



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00084
Dato: 26.oktober 2023

Klager: Robert Bosch GmbH
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Thomas Frydendahl og Anders F. Wilhelmsen

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 21. april 2023 hvor det kombinerte merket POWER FOR ALL 36 V SYSTEM, internasjonal registrering nummer 1614389, med søknadsnummer 202112393, ble nektet virkning i Norge. Merket ser slik ut:



Merket ble nektet virkning for følgende varer og tjenester:

Klasse 7: Electric machine tools; drilling and boring machines, hammer drills, bench drill presses, drill chucks, drilling hammers and chisel hammers; nut runners; groove-milling cutters; grinding, cutting and roughing equipment such as superfinish devices, angle grinders, triangular grinders, eccentric grinders, belt grinders, vibrating grinders, right angle polishers, straight grinders; metal cutting snips (electric); nibbling devices; glue guns; tackers; power saws; circular saws; jig saws; compound miter saws; sabre saws; band saws; planing machines; milling machines; bench belt sanding machines; suction apparatus and dust removal apparatus for the aforesaid goods; universal suction equipment; the aforesaid goods also being battery-powered hand-held tool equipment; parts, tools, non-electric adapters, attachments and accessories for the aforesaid goods, included in class 7.

Klasse 8: Hand-operated tools and implements, parts, tools and accessories for the aforesaid goods, included in class 8.

Klasse 9: Batteries; chargers for electric batteries; accumulators, electric.

- 3 Varemerket ble nektet virkning 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 20. juni 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 24. juli 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket som helhet vil oppfattes som beskrivende og uten særpreg for varene i klasse 7, 8 og 9, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

- Bokstaven V er en forkortelse for «volt». Volt er en enhet for elektrisk potensial og spenning, og brukes for å angi spenningsnivå eller spenningspotensial. Sammenstillingen 36 V SYSTEM vil oppfattes som «36 volt system», altså et system med elektrisk potensial eller spenning på 36 volt. De aktuelle varene er elektriske og kan ha elektrisk potensial eller spenning på 36 volt, herunder være utstyrt med et 36 volt system. Det kan for eksempel være snakk om et batteri med spenning på 36 volt, eller et elektrisk apparat med elektrisk potensial og spenning på 36 volt. 36 V SYSTEM vil kun oppfattes som beskrivende for egenskaper ved de aktuelle varene.
- POWER FOR ALL kan oversettes til «kraft for alle» eller «energi for alle». I relasjon til de aktuelle varene vil teksten bare oppfattes som et rosende og salgsfremmende utsagn, som uttrykker at varene gir kraft til alle og er til bruk for enhver, eller at varene er produsert for alle og har kraft som alle kan nyttiggjøre seg.
- Figuren angir at varene er batterier eller er batteridrevne. Fargebruken og merkets oppsett fremstår som enkelt og dekorativt, og er ikke egnet til å avlede oppmerksomheten fra merketeksten. Avgjørelsene fra Klagenemnda som fullmektigen viser til handler om kombinerte merker som ikke er direkte sammenlignbare med det aktuelle merket.
- Det er relevant, men ikke avgjørende, at merket er registrert i andre jurisdiksjoner.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merket er ikke direkte beskrivende for egenskaper ved de aktuelle varene. Ordelementene har det nødvendige særpreg. Klager er uenig i at utsagnet POWER FOR ALL 36 V SYSTEM betyr at varene kan brukes av enhver. Uttrykket kan like godt forstås som at varene kan brukes i kombinasjon med alle andre varer (f.eks «power for all tools drawing 36 volts»), eller lignende. Patentstyret har ikke lagt vekt på merkets iboende flertydighet.
- Tekstelementet POWER FOR ALL har i seg selv det nødvendige særpreg for å være registrerbart. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke bruke tid eller energi på å lete frem alle mulige betydninger av et merke som ikke fremgår direkte. Klagenemndas avgjørelse i sak VM 20/00014 POWER FOR A BETTER WORLD har overføringsverdi til denne saken.
- Patentstyret har ikke tatt tilstrekkelig hensyn til merkets helhetsinntrykk. Som helhet fremstår merket i høyden som suggestivt, og det har i et hvert tilfelle særpreg når de stilistiske, figurative elementene også vurderes. Det er benyttet et fantasifullt grafisk element som skal ligne på et batteri, adskilt med en chevron som deler figuren i to på midten. Batterier er ikke normalt delt i to. Klagenemndas vurderinger i VM 19/00117 A+, VM 17/00064 RØDVIG JURAMØRTEL, VM 22/00150 COLOURLOCK, VM 22/00040 MinBesteBok og VM 22/00032 RISESMART har overføringsverdi til denne saken. Klager viser også til lagmannsrettens dom i LB-2017-105565.
- Det må vektlegges at merket er vurdert som særpreget i Australia, Hviterussland, New Zealand, Russland og Tyrkia.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Saken gjelder spørsmålet om det kombinerte merket POWER FOR ALL 36 V SYSTEM (gjengitt i avsnitt 2) oppfyller varemerkelovens alminnelige registreringsvilkår. 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 ha særpreg som kjennetegn, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
- 10 Norsk varemerkerett er i stor grad harmonisert med EU-retten gjennom EØS-avtalen, og registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14 må tolkes i samsvar med varemerkedirektivets ((EU) 2015/2436) 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. HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 11 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.
- 12 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.
- 13 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 14 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-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 har kommet til at det kombinerte merket som helhet mangler særpreg, jf. varemerkelovens § 14 første ledd. Etter Klagenemndas syn består merket av beskrivende og ikke-distinktive elementer som verken hver for seg eller samlet kan tilføre distinktivitet til merket.
- 17 Klagenemnda ser først på merketeksten, og deretter på den figurative utformingen til merket. Etter Klagenemndas syn kan gjennomsnittsforbrukeren enten oppfatte merketeksten som ett sammenhengende utsagn; POWER FOR ALL 36 V SYSTEM, eller som bestående av to separate tekstelementer; POWER FOR ALL og 36 V SYSTEM.
- 18 POWER FOR ALL er engelsk og betyr «kraft til alle». Det er ikke tvilsomt at den norske gjennomsnittsforbrukeren, som har gode engelskkunnskaper, vil kjenne ordenes betydning. 36 V SYSTEM betyr «36 volt system». Bokstaven V er symbolet for «volt», som er en enhet for elektrisk spenning, jf. Gyldendals *Bokmål rettskrivingsordbok*. Klagenemnda legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren kjenner til dette. Merketeksten som helhet kan dermed forstås som «kraft til alle 36 volt system».
- 19 For den delen av omsetningskretsen som oppfatter POWER FOR ALL 36 V SYSTEM som ett sammenhengende utsagn, finner Klagenemnda at merketeksten mangler særpreg for de aktuelle varene. Varefortegnelsen omfatter elektroverktøy og håndholdte verktøy som kan være elektriske i klasse 7 og 8. Slike verktøy kan og vil typisk være batteridrevne. Når merket brukes for slike verktøy, kan merketeksten som oppfattes som informasjon om at samtlige av produsentens verktøy får kraft fra et 36-volts batteri, eller at produsentens system omfatter flere verktøy som alle har en elektrisk spenning på 36 volt. Varefortegnelsen omfatter også batterier i klasse 9. Når POWER FOR ALL 36 V SYSTEM brukes for disse varene, finner Klagenemnda at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merketeksten som informasjon om at batteriene gir kraft til alle elektriske enheter med en spenning på 36 volt, eller at batteriene passer til alle elektriske enheter/systemer med en spenning på 36 volt.
- 20 For den delen av omsetningskretsen som eventuelt oppfatter tekstelementene som to separate deler, vil 36 V SYSTEM fremdeles oppfattes som beskrivende informasjon om at varene har en elektrisk spenning på 36 volt. Etter Klagenemndas vurdering kan teksten POWER FOR ALL oppfattes som et rosende og salgsfremmende utsagn. Verktøyene er elektriske og har til formål å forenkle manuelt arbeid ved hjelp av elektrisk kraft. Batterienes formål er å forsyne elektriske enheter med kraft. POWER FOR ALL formidler et enkelt og generelt budskap om at varene gir elektrisk kraft til alle brukere. I norsk og europeisk praksis har salgsfremmende utsagn i mange tilfeller blitt ansett for å mangle særpreg. Slike merker kan imidlertid ha særpreg som kjennetegn dersom de i tillegg vil oppfattes som å angi varenes kommersielle opprinnelse, jf. C-398/08 P Vorsprung Durch Technik avsnitt 45 som følges opp i T-305/16 LOVE TO LOUNGE avsnitt 89. I vurderingen vil det være av betydning

å se hen til blant annet graden av originalitet og om det er nødvendig med en nærmere fortolkning for å oppfatte betydningsinnholdet, jf. C-398/08 P *Vorsprung Durch Technik* avsnitt 57. Klagenemnda kan ikke se at POWER FOR ALL er originalt, eller at det er nødvendig med en nærmere fortolkning for å oppfatte tekstens salgsfremmende budskap. Begge tekstelementene mangler dermed særpreg, både hver for seg og samlet.

- 21 Uansett hvilken av disse to mulige oppfattelsene den relevante omsetningskretsen vil ha av merket, er resultatet det samme, nemlig at merketeksten umiddelbart og uten ytterligere fortolkningsinnsats formidler et budskap som ikke er distinktivt.
- 22 Når teksten i et kombinert merke er beskrivende eller mangler særpreg må det vurderes om den figurative utformingen er egnet til å avlede gjennomsnittsforbrukeren fra tekstens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10 *Natural Beauty* avsnitt 25, T-223/17 og 224/17 *Adapta* avsnitt 100, og T-69/19 *Bad Reichenaller Alpenaline* avsnitt 52. Momenter som kan være av betydning i denne vurderingen, vil blant annet være om merket inneholder iøynefallende, merkbare eller fantasifulle elementer som gjennomsnittsforbrukeren kan feste seg ved. Andre momenter er om de figurative elementene kun fremstår som ren dekor, eller om det figurative forsterker eller underbygger det som formidles av merketeksten, se eksempelvis T-194/16 *CLASSIC FINE FOODS* avsnitt 33, T-28/05 *Omega3*, avsnitt 45 og T-361/18 *Sir Basmati Rice* avsnitt 66.
- 23 Etter Klagenemndas vurdering tilfører ikke den figurative utformingen særpreg til merket. Klagenemnda bemerker at merketeksten er det dominerende elementet merket, som gjennomsnittsforbrukeren først og fremst vil feste seg ved. Teksten står i hvit og rød skrift inne i omrisset av et batteri. Det grå og røde feltet i batterifiguren fremstår som dekorative elementer. Rundt batterifiguren er det en rektangulær svart ramme, som fremstår som ordinær og uten gjenkjennelseeffekt. Figuren underbygger merketekstens budskap om at varene får kraft fra et batteri eller gir elektrisk kraft til brukerne. For batterier i klasse 9 vil figuren dessuten oppfattes som beskrivende for varens art og utseende. Klagenemnda kan ikke se at den konkrete utformingen av batteriet eller fargebruken er iøynefallende eller fantasifull. Merket vil derfor som helhet ikke feste seg i erindringen til gjennomsnittsforbrukeren som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- 24 Klager har vist til Borgarting lagmannsretts dom i LB-2017-105565, og seks tidligere avgjørelser fra Klagenemnda. Avgjørelsene klager viser til er relevante i den grad de gir veiledning om den generelle særpregsnormen, men de konkrete utfallene i disse sakene kan ikke tillegges avgjørende vekt for utfallet i foreliggende sak. Vurderingen i den enkelte sak vil være så konkret at selv små forskjeller kan tilsi ulike resultat. Som det fremgår av begrunnelsen ovenfor, kan Klagenemnda ikke se at klagers merke har et distinktivt element eller at den konkrete oppstillingen tilfører særpreg.
- 25 Det at POWER FOR ALL 36 V SYSTEM har oppnådd varemerkerettslig beskyttelse i andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og det kombinerte merket i denne saken mangler særpreg som varemerke. Klagenemndas

vrdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer som er oppstilt i EU-/EØS-retten og i norsk rett. Den skjønnsmessige vurderingen kan falle ulikt ut i forskjellige land, og det er ikke uten videre et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Det vises i denne forbindelse Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop.

- 26 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket i utpekningen kan ikke gis virkning i Norge for de aktuelle varene i klasse 7, 8 og 9, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Thomas Frydendahl
(sign.)

Anders F. Wilhelmsen
(sign.)