpreg for de aktuelle varene og tjenestene. Patentstyrets betraktninger fjerner seg fra hva gjennomsnittsforbrukeren av varene og tjenestene kan påregnes å oppfatte i møte med merket. Merket vil som helhet oppfattes som et identifikasjonsmerke til en tilbyder for varene og tjenestene.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 7, 9, 11, 12, 37 og 42 vil all hovedsak være profesjonelle næringsdrivende.
- Et minimum av særpreg skal være tilstrekkelig, jf. prinsippene i den såkalte God Morgon-saken, Superlek-saken og Baby Dry-saken. Det vises også til Klagenemndas sak VM 17/00055, SMARTSHIELD.
- Merket LET'S WRITE THE FUTURE kan ikke forstås slik at det er kvalitets- og/eller egenskapsangivende for de angjeldende varer og tjenester. Det er sikkert mulig å oppfatte merket på ulike måter, men en kan ikke slutte seg til Patentstyrets anførte betydning av merket. Merket er heller ikke rosende og salgsfremmende og kan i høyden bli oppfattet som suggestivt.

- Merket fremstår som rytmisk og lettlest og det faller lett i munnen. Gjennomsnittsforbrukeren vil derfor lett memorere merket.
- Det at merket har en viss salgsfremmende effekt, skal ikke benektes ettersom merkets formål er å øke potensielle kunders inklinaşjon til å gå til anskaffelse av produktet. Merket har en klar gjenkjennelseeffekt og er fullt ut i stand til å oppfylle garantifunksjonen, og feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet.
- Det er helheten LET'S WRITE THE FUTURE som søkes beskyttet. Markedet står derfor fritt til å bruke ordene hver for seg for å beskrive sine varer og tjenester. Det foreligger ikke noe friholdelsesbehov for uttrykket.
- Klager vil også fremheve at merket er akseptert til registrering i Australia, Hviterussland, Kina, India, New Zealand og Tyrkia slik at det er vanskelig å forstå hvorfor dette skal stå seg annerledes i Norge. Det vises til Borgarting lagmannsretts dom LB-2017-105565, og til at Patentstyret har lagt for liten vekt på distinktivitetsnormen og de retningslinjer som følger av Patentstyrets egen registreringspraksis, Klagenemndas praksis, norsk domstolspraksis og EU-praksis.

**7 Klagenemnda skal uttale:**

**8 Klagenemnda har delt seg i et flertall og mindretall og er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.**

- 9 Det aktuelle varemerket er et flerordsmerke som består av de engelske ordene LET'S WRITE THE FUTURE.
- 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 Det aktuelle merket gjelder for generelle overbegreper i samtlige vareklasser, i tillegg til mer spesifiserte vare- og tjenesteangivelser. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 7, 9, 11, 12, 37 og 42 retter seg således både mot private sluttbrukere og næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Patentstyret har ikke begrunnet nektelsen med at merket er beskrivende for de aktuelle varene i klasse 7, 9, 11, 12, 37 og 42, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Klagenemnda er enig i dette og finner det derfor ikke nødvendig å gå nærmere inn i denne vurderingen.
- 16 Det Klagenemnda skal ta stilling til, er om LET'S WRITE THE FUTURE, for de aktuelle varene og tjenestene, er egnet til å angi en kommersiell opprinnelse og således oppfyller garantifunksjonen.
- 17 Kravet til særpreg må ses i lys av varemerkelovens formål, som er å være et individualiseringsmiddel som angir produktenes kommersielle opprinnelse. Særpregsvurderingen etter varemerkeloven § 14 første ledd er den samme for alle typer varemerker. I dette ligger at det ikke stilles strengere krav til særpreg for slagord enn for andre varemerker, jf. eksempelvis C-64/02 Das Prinzip Der Bequemlichkeit, avsnitt 32, og C-398/08 P, Vorsprung Durch Technik, avsnitt 36. Den konkrete vurderingen av om et slagord kan godtas for registrering, kan ifølge EU-domstolen likevel bli annerledes enn for tradisjonelle ordmerker. Ifølge EU-domstolen har ikke gjennomsnittsforbrukeren for vane å utlede varer og tjenesters kommersielle opprinnelse fra denne typen merker, jf. EU domstolens avgjørelse i sak C-311/11 P, Wir Machen Das Besondere Einfach, avsnitt 26.
- 18 Flerordsmerker har ofte karakter av å være en sammenstilling av salgsfremmende utsagn og/eller rosende ytringer. Denne kategorien av flerordsmerker har i praksis både i Norge og EU ofte blitt ansett for å mangle særpreg fordi merket etter en konkret vurdering ble funnet å ikke være egnet til å identifisere en kommersiell opprinnelse og skille de aktuelle varene fra varene til andre virksomheter. Imidlertid er det i praksis fra EU-organene også eksempler på at et flerordsmerke, til tross for at det kan oppfattes som salgsfremmende og/eller rosende, kan ha særpreg dersom det anses å ville bli oppfattet som egnet til å angi produktets kommersielle opprinnelse, se eksempelvis T-305/16, Love To Lounge avsnitt 89, som bekrefter C-398/08 P, Vorsprung Durch Technik, avsnitt 45. I denne vurderingen vil det være av betydning å se hen til blant annet graden av originalitet og hvorvidt det er nødvendig

med en nærmere fortolkning for å oppfatte betydningsinnholdet, jf. avsnitt 57 i samme avgjørelse.

- 19 Fra praksis kan man utlede to vurderingstemaer når man står overfor et flerordsmerke/slagord som ikke er beskrivende etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. For det første skal det vurderes om merket er en salgsfremmende ytring/et rosende utsagn. Hvis svaret er bekreftende, vil den siste vurderingen være om merket likevel er egnet til å angi kommersiell opprinnelse, men da med et noe strengere vurderingskriterium: «By contrast, such a mark must be recognised as having distinctive character if, apart from its promotional function, it may be perceived immediately by the relevant public as an indication of the commercial origin of the goods and services concerned» jf. ovennevnte avgjørelse, Love To Lounge, avsnitt 89. Det er ikke tvil om at det stilles krav om at ethvert merke må være egnet til å angi en kommersiell opprinnelse og skille de aktuelle varene/tjenestene fra varene/tjenestene til andre virksomheter.
- 20 I den konkrete vurderingen av merkets registrerbarhet (subsumsjonen) deler utvalget seg i seg i et flertall og mindretall.
- 21 Førstvoterende Lill Anita Grimstad, som er i mindretall, er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren som må anses å ha gode engelskkunnskaper, forstår merket i betydningen «la oss skape fremtiden». Merketeksten vil dermed utelukkende oppfattes som en positiv ytring/salgsfremmende utsagn om å skape fremtiden sammen. I likhet med Patentstyrets vurdering, legger mindretallet vekt på at merkets budskap ikke krever noen fortolkningsinnsats for varer og tjenester knyttet til innovasjon og nyskapning. Ettersom varefortegnelsen er svært vid og omfatter varer og tjenester av både maskinell, industriell, elektronisk, byggmessig og teknologisk karakter, er det en direkte link mellom det klare budskapet om innovasjon/utvikling som er nært forbundet med de aktuelle varene. Merketeksten fremstår derfor som et generelt reklameutsagn som bare formidler et positivt og salgsfremmende budskap overfor omsetningskretsen, uten evne til å feste seg i forbrukerens erindring som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- 22 Når merketeksten kun fremstår som en generell og positiv oppfordring, vil gjennomsnittsforbrukeren etter mindretallets syn lete videre etter indikatoren på den kommersielle opprinnelsen bak varene og tjenestene. Merket har etter mindretallets syn klare likheter med EU-rettens sak T-8/19, INVENTEMOS EL FUTURO, som av spansktalende forbrukere i EU ville forstås som «vi finner opp fremtiden». EU-retten begrunnet nektelsen med at merketeksten var rosende, enkel og lett forståelig. EU-retten har likeledes i sak T-601/13, PIONEERING FOR YOU, nektet merket med samme begrunnelse. Det vises også til praksis i sakene VM 13/136, SHAPING TOMORROW WITH YOU og VM 18/00039, CO-INNOVATING TOMORROW, som også er nektet. Mindretallet bemerker at alle disse flerordsmerkene, i likhet med klagers merke, kun gir uttrykk for en rosende opplysning om fremtiden.
- 23 Førstvoterende finner dermed at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen LET'S WRITE THE FUTURE, og merket

vil derfor ikke oppfylle et varemerkes garantifunksjon, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

- 24 Klagenemndas flertall, bestående av Maria Foskolos og Amund Brede Svendsen, finner under en viss tvil at LET'S WRITE THE FUTURE for de aktuelle varer og tjenester er egnet til å angi kommersiell opprinnelse og således innehar det nødvendige særpreg slik at merket gis virkning i Norge.
- 25 Flertallet finner at merketeksten for de aktuelle varer og tjenester ikke vil oppfattes som en rosende eller rent salgsfremmende ytring. Ytringen kan riktignok forstås som positivt ladet ved at den fremstår som en oppfordring til kundene om å være med og skape fremtiden sammen med den som kommer med den. Merketeksten er imidlertid ikke rosende, fordi den ikke roser produkter eller tjenester eller egenskaper ved dem. Selv om merketeksten vil kunne forstås som et positivt ladet uttrykk om et samspill mellom klager og kunden, finner flertallet at helheten og bruken av ordet WRITE, «skrive», ikke har en naturlig og semantisk tilknytning til de aktuelle varene og tjenestene, slik at det å «skrive fremtiden» vil forstås i en mer overført betydning for varene og tjenestene. Gjennomsnittsforbrukeren vil måtte gjennom flere tanketrinn før hun eller han vil koble merketeksten til virksomheter omfattet av de aktuelle varene og tjenestene. Det vil derfor være nødvendig for gjennomsnittsforbrukeren å foreta en nærmere fortolkning for å eventuelt å oppfatte betydningsinnholdet i hele merketeksten, hvilket gir det et visst minimum av originalitet.
- 26 Det er i flertallets vurdering også lagt vekt på at flerordsmerket NEVER STOP EXPLORING ble ansett særpreget av Borgarting lagmannsrett i avgjørelsen 19-054145ASD-BORG/01, og videre at Klagenemnda etter dommen fra lagmannsretten i sak VM 19/00136, CREATE A BETTER TOMORROW, TONIGHT og VM 20/00014, POWER FOR A BETTER WORLD, har funnet merkene særpregede. Flerordsmerket LET'S WRITE THE FUTURE kan, i likhet med vurderingene i sakene VM 19/00136 og 20/00014, anses åpen og vid uten konkrete anvisninger som igjen inviterer til nærmere refleksjon av gjennomsnittsforbrukeren.
- 27 Flertallet finner derfor at gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved merket, som er egnet til å skille produktene fra andres, og derved fungere som en angivelse av deres kommersielle opprinnelse.
- 28 På denne bakgrunn blir Patentstyrets avgjørelse å omgjøre, slik at flerordsordmerket skal gis virkning i Norge uten hinder av nektelsesgrunnlaget i varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

**Det avsies slik**



## Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1365374, med søknadsnummer 201712054, ordmerket LET'S WRITE THE FUTURE, gis virkning i Norge for varene og tjenestene i klasse 7, 9, 11, 12, 37 og 42.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Maria Foskolos  
(sign.)

Amund Brede Svendsen  
(sign.)