



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 20/00085  
Dato: 1. september 2020

---

Klager: Axel Johnson International AB  
Representert ved: Acapo AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Liv Turid Myrstad og Maria Foskolos

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 23. mars 2020, hvor ordmerket POWERTEX, med søknadsnummer 201715658, ble nektet registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 6: Uedle metaller og deres legeringer, malmer; materialer av metall for bygging og konstruksjon; flyttbare byggkonstruksjoner av metall; ikke-elektriske kabler og tråder av uedle metaller; små jern- og metallvarer; metallbeholdere for lagring eller transport; artikler for forpakning, innpakning og bunting av metall; containere for oppbevaring; godshåndtering (seler av metal for-); stålliner; reip, kabler, wirer og tråder, alle av uedle metall; piggråd, trådgjerder, netting; endestykker av uedle metaller til bruk med vaier, tråd, kabler og reip; stropper av metall; stropper av metall for godshåndtering; vaierslynger; remmer av metall; godshåndtering (bæreremmer av metall for-); beslag tilvirket av uedle metaller til bruk med reip, kabler, vaier og tråd; klemmer av metall for kabler, stålliner, reip, vaier og tråd; kabelklemmer av metall; metallklemmer; låsingsanordninger (fiksering) av metall; fingerbøller (metallvarer); hylser av metall; bolter av metall; detaljer av metall for løfting; detaljer av metall for lasthåndtering, festing eller transportformål; lastsikringsanordninger, nemlig spenner, stropper, kjettingstrammer, spenner og låser, kamlåser, kroker, koblinger, ringer, festeplater og festeordninger, stoppeklosser, remmer og bånd, kjeder og kjettinger, reip, stålliner, metallfester, skinner av metall; bærebjelker, støtter og bommer; løfteutstyr og anordninger nemlig løfteblokker, slynger, stropper, taljer, stålliner, kjettinger, kjettingblokker, riggskruer, lenker, beslag og blokker til bruk med kabler; sikkerhetsplater, U-lås, kjevelås, kilelås, kabelhjul, løfteblokker, beslag, kroker, sikkerhetskroker og sjakler; leker av metall; metallkjettinglås; vaierstrekere av metall; utstyr for beskyttelse mot fall nemlig karabinkroker, falldempere, fallbremses, fallstoppere, nedfiringshåndtak, blokker og forankringspunkter; engangssystemer for lastesikring, nemlig stålbånd og -strimler; lås av metall for engangssystem for lastsikring; falldempningsanordninger av metall; deler og tilbehør til ovennevnte varer.

Klasse 7: Forflytnings- og håndteringsutstyr; løfteanordninger og løfteutstyr; kjettingløfteblokker og taljer som deler av løfteanordninger; lastsikringsanordninger; vinsjer; transportbånd, mobile lastegulv, rullebaner og kjelker; palleløftere; rullebaner; kjelker for godsloft (maskindeler); deler og tilbehør til alle forannevnte varer.

Klasse 22: Reip og snorer; remmer og bånd; polstrings-, emballerings- og vatteringsmaterialer, ikke av papir, kartong, gummi eller plast; ubearbeidet fine vevde tekstilmaterialer og erstatninger for disse materialer; telt og presenninger; nett; seil; sekker for transport og oppbevaring av gods i store partier; markiser av tekstil eller syntetiske materialer; reip, nett, snører og tråder tilvirket av naturmaterialer; reip, nett, snører, tråder og nett tilvirket av syntetiske materialer; beslag av natur- eller syntetiske materialer for reip, nett, snører og tråder; nett og seler tilvirket av natur- eller syntetiske materialer; kabler, ikke av metall; reip, filament og tråd av syntetiske materialer; tauverk; reip; liner; ankerliner; snører og tamper; tråder, ikke av metall, for emballering og surring; belter for godshåndtering, ikke av metall; båndremmer; båndstropper; spennremmer; slepelinor og slepebånd; løfte-, laste- og sikkerhetsbånd; nett; falldempere bestående av seler, belter, liner og bånd for godshåndtering; termogodsdeksler og -beskyttelse; alle i naturfiber eller syntetisk fiber; engangssystemer for lastsikring, nemlig polyesterbånd, værbestandige bånd, polypropylenbånd og PET- bånd; spennbånd

(ikke-metalliske) for lasthåndtering; tauverk for surring og fastspenning (ikke av metall); taustiger; deler og tilbehør til alle forannevnte varer.

Klasse 37: Utleie og leasing av løfte- og lastsikringsutstyr samt løfte- og lastsikringsapparater; installasjon, reparasjon og vedlikehold av løfte- og lastsikringsutstyr samt av løfte- og lastsikringsapparater; rådgivning vedrørende tidligere nevnt tjenester.

3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at merket ble ansett å være beskrivende for varene i klasse 22, jf. § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg for samtlige varer, jf. varemerkeloven § 14 første ledd. Patentstyret tilbydde registrering for varene og tjenestene i klasse 6, 7 og 37, men dette ble ikke akseptert. Merket ble derfor nektet i sin helhet.

4 Klage innkom 25. mai 2020. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 10. juni 2018, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Patentstyret kom etter en helhetsvurdering til at ordmerket POWERTEX er beskrivende for de aktuelle varene i klasse 22 og at merket ikke er egnet til å skille søkers varer fra andres, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og første ledd andre punktum.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 22 vil kunne være både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende.
- Selv om merketeksten er ett ord, vil det umiddelbart oppfattes som en sammenstilling av det kjente ordet POWER og TEX når det anvendes på tekstilvarer. Tekstelementet TEX vil oppfattes som en forkortelse for «textile» når det anvendes på varene i klasse 22. Det er ingen tydelig forskjell mellom sammenstillingen POWERTEX og ordene hver for seg, eller at det danner et helhetlig og særpreget ord. Siden TEX er forkortelse for et engelsk ord, er det ikke noe spesielt ved bruken av bokstaven X i TEX.
- Det er ikke avgjørende at søk på Google på merketeksten ikke gir treff som viser en beskrivende bruk, så lenge merket består av en sammenstilling som kan beskrive at man står overfor kraftige tekstiler.
- De eldre registreringene som inneholder POWER medfører ikke en annen vurdering av det søkte merket. Patentstyret må foreta en konkret vurdering i den enkelte sak. Registreringen av merket i EU kan heller ikke tillegges avgjørende betydning, da EUIPOs vedtak er en forvaltningsavgjørelse i en enkeltsak, og ikke et uttrykk for en etablert praksis.
- Det søkte merket er ikke sammenlignbart med ordmerket LACTOFLORA som Klagenemnda vurderte i sak VM 14/003 *LACTOFLORA*. Gjennomsnittsforbrukeren må ikke gjennom en tankeprosess for å analysere merkets ulike elementer siden betydningene av POWER og TEX vil oppfattes umiddelbart når det anvendes på varene i klasse 22.

- Merket er beskrivende for varene i klasse 22 og mangler tilstrekkelig særpreg som kjennetegn og vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen som er ett av hovedformålene med et varemerke. Patentstyret tilbydde registrering for varene og tjenestene i klasse 6, 7 og 37, men søker har ikke akseptert tilbudet om registrering av merket med en begrenset varefortegnelse.

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

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering og avgjørelse, som anføres å bygge på feil rettsanvendelse.
- Omsetningskretsen for varene og tjenestene som tilbys er i hovedsak alminnelige sluttbrukere.
- Etter klagers oppfatning har Patentstyret lagt grunn en utvidet fortolkning av lovens vilkår som ikke har støtte i lovens ordlyd. Etter ordlyden er vilkåret for nektelse at merket utelukkende eller med uvesentlige tillegg må bestå av elementer som kan beskrive varene. Klager er her sterkt uenig i at TEX vil oppfattes som forkortelse for det engelske ordet «textile». Patentstyret har tidligere registrert flere varemerker bestående av elementet TEX. Dette underbygger at elementet ikke vil oppfattes som en beskrivende forkortelse.
- Videre fremstår det som unaturlig å bruke POWER i beskrivende kontekst for de aktuelle varene i klasse 22.
- Det vil kreve en tankevirksomhet hos forbrukeren for at POWERTEX skal ha et betydningsinnhold. Merket vil dermed ikke oppfattes direkte og umiddelbart som en beskrivelse av varene. Det utydelige meningsinnholdet gjør at det skapes en undring når det brukes som kjennetegn for de aktuelle varene og tjenestene.
- Det sammensatte ordet POWERTEX er en språklig nydannelse som er kraftfull og direkte, og som vil skape undring. Merket er enkelt og lett å huske og har evnen til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og er dermed av slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen.
- Klager viser også til at merket er registrert i EU, og at det er ingen grunn til at særpregsvurderingen skal være annerledes i Norge enn i EU.
- Ved vurderingen av særpreg må det vektlegges hvilken virkning bruken av merket har hatt, og det anføres at merket er godt kjent som noen særlige kjennetegn, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd. Klager viser her til en langvarig og konsekvent bruk av POWERTEX som varemerke, og som dokumentasjon fremlegger klager følgende:
  - o Bilag 1: Geografisk oversikt.
  - o Bilag 2: Domenet registrert hos Norid i 2009.
  - o Bilag 3: Oversikt over besøk på nettsiden siden 2009 fra WebArchive.org.
  - o Bilag 4: Oversikt over kunder og salg av POWERTEX-produkter i Norge.
  - o Bilag 5: Utskrift fra søkers nettside.

- Bilag 6: POWERTEX jekketaljer.
  - Bilag 7: POWERTEX manuell løpekatt.
  - Bilag 8: POWERTEX strekkskrue.
  - Bilag 9: Prisliste.
  - Bilag 10: Prisliste.
- Klager er en av Norges største leverandører av varer som merket POWERTEX er søkt registrert for, med lokal tilstedeværelse i Bergen, Stavanger, Kristiansand, Oslo, Trondheim, Kristiansund, Harstad, Hammerfest og Florø (bilag 1). Domenet powertext.no ble registrert i 2009 (bilag 2), og nettsidene har hatt hyppig og økende antall besøk siden den gang (bilag 3). Videre har klager hatt et meget omfattende salg av produkter under merket POWERTEX til kunder over hele landet (bilag 4). Det vises også til eksempler på bruk av merket på nettsidene og på produkter (bilag 5-8). I tillegg fremlegges en prisliste fra 2004 som støtter opp under klagers aktive og langvarige bruk av varemerket.
- Klager ber om at Klagenemnda setter Patentstyrets avgjørelse til side og tillater registrering av merket for samtlige varer og tjenester, subsidiært for varene og tjenestene i klassene 6, 7 og 37.

#### **7 Klagenemnda skal uttale:**

#### **8 Klagenemnda er kommet delvis til samme resultat som Patentstyret.**

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av merketeksten POWERTEX.
- 10 Klagenemnda skal ta stilling til om ordmerket POWERTEX er beskrivende og uten særpreg. Patentstyret kom til at merket var beskrivende og uten særpreg for varene i klasse 22, men nektet registrering også for varene og tjenestene i klasse 6, 7 og 37.
- 11 I vurderingen av om sammenstillingen 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.
- 12 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.
- 13 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.

- 14 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. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 29, 30 og 35 vil omfatte både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. 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 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 således 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 Klagenemnda legger til grunn at merketeksten vil bli oppfattet som en sammenstilling av POWER og TEX, og at den norske gjennomsnittsforbrukeren må anses å ha gode engelskkunnskaper. Når merket anvendes på varene i klasse 22, som er tekstilbaserte varer, er Klagenemnda av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren uten videre vil oppfatte TEX som en forkortelse for textile. Sammenstillingen vil derfor på disse varene forstås som power textile, slik at gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart vil oppfatte merketeksten som en angivelse av kvaliteter ved varene, nemlig kraftige tekstiler. Det er ikke avgjørende at merketeksten utgjør en nydannelse når sammenstillingen har et meningsinnhold som uten videre kunne vært brukt til å beskrive varene i den alminnelige omsetningen, jf. C- 191/01, Doublemint. Klagenemnda er av den oppfatning at sammenstillingen ikke tilfører helheten noe utover summen av de enkelte beskrivende elementene POWER og TEX, og at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse

mellom ordsammenstillingen POWERTEX og de aktuelle varene i klasse 22, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a

- 18 På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, vil ordsammenstillingen heller ikke være egnet til å skille klagers varer i klasse 22 fra andres. Gjennomsnittsforsbrukeren vil dermed ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra selve ordsammenstillingen, slik at merket ikke oppfyller garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 19 Videre har Klagenemnda, i likhet med Patentstyret, kommet til at klagers merke som helhet innehar tilstrekkelig særpreg for varene og tjenestene i klasse 6, 7 og 37. For disse varene og tjenestene kan ikke TEX anses direkte og umiddelbart beskrivende, men vil være egnet til å vekke en viss undring, hvilket tilfører merket tilstrekkelig særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. I sin avgjørelse nektet Patentstyret registrering av merket også for disse varene og tjenestene, da Patentstyret har praksis for å helnekte nasjonale søknader, herunder de varene og tjenestene som merket anses særpreget for dersom søker ikke positivt aksepterer Patentstyrets forslag til en begrenset varefortegnelse før avgjørelse fattes i saken. I denne saken aksepterte ikke klager registrering med en slik begrenset varefortegnelse.
- 20 Klagenemnda har derimot praksis for å kun nekte nasjonale søknader for varer og tjenester som rammes av absolutte og relative registreringshindringer i varemerkeloven. En slik praksis praktiseres også i EU-organene, og er vanlig prosedyre i internasjonale utpekninger gjennom Madridprotokollen og WIPO. Klagenemnda har derfor kommet til at merket må registreres for varene og tjenestene i klasse 6, 7 og 37.
- 21 For varene i klasse 22 har klager subsidiært anført at merket har ervervet særpreg gjennom bruk/innarbeidelse, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd, og Klagenemnda skal ta stilling til om registrering kan oppnås på dette grunnlag.
- 22 Til vurderingen av innarbeidelse vil Klagenemnda bemerke at det som hovedregel vil være vanskelig å vise at et i utgangspunktet beskrivende merke har oppnådd vern gjennom innarbeidelse, jf. HR-2005-1905-A, *Gule Sider*, avsnitt 48. Det skal også bemerkes at det ikke er intensiteten av markedsføringen som i seg selv er avgjørende, men hvilken virkning bruken av merket har hatt overfor den relevante omsetningskretsen, jf. HR-2005-1905-A, *Gule sider*, avsnitt 54.
- 23 Klagenemnda har vurdert den innsendte dokumentasjonen, men kan ikke se at denne viser bruk av det aktuelle merket på en slik måte at merket kan anses å ha oppnådd særpreg. Selv om det er innlevert relevant dokumentasjon på omsetning, geografisk spredning og oversikt over forhandlere, kan ikke Klagenemnda se at dokumentasjonen i tilstrekkelig grad viser at bruken har hatt den virkning av merket oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse for varene i klasse 22. Omsetningstallene er ikke spesifikt knyttet opp mot varene i klasse 22, men gjelder salg av produkter generelt under merket POWERTEX. Klagenemnda kan heller ikke se at dokumentasjonen i tilstrekkelig grad viser merket sammen med de relevante varene. Enkelte bilag som viser tau og festestropper fremgår

under det kombinerte merket CERTEX, eller viser bruk av det relevante merket på andre varer enn dem i klasse 22. Klagenemnda er av den oppfatning at bruken ikke i tilstrekkelig grad er egnet til å trekke noen slutninger om hvilken virkning denne bruken har hatt. Det foreligger derfor ikke tilstrekkelig dokumentert bruk av merket som kan begrunne registreringsvern etter varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd.

- 24 Klager har også vist til at merket er registrert i EU. Klagenemnda er enig i at registreringer i andre jurisdiksjoner kan være relevante, men dette kan ikke tillegges avgjørende vekt. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 25 Klagenemnda vil også vise til Høyesteretts avgjørelse i 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 Henkel, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse 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.
- 26 Klagenemnda har etter dette kommet til at merket må nektes registrert i Norge for varene i klasse 22, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, men at Patentstyrets avgjørelse må omgjøres for varene og tjenestene i klasse 6, 7 og 37, hvor klagers merke anses som tilstrekkelig særpreget, slik at merket for disse varene og tjenestene må registreres. Klagen tas dermed delvis til følge.

**Det avsies slik**



## **Slutning**

- 1 Klagen tas delvis til følge.
- 2 Ordmerket POWERTEX, med søknadsnummer 201715658, nektes registrert for varene i klasse 22.
- 3 Ordmerket POWERTEX, med søknadsnummer 201715658, registreres for varene og tjenestene i klasse 6, 7 og 37.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Liv Turid Myrstad  
(sign.)

Maria Foskolos  
(sign.)