

ACAPO AS
Postboks 1880 Nordnes
5817 BERGEN

Oslo, 2020.12.15

Deres ref.: TM46533NO00
Saksnr.: 202013873
Merke: ELTORQUE
Søker: ELTORQUE AS
Svarfrist: 2021.03.15¹

Uttalelse i varemerkesøknad

Vi viser til søknaden deres datert 02. november 2020. Vi har vurdert om vi kan registrere

varemerket 

Patentstyrets konklusjon

Vi kan ikke registrere varemerket for alle varene og tjenestene dere oppga i søknaden på bakgrunn av varemerkeloven §§ 14 og 16.

Vi kan registrere varemerket for følgende tjenester:

Klasse 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; installasjon, reparasjon, og vedlikehold av dataprogramvare; ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise].

Vi kan ikke registrere varemerket 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: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; dataprogramvare for styring av motordeler; dataprogramvare for styring av aktuatorer; dataprogramvare for styring av ventiler; dataprogramvare for styring av elektrisitet; apparater for styring av og manøvrering av skip, skipsutstyr og

offshoreutstyr; apparater for styring av fabrikklegg og anleggsutstyr på land; apparater og instrumenter for kontroll og styring av framdrift og ballast; programvare og sensorer for kjøretøyer, fartøyer og maskiner.

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.

Begrunnelse

1. Vurdering etter varemerkeloven § 14

Varemerket mangler det varemerkerettslige særpreg som er nødvendig for å registreres 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.

Vi kan etter varemerkeloven § 14 ikke registrere et varemerke som bare består av tegn, figurer eller ord som forteller noe om varenes eller tjenestenes art, egenskaper, formål eller geografisk opprinnelse, eller på andre måter beskriver varene eller tjenestene. Vi kan heller ikke registrere et varemerke som en gjennomsnittsfbruker ikke vil oppfatte som et kjennetegn for én bestemt tilbyder av varer eller tjenester.

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 parallellogram-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.

Varemerket vil dermed heller ikke oppfattes som et kjennetegn som skiller deres varer og tjenester fra andres tilsvarende varer og tjenester. Gjennomsnittsfbrukeren vil ikke forstå at varene og tjenestene kommer fra én bestemt kommersiell aktør. Vi viser til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

2. Vurdering etter varemerkeloven § 16

Vi kan ikke registrere varemerket for enkelte varer og tjenester fordi det er en risiko for at varemerket deres kan forveksles med disse varemerkene som er beskyttet i Norge:

Varemerke: _____ Registreringsnummer: _____



251015



265306

Varemerker kan forveksles når de ligner hverandre og gjelder for samme eller lignende varer og tjenester. Vi kan ikke registrere et varemerke som en gjennomsnittsfbruker vil forveksle med et annet varemerke som er beskyttet i Norge. Se varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b.

Varemerkene gjelder for samme og lignende varer og tjenester i klassene 7, 9, 35 og 37.

Varemerket deres ligner de nevnte varemerkene fordi de inneholder teksten ELTORQUE som et fremtredende element. Varemerkene gjelder for samme og lignende varer og tjenester.

Vi har etter en helhetsvurdering kommet til at gjennomsnittsfbrukeren vil kunne forveksle varemerkene, og tro at varene og tjenestene har samme kommersielle opprinnelse.

Vi har lagt ved informasjon om det aktuelle varemerket, med opplysninger om hvem som er innehaver og hvilke varer og tjenester de gjelder for.

Vi ser at det er oppført samme selskapsnavn, men ulike adresser i deres

varemerkesøknad og i de registreringshindrende varemerkene. Det er derfor ikke klart for oss hvorvidt det er samme innehaver bak varemerkene.

Dette kan dere gjøre

Send oss et skriftlig svar på om dere:

- vil ha varemerket registrert for tjenestene vi oppga først i dette brevet.
- er uenige i vurderingen vår, og kan begrunne dette. Vi vil da vurdere saken på nytt.
- har innarbeidet varemerket slik at forbrukerne av de aktuelle varene og tjenestene i Norge oppfatter det som deres kommersielle kjennetegn. Send oss en redegjørelse for hvordan dere har brukt varemerket og legg ved dokumentasjon som bekrefter dette. Vi vil da vurdere saken på nytt. Les mer om innarbeidelse på nettsidene våre, patentstyret.no/tjenester/varemerke/innarbeidelse--og-bruk-av-et-varemerke/.
- har innhentet samtykke til registrering fra innehaveren av de nevnte registreringene. Legg i så fall ved kopi av samtykket. Vi kan da frafalle henvisningen til § 16 bokstav a. Dere kan lese mer om samtykke på nettsidene våre, patentstyret.no/tjenester/varemerke/soknadsprosess-varemerke/samtykke/.

Svarfrist

Vi må motta et skriftlig svar senest 15. mars 2021. Dere kan svare oss før fristen for å få en raskere avklaring. Send gjerne inn svaret via Altinn: [Korrespondanse til Patentstyret \(PS-002\)](#). Kunder uten norsk fødselsnummer kan bruke dette skjemaet: [Form for communicating with NIPO \(for non-citizens\)](#). Hvis vi ikke mottar svar innen fristen, henlegger vi søknaden. En henlagt søknad kan bare gjenopptas mot å betale en avgift. Se varemerkeloven § 23 og forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og KFIR § 17.

Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål.

Med vennlig hilsen

Lars Paalgard Søyland
Telefon: 22 38 74 12

(111) Reg.nr.: 251015
(151) Reg.dato.: 2009.05.14
(180) Registreringen utløper: 2029.05.14
(210) Søknadsnr.: 200901818
(220) Inndato: 2009.02.23
(450) Kunngjøringsdato: 2009.05.25
Status: Registrert
Detaljstatus: Fornyet
(540) Gjengivelse av merket:



- (546) Merketype:
Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
- (591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for:
Merket er i farger: nei
- (731) Søker:
Eltorque AS, 7125 VANVIKAN, Norge
- (732) Innehaver:
Eltorque AS, 7125 VANVIKAN, Norge
- (740) Fullmektig:
CURO AS, Vestre Rosten 81, 7075 TILLER, Norge
- (511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Motorer (unntatt for landkjøretøyer), koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer).
Klasse 9 Apparater til styring av elektrisitet, apparater for styring og manøvrering av skip, skipsutstyr, offshore-utstyr, samt av fabrikanlegg og av anleggsutstyr på land.
Klasse 37 Reparasjon, installasjon og vedlikehold av teknisk utstyr.

(111) Reg.nr.: 265306
(151) Reg.dato.: 2012.05.03
(180) Registreringen utløper: 2021.11.11
(210) Søknadsnr.: 201112901
(220) Inndato: 2011.11.11
(450) Kunngjøringsdato: 2012.05.14
Status: Registrert
Detaljstatus: Etter forutgående uttalelse
(540) Gjengivelse av merket:



- (546) Merketype:
Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke
- (591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for:
Merket er i farger: ja
- (731) Søker:
Eltorque AS, Lyng Industrial Park, 7125 VANVIKAN, Norge
- (732) Innehaver:
Eltorque AS, Lyng Industrial Park, 7125 VANVIKAN, Norge
- (740) Fullmektig:
ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Norge
- (511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
Klasse 7 Motorer (unntatt for landkjøretøyer), koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer), elektriske motorer (unntatt for landkjøretøyer), aktuator (styremekanisme for motor); motor for ventilstyring til prosessanlegg.
Klasse 9 Apparater til styring av elektrisitet, apparater for styring av og manøvrering av skip, skipsutstyr, offshore-utstyr, samt av fabrikkanlegg og av anleggssutstyr på land.
Klasse 37 Reparasjon, installasjon og vedlikehold av teknisk utstyr.

¹ Bestemmelser om dokumentformater, leveringstidspunkt, frister og betaling av avgifter og gebyrer er gitt i forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og KFIR.