



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 18/00053  
Dato: 13. november 2018

---

Klager: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft  
Representert ved: Tandberg Innovation AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Martin Berggreen Rove og Kari Anne Lang-Ree

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 5. april 2018 hvor ordmerket LIGHT & CHARGE med søknadsnummer 201516303 ble nektet registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 7: Dispenseringsmaskiner; drivstoffpumper for servicestasjoner; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer, inkludert i denne klassen.

Klasse 9: Innspilt data (recorded data); programvare; informasjonsteknologisk og audiovisuelt utstyr; apparater, instrumenter og kabler for elektrisitet; optiske apparater og utstyr, forsterkere og korrektorer (correctors); trykghets-, sikkerhets-, beskyttelses- og signaliseringsinnretninger; innretninger for navigasjon, veiledning, oppsporing, måldataregistrering og kartlegging; instrumenter til måling, oppsporing og overvåkning, målere og regulatorer; ladeapparater til oppladbart utstyr/innretninger; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer, inkludert i denne klassen.

Klasse 11: Belysning og lysreflektorer; lanterner [belysning]; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer, inkludert i denne klassen.

Klasse 37: Byggevirksomhet, konstruksjon og nedriving; installasjons-, rengjørings-, reparasjons- og vedlikeholdarbeid i forbindelse med kjøretøy; kjøretøytjenester, reparasjon, vedlikehold og opptanking/drivstofftanking/lading; stasjonservice (bensinstasjoner); leie og leasing av objekter i forbindelse med tilveiebringelse av de forannevnte tjenestene, inkludert i denne klassen; rådgivning og informasjon i forbindelse med forannevnte tjenester, inkludert i denne klassen.

Klasse 39: Distribusjon av rørledning og kabel; strømforsyningstjenester; transport; parkeringsplasztjenester og parkering/lagring av kjøretøy; leie og leasing av objekter i forbindelse med tilveiebringelse av de forannevnte tjenestene, inkludert i denne klassen; rådgivning og informasjon i forbindelse med forannevnte tjenester, inkludert i denne klassen.

3 Varemerket ble av Patentstyret nektet som følge av at merket ble ansett å være beskrivende jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at merket ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.

4 Klage innkom 30. mai 2018 og Patentstyret har den 14. juni 2018 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Det søkte merket LIGHT & CHARGE beskriver de aktuelle varene og tjenestene i klasse 7, 9, 11, 37 og 39. Merket mangler også særpreg og må nektes registrert.
- Det aktuelle merket er et ordmerke med teksten LIGHT & CHARGE som er engelsk og kan oversettes til «lys & lad», eventuelt «belys & lad opp».
- Det anføres at LIGHT & CHARGE vil kunne forstås som at produktet lades ved hjelp av sollys, altså solcellepaneler. Det vises til at det i dag finnes mange klimavennlige produkter å velge mellom som både kan lyse og lade batterier ved hjelp av sollys ved at solceller kan integreres i takplater og fasademateriell og installeres som en integrert del av bygningen. Dette betyr at for klimavennlige produkter og tjenester som kan gi lys ved hjelp av solvarme, vil den norske gjennomsnittsfbrukeren umiddelbart og direkte oppfatte ordene LIGHT & CHARGE bare som informasjon om varen eller tjenesten, og ikke som en kommersiell angivelse.
- Når LIGHT & CHARGE brukes for varer som «drivstoffpumper for servicestasjoner» i klasse 7, som kan gjelde elektrisk drivstoff, vil merketeksten direkte og umiddelbart oppfattes som en angivelse av egenskaper ved varene, nemlig at disse muliggjør lading ved hjelp av lys, eksempelvis sollys via et solcellepanel.
- Når det gjelder varer som «belysning og lysreflektorer» i klasse 11, vil gjennomsnittsfbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte merketeksten som en angivelse av art, egenskap og funksjon ved varene, nemlig at disse er belysning og kan brukes til lading eller kan lades.
- For varer som «innspilt data (recorded data); programvare; informasjonsteknologisk og audiovisuelt utstyr; apparater, instrumenter og kabler for elektrisitet; optiske apparater og utstyr, forsterkere og korrektorer (correctors)» i klasse 9, kan merket oppfattes som en angivelse av egenskaper ved disse, nemlig at varene kan være knyttet til eller muliggjør en lyse- og ladefunksjon eller muliggjør lading ved hjelp av lys.
- Innen byggevirksomhet er det blitt mer vanlig og aktuelt med integrerte solceller i bygg. Slike solceller kan lades og generere strøm og lys. For tjenestene «byggevirksomhet, konstruksjon og nedrivning» i klasse 37, kan merket oppfattes som informasjon om at tjenestene gjelder bygg, konstruksjon og nedrivning av bygg som kan ha en slik lys- og ladefunksjon. Det samme vil gjelde for blant annet «strømforsyningstjenester» i klasse 39 ved at denne forsyningen tilbyr en tilsvarende lys- og ladefunksjon.
- Det vises til EU-rettens avgjørelse T-804/16, Dual Edge, som ble nektet registrering selv om sammenstillingen var ny og ikke fantes i ordbøker.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er godkjent i EU og Sveits. Det vises til at også Tyskland har nektet merket registrert på bakgrunn av manglende særpreg.
- Klager har vist til at Patentstyret tidligere har godtatt merker som inneholder ett av elementene, og mener at disse merkene bør behandles lik, men Patentstyret anser

ordsammenstillingene det er vist til for å være såpass forskjellig fra klagers ordsammenstilling, at de ikke kan ha noen betydning for vurderingen i denne saken.

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

- Patentstyrets avgjørelse er uriktig. Merket LIGHT & CHARGE er egnet til å oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse for de søkte varer og tjenester. Det er ikke beskrivende og har det nødvendige særpreg for registrering.
- Det hevdes at det ikke foreligger en klar og direkte forbindelse mellom merket LIGHT & CHARGE, og de varer og tjenester merket er søkt for. Merket er i høyden suggestivt, og det kreves flere tankerekker for å komme frem til den beskrivende betydningen Patentstyret har anført.
- Merket LIGHT & CHARGE har en finurlig og ubestemt fremtoning som er egnet til å tiltrekke seg gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet, og skape nysgjerrighet, når det brukes på de aktuelle varene og tjenestene i klasse 7, 9, 11, 37 og 39.
- Patentstyret har ikke tatt tilstrekkelig hensyn til de konkrete varer og tjenester merket er søkt for. Klager kan for eksempel ikke se at LIGHT & CHARGE gir noen direkte eller umiddelbar betydning når det brukes på varer som «dispenseringsmaskiner» i klasse 7, eller på tjenester som «byggevirkosomhet, konstruksjon og nedriving» i klasse 37 eller «distribusjon av rørledning og kabel» i klasse 39.
- Patentstyret har ikke tatt tilstrekkelig hensyn til at merket er registrert i EU (for klasse 7, 37 og 39) og i Sveits (for de samme klassene). Det foreligger ikke holdepunkter for at omsetningskretsen i EU, Sveits og Norge skal oppfatte merket LIGHT & CHARGE ulikt. Klager har også fått indikasjoner på at merket er godkjent for registrering i Canada og USA, men at disse ikke er endelige på grunn av varefortegnelsen.
- Klager viser til at harmoniseringshensyn er et viktig moment i denne sammenheng, jf. Borgarting Lagmannsretts dom av 1. juni 2015 (Tretorn-dommen LB-2014-95107).

## **7 Klagenemnda skal uttale:**

### **8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret, men med en noe annen begrunnelse.**

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten LIGHT & CHARGE.
- 10 I vurderingen av om ordmerket 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), jf. også 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 gjennomsnittsforkbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.
- 14 Gjennomsnittsforkbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 7, 9, 11, 37 og 39 vil være både profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttbrukere. Gjennomsnittsforkbrukeren 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. 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.
- 16 Klagenemnda er av den oppfatning at gjennomsnittsforkbrukeren direkte og umiddelbart vil oppfatte det aktuelle merket i beskrivende betydning. Merketeksten er sammenstilt av de to alminnelige engelske ordene LIGHT & CHARGE. LIGHT kan referere både til varenes art, slik tilfelle er med varene relatert til belysning i klasse 11, og til at varene og tjenestene tilbys i tilknytning til utnyttelse av sollys som energikilde for opplading slik som f.eks. «ladeapparater til oppladbart utstyr/innretninger» i klasse 9 og «strømforsyningstjenester» i klasse 39. Felles for det store flertallet av varene og tjenestene er at de enten kan lades ved hjelp av sollys eller at de muliggjør slik lading, og for disse angir merket en egenskap eller en funksjon. Det er etter Klagenemndas syn en tilstrekkelig nærhet mellom varene og tjenestene

i klasse 7, 9, 11, 37 og 39 og merkets beskrivende karakter til at det må nektes registrert etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

- 17 Klager har påpekt at Patentstyret ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til de konkrete varer og tjenester merket er søkt for og påpeker at merket ikke gir noen direkte eller umiddelbar betydning når det brukes på «dispenseringsmaskiner» i klasse 7, eller på tjenester som «byggevirkosomhet, konstruksjon og nedriving» i klasse 37 eller «distribusjon av rørledning og kabel» i klasse 39. Klagenemnda er enig med klager i at det er en fjernere link mellom merket og enkelte av de nevnte varene og tjenestene, og at merket ikke er egnet til å oppfattes som direkte beskrivende for disse. Klagenemnda er likevel av den oppfatning at dette ikke blir avgjørende for om merket kan registreres for disse varene og tjenestene, da samtlige er så nært knyttet til egenskaper eller funksjoner som tilrettelegger for at man kan utnytte sollyset som energikilde til opplading, at merket LIGHT & CHARGE ikke er særpreget for disse varene og tjenestene.
- 18 Klagenemnda er av den oppfatning at LIGHT & CHARGE for samtlige av de aktuelle varene og tjenestene, ikke vil være egnet til å skille klagers varer og tjenester fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 19 Klager har vist til at merket er registrert i blant annet EU, Sveits, Canada og USA, og fremholder at harmoniseringshensynet er et viktig moment i denne sammenheng og som skal kunne begrunne en registrering av merket i Norge. Når det gjelder registreringen av merket i EU har klager korrekt oppgitt at denne kun gjelder for varer og tjenester i klasse 7, 37 og 39. Dette skyldes at EUIPO i flere omganger har nektet merket registrert for en rekke av de omsøkte varene og tjenestene, men fant at merket var registrerbart for den resterende delen av varefortegnelsen. Det betyr at forvaltningen har kommet til samme resultat som Klagenemnda hva gjelder en stor del av de aktuelle varene og tjenestene, og det kan ikke være betenkelig ut fra et harmoniseringshensyn at man kommer til ulike resultater i en sak som denne der det eneste som skiller vurderingene gjelder enkeltvarer og -tjenesters særpreg.
- 20 I relasjon til USA og Canada, vil Klagenemnda bemerke at disse landenes varemerkesystemer er basert på andre prinsipper enn i Norge, og at det ikke umiddelbart kan trekkes en parallell til avgjørelser fra disse jurisdiksjonene.
- 21 Når merket i tillegg er nektet registrert i Tyskland, står man igjen med at merket er registrert i Sveits og delvis i EU. Klagenemnda finner ikke å kunne legge avgjørende vekt på disse i sin vurdering. Selv om registreringer av det aktuelle merket i andre jurisdiksjoner kan være relevante, må registrerbarhetsvurderingen i Norge ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.

- 22 Det kan ikke anses som et uttrykk for manglende rettsenhet at resultatet i enkeltsaker varierer i forskjellige jurisdiksjoner. Klagenemnda vil her 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 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.
- 23 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Søknadsnummer 201516303, ordmerket LIGHT & CHARGE, nektes registrert.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Martin Berggreen Rove  
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree  
(sign.)