

Patentstyret
Postboks 4863 Nydalen
0422 Oslo

Via Altinn

Deres ref.: 202013873
Vår ref.: TM46533NO00
Dato: 25. februar 2021

**Vedr.: Varemerkesøknad i Norge nr. 202013873
ELTORQUE (logo)
Eltorque AS**

1 Innledning

Vi viser til Patentstyrets uttalelse av 15. desember 2020.

Med henvisning til varemerkeloven §§ 14 og 16 har Patentstyret nektet registrering for varer og tjenester i klasse 7, 9, 35 og 37. Søker er uenig i Patentstyrets vurdering.

2 Fremskyndet behandling

Fordi søker vurderer videreføring til utlandet innen prioritetsfristen ber vi om fremskyndet behandling av søknaden.

3 Forvekslingsfare

Patentstyret har trukket frem to tidligere registreringer som registreringshindrende, nr. 251015 og 265306. Begge disse registreringene er imidlertid eid av søker, som siden har endret forretningsadresse. Denne adresseendringen skal nå være inntatt i registeret.

Vi antar dermed at Patentstyret vil frafalle henvisningen til varemerkeloven § 16.

4 Særpreg

4.1 Om vurderingen

Det følger av Høyesteretts dom i Rt. 2001 s. 391 GOD MORGON, at det ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95/EF) ordlyd og formål. Det skal også legges vekt på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen ((EF) nr. 207/2009).

Det følger av punkt 11 i fortalen til varemerkedirektivet, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker blant annet er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at forbrukerne,

uten fare for forveksling, kan oppfatte forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolen i C-39/97 Canon og C-299/99 Philips/Remington.

Kravet til særpreg er vurdert av Borgarting lagmannsrett i dom av 1. juni 2015, LB-2014-95107. Retten uttalte der følgende:

«Det er et minimum av særpreg som kreves. Det vises til avgjørelsen i Half-Smiley premiss 16:

A minimum degree of distinctive character is, however, sufficient to render the absolute ground for refusal set out in Article 7(1)(b) of Regulation No 40/94 inapplicable (...).

Det vises også til Stuevold Lassen og Stenvik side 70, hvor distinktivitetsnormen oppsummeres slik:

Siden midten av 1990-tallet har praksis vært preget av en målsetting om tilpasning til den generelle distinktivitetsnormen som er trukket opp gjennom EU-domstolens praksis. I GOD MORGON-saken (Rt-2002-391, NIR 2002 s. 313) konkluderte førstvoterende, etter å ha gått gjennom praksis fra EU-domstolen og Retten, med at «at det som kan utledes av det EF-rettslige materialet, indikerer at kravet til særpreg settes temmelig lavt» (s. 4010, s. 322).

På bakgrunn av ovennevnte legger lagmannsretten til grunn at kravet til distinktivitet settes relativt lavt.»

Det er altså denne vurderingsnormen som skal legges til grunn ved vurderingen av om det søkte merket har tilstrekkelig særpreg til å kunne registreres.

4.2 Det omsøkte varemerkets særpreg

Spørsmålet om hvorvidt et varemerke er tilstrekkelig særpreget skal vurderes i relasjon til de varer og tjenester merket er søkt registrert for, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varene og tjenestene vil oppfatte merket. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses for å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. C-210/96 Gut Springenheide.

Med henvisning til § 14 har Patentstyret nektet registrering for følgende varer og tjenester:

Klasse 7: Motorer for kjøretøyer, fartøyer og maskiner; koblinger og anordninger for overføring av drivkraft; elektriske motorer; aktuatorer (styremekanismer); lineære-, elektriske-, hydrauliske- og pneumatiske aktuatorer; motorer for styring; drivkraftmekanismer; ventiler; innsugsmanifolder for motorer.

Klasse 9: Dataprogramvare for styring av motordeler; dataprogramvare for styring av aktuatorer; dataprogramvare for styring av ventiler;

Klasse 35: Salg av varer som nevnt i klassene 07 og 09.

Klasse 37: Installasjon, reparasjon og vedlikehold av varer som nevnt i klassene 07 og 09.

Gjennomsnittsforbrukeren for disse varene og tjenestene må anses å være forholdsvis spesialisert og særlig oppmerksom. Som hovedregel skal derfor kravet til særpreg settes lavere. Vi skal her vise til Borgarting lagmannsretts dom i LB-2014-95107, hvor følgende uttales:

«Hvis varetypen retter seg mot en spesialisert omsetningskrets med særlig høy oppmerksomhet mot varens kommersielle opprinnelse, vil kravet til særpreg settes lavere»

Dette er også slått fast av Høyesterett i HR-2001-1049:

«Vurderingen må skje i forhold til den varen som det gjelder, i dette tilfellet appelsinjuice. Ett og samme uttrykk kan således være distinkt i forhold til noen varer, men ikke i forhold til andre. Dette synspunkt er lagt til grunn av Høyesterett i blant annet Superlek-dommen i Rt-1999-641 og av Førsteinstansdomstolen i EF i flere av sakene som jeg kommer tilbake til. Videre skal vurderingen ta utgangspunkt i hvorvidt en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velunderrettet gjennomsnittsforbruker vil oppfatte merket som distinkt i den nevnte betydning. I EF-organenes praksis er det lagt til grunn at forbrukere av dagligvarer, gjennomgående har et relativt lavt bevissthetsnivå mht. slike forhold. Dette innebærer at et merke må ha større særpreg for å ha distinkt evne for forbruksvarer enn for varer som henvender seg til en mer spesialisert kundekrets.»

Patentstyret uttaler følgende om merkets særpreg:

«Teksten i varemerket består av delene EL og TORQUE sammenstilt til ELTORQUE. Teksten er skrevet i en normal skrifttype med en oransje geometrisk figur plassert til venstre. EL er en forkortelse for «elektrisitet» og TORQUE er et begrep innen motorteknikk som betyr «dreiekraft/torsjonsmoment». Merketeksten vil dermed kunne oppfattes som «elektrisk dreiekraft».

Vi mener varemerket som helhet angir egenskaper for varer som «koblinger og anordninger for overføring av drivkraft» og for dataprogrammer som kan styre dreiekraft, som for eksempel «dataprogramvare for styring av aktuatorer». I tillegg til salg og installasjon av slike varer. Vi kan derfor ikke registrere varemerket. Vi viser til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

Det visuelle uttrykket domineres av den beskrivende teksten. Figuren består av en oransje parallelogram-lignende figur som er tilbaketrukket i forhold til teksten. Vi mener den enkle oransje figuren ikke er tilstrekkelig iøynefallende til å føre forbrukernes oppmerksomhet bort fra den beskrivende teksten.»

Etter søkers oppfatning har Patentstyret lagt en for streng vurderingsnorm til grunn. ELTORQUE er et konstruert ord og ikke et alminnelig begrep for å beskrive elektrisk dreiekraft. Gjennomsnittsforbrukeren, som altså er spesialisert og har et høyt oppmerksomhetsnivå vil derfor ikke oppfatte merketeksten som en beskrivelse av egenskaper for varene og tjenestene, men som et særpreget kjennetegn.

Uansett kan vi ikke se at merketeksten, selv med den betydningen Patentstyret legger til grunn, vil oppfattes som en angivelse av egenskaper for de aktuelle varene og tjenestene. Selv om varene og tjenestene kan ha eller styre elektrisk dreiekraft vil begrepet i seg selv være meningsløst uten at det er plassert i en kontekst, for eksempel sammen med en mengde og en målenhet. Gjennomsnittsforbrukeren vil, på grunn av sitt kunnskapsnivå, i det minste forvente en slik kontekst for å tolke et slikt begrep som en egenskapsbeskrivelse.

Videre skal det understrekes at det omsøkte merket er et kombinert merke med en særpreget figurativ utforming, som gjengitt nedenfor:



Etter søkers oppfatning er både tekstens utforming, figuren og sammenstillingen som en helhet tilstrekkelig særpreget til at registrering skal tillates. I denne forbindelse skal det minnes om at også svakt særpregede merker skal tillates registrering. Et merke skal kun nektes registrering etter varemerkeloven § 14 andre ledd dersom det «utelukkende, eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg» er beskrivende for varen eller tjenesten.

I tillegg til det som fremgår om merketeksten over, skal vi i denne forbindelse vise til at Patentstyret har kommet til at figurelementet, nemlig den oransje parallelogram-lignende figuren, er tilstrekkelig særpreget (se søknad nr. 202013871). Uansett vil figurelementet altså tilføre tilstrekkelig særpreg til at merket skal tillates registrert.

Det bør også legges vekt på at identisk merke allerede er vernet for søker gjennom den norske varemerkeregistreringen nr. 265306 for varer av samme slag som omfattes av nærværende søknad i klassene 07, 09 og 37. De forvaltningsrettslige hensynene til likebehandling og forutberegnelighet tilsier at også merket ifølge søknaden tilsier også at merket bør tillates registrert.

5 Konklusjon

I lys av det ovenstående skal det være klart at det omsøkte merket ikke er beskrivende, men tvert imot vil oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Merket er altså egnet til å oppfylle garantifunksjonen og skal derfor registreres uhindret av varemerkeloven § 14.

Med vennlig hilsen
ACAPO AS

Kjersti Rogne

Alexander Hallingstad

(Brevet er utarbeidet og sendt elektronisk. Det er derfor ikke signert.)