

ACAPO AS  
Postboks 1880 Nordnes  
5817 BERGEN

Oslo, 2021.03.29

Deres ref.: TM46533NO00  
Saksnr.: 202013873  
Merke: ELTORQUE  
Søker: ELTORQUE AS  
Svarfrist: 2021.06.29

## Uttalelse i varemerkesøknad

Vi viser til deres brev av 25. februar 2021.

Vi har vurdert søknaden på nytt, men må dessverre fastholde vår vurdering av at det søkte merket er uregistrerbart etter varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd bokstav a for enkelte av de aktuelle varene.

Vi har frafalt henvisningen til varemerkeloven § 16 ettersom det nå fremgår at søker i nærværende sak også er innehaver av de eldre registreringene som vi tidligere har anført som registreringshindrende.

Fullmektigen har innledningsvis redegjort for praksis knyttet til vurderingsnormen for varemerkerettslig særpreg. Videre argumenterer fullmektigen for at de aktuelle varene og tjenestene retter seg mot en spesialisert omsetningskretsen med forhøyet oppmerksomhetsnivå, og at kravet til varemerkerettslig særpreg dermed settes noe lavere. Fullmektigen anfører at Patentstyret har lagt en for streng særpregsnorm til grunn, og påpeker at merketeksten ELTORQUE er et konstruert ord og ikke et alminnelig begrep som benyttes for å beskrive elektrisk dreiekraft. Fullmektigen argumenterer også for at selv om man skulle legge til grunn at merket vil oppfattes som elektrisk dreiekraft, så er merket likevel ikke beskrivende, og at det i alle tilfeller må plasseres i en kontekst for at det skal kunne oppfattes beskrivende.

Fullmektigen argumenter også for at både merketekstens utforming, figuren og sammenstillingen som en helhet er tilstrekkelig særpreget til at registrering skal tillates. Det bemerkes også at Patentstyret tidligere har registrert det figurative elementet alene, og at et merke som er identiske med det søkte merket også er registrert tidligere slik at de forvaltningsrettslige hensynene til likebehandling og forutberegnelighet tilsier at søkers merke må registreres. Patentstyret er av en annen oppfatning og vil redegjøre for dette.

Det søkte merket består av merketeksten ELTORQUE og en oransje sekskantet ramme som er plassert rundt en hvit sekskantet figur. Merket har følgende utforming:

## **ELTORQUE**

EU-domstolen har flere ganger uttrykt at når et merke består av flere elementer, er det nyttig å se på disse hver for seg før helheten vurderes - se for eksempel C-329/02, *Sat. 1*.

Merketeksten er en sammenstilling av forkortelsen EL og det engelske ordet TORQUE. EL er kortformen for elektrisitet og brukes eksempelvis for å angi at noe er drevet av elektrisk kraft, se:

**el** *subst.*  
(kortform for elektrisitet) electricity, power

<https://www.ordnett.no/search?language=en&phrase=el> (hentet 2021.03.29).

Det engelske ordet TORQUE betyr «dreiekraft, dreiemoment og torsjonsmoment» og er et vanlig begrep blant annet innen bil- og motorteknikk, se:

**torque** **SUBSTANTIV**  
**1** BILTEKNIKK, MOTORTEKNIKK, TRAFIKK dreiekraft  
**2** BILTEKNIKK, MOTORTEKNIKK, TRAFIKK dreiemoment  
**3** BILTEKNIKK, MOTORTEKNIKK, TRAFIKK torsjonsmoment  
**4** dreiekraft  
**5** dreiemoment  
**6** torsjonsmoment

<https://www.ordnett.no/search?language=en&phrase=torque> (hentet 2021.03.29).

Merketeksten i søkers merke vil følgelig oppfattes som «elektrisk dreiekraft, elektrisk dreiemoment eller elektrisk torsjonsmoment».

Søker ønsker merket sitt registrert for ulike motorer og motordeler i klasse 7, nemlig «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».

Patentstyrets granskning viser at elektrisk dreiekraft er et svært sentralt begrep innen motor og motorteknikk. Eksempelvis vil elektriske motorer og elektriske kjøretøy generere mer dreiemoment enn bensindrevende motorer, se til illustrasjon:

Electric vehicles generate much more **torque** than gas vehicles, which is important because **torque** is what drives the vehicle forward. Furthermore, an electric car's motor **eliminates the need** for a traditional transmission in many modern designs. The power goes straight to the wheels for instant acceleration, making EVs quicker on the start.

<https://auto.howstuffworks.com/gas-powered-vs-electric-cars-which-is-faster.htm> (hentet 2021.03.29).

Det at motorer og motordeler er elektriske og at dreiemomentet, dreiekraften eller torsjonskraften skapes, kontrolleres og er drevet av elektrisitet er dermed en vesentlig egenskap ved slike varer. Når merketeksten ELTORQUE brukes for de aktuelle varene i klasse 7 vil merketeksten direkte og umiddelbart oppfattes som en beskrivende angivelse av at motorene er elektriske og at de benytter elektrisitet for å skape dreiemomentet, dreiekraft eller torsjonskraft.

Innen kjøretøysindustrien er den teknologiske utviklingen kommet svært langt, og det er meget vanlig at kjøretøy og motorer både bruker, og inkorporerer en rekke ulike data- og datarelaterte varer. De aktuelle varene i klasse 9 er nettopp slike som kan benyttes i kjøretøy, fremkomstmidler og motorer for å drive, styre eller kontrollere dreiekraft. Vi mener dermed at merket også er beskrivende for varene i klasse 9 og kun vil oppfattes som en angivelse av at varene er til bruk for å skape, kontrollere og styre elektrisk dreiekraft.

Patentstyret er videre av den oppfatning at det er en svært nær tilknytning mellom de aktuelle tjenestene og de konkrete varene som tjeneste knytter seg til. På tilsvarende måte som for varene vil merketeksten kun oppfattes som informasjon om at varene som selges, installeres, repareres og vedlikeholdes er varer for å skape elektrisk drivkraft, når de brukes for de aktuelle tjenestene i klasse 35 og klasse 37.

Det at den konkrete sammenstillingen er et nydannet ord er ikke avgjørende ettersom den konkrete sammenstillingen har et betydningsinnhold som direkte og umiddelbart vil oppfattes som beskrivende for de aktuelle varene og tjenestene. Se til dette EU-domstolens avgjørelse i sak C-191/01, *Doublemint*. Den konkrete sammenstillingen er satt sammen av to beskrivende elementer, og merketeksten som helhet etterlater ikke noe eget inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra elementenes betydning hver for seg. Patentstyret mener følgelig at merketeksten i søkers merke er beskrivende og uten særpreg.

Det søkte merket inneholder også figurative elementer. Patentstyret vil bemerke at det er merket som helhet som må vurderes for å avgjøre om kravet til varemerkerettslig særpreg er oppfylt. Selv om et figurativt element isolert sett vil kunne oppfylle kravet til særpreg, er det ikke gitt at det samme elementet vil tilføre særpreg i enhver sammenstilling. I merker som er sammensatt av figurative elementer og beskrivende merketekst er det avgjørende om de figurative elementene er egnet til å avlede

omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens meningsinnhold, jf. EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10 *Natural Beauty*, avsnitt 25.

Når et merke består av både tekst- og figurelementer, vil gjennomsnittsforbrukeren som hovedregel feste seg ved teksten. Dette er fordi det er lettere å referere til varene og tjenestene ved å bruke et navn enn ved å beskrive figurelementene i merket. Se EU-rettens avgjørelse i sak T-512/15, *Sun Cali v EUIPO*, avsnitt 61.

Tekstelementet i merket er dominerende i helhetsinntrykket og selv om det er tilført et figurativt element anses dette å ha en mer tilbaketrukket rolle i merket. Gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved merketeksten, og figuren er ikke tilstrekkelig til å trekke oppmerksomheten bort fra den beskrivende merketeksten. Det figurative elementet tilfører følgelig ikke tilstrekkelig varemærkerettslig særpreg til at merket kan registreres. Vi kan heller ikke se at skrifttypen som er benyttet er egnet til å tilføre varemærkerettslig særpreg. Merket som helhet vil oppfattes beskrivende for de aktuelle varene og tjenestenes og må derfor nektes registret jf. varemærkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

På bakgrunn av merkets beskrivende meningsinnhold, vil det søkte merket heller ikke ha tilstrekkelig varemærkerettslig særpreg. Merket som helhet vil kun bli oppfattet som ren informasjon om varene og tjenestene, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse som kan skille søkers varer og tjenester fra andres. Merket oppfyller derfor ikke garantifunksjonen, som er hovedformålet til et varemærke, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i sak C-37/03 P, *BioID®*, premiss 27. Vi viser til varemærkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Fullmektigen har anført at det høye oppmerksomhetsnivået hos den profesjonelle gjennomsnittsforbrukeren må ha innvirkning på særpregsvurderingen. Selv om det kan legges til grunn at en profesjonell omsetningskrets har en høyere grad av oppmerksomhet, vil ikke dette ha avgjørende betydning for særpregsvurderingen av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-311/11 P, *Wir Machen Das Besondere Einfach*, premiss 48, og KFIRs avgjørelse i sak VM 15/074, *Well Cutter*, avsnitt 21. Tvert imot er det sannsynlig at en særlig oppmerksom gjennomsnittsforbruker lettere vil kunne knytte merkets beskrivende betydning opp mot de aktuelle varer og tjenester, idet disse nettopp er knyttet opp mot et spesialisert område som gjennomsnittsforbrukeren må anses å ha særlig kjennskap til. Se KFIRs avgjørelse i sak VM 16/31, *Welltec Fluid Imager*, avsnitt 20.

Hva angår henvisningen til den tidligere registreringen av et identisk merke vil vi påpeke at denne registreringen ble foretatt i 2012, som anses å være forholdsvis langt tilbake i tid. Varemærkeretten er som kjent et dynamisk rettsområde og vurderingen av varemærkerettslig særpreg er en skjønnsmessig vurdering som tar utgangspunkt i gjeldende regelverk og rettspraksis, og den, til enhver tid, gjeldende særpregsnormen. Det er dermed ikke noen automatikk i at et merke som ble registrert langt tilbake i tid vil få en identisk vurdering i dag. Vurderingen av særpreg er også knyttet til et lovbundet

skjønn, og hensynet til korrekte juridiske avgjørelser må uansett ha forrang over hensynet til forutberegnelighet og likebehandling. Vi har sett hen til den tidligere registreringen, men kan ikke se at den får avgjørende betydning i saken. Vi gjør likevel oppmerksom på at en langvarig og omfattende bruk av et merke vil kunne få betydning i vurderingen av om merket er innarbeidet, jf. § 14 tredje ledd jf. § 3 tredje ledd. Det er ikke fremlagt noe dokumentasjon som underbygger dette.

Etter en konkret helhetsvurdering er vi av den oppfatning at det søkte merket ikke vil oppfattes som en angivelse av én kommersiell opprinnelse og at merket mangler nødvendig varemærkerettslig særpreg. Merket må derfor nektes registrert jf. varemærkeloven § 14 første ledd og andre ledd bokstav a.

Vi kan likevel registrere merket med følgende begrensede varefortegnelse:

Klasse 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, livredning og undervisning; apparater for styring av og manøvrering av skip; apparater for styring av fabrikklegg og anleggsutstyr på land; apparater og instrumenter for kontroll og styring av framdrift og ballast.

Klasse 35: Salg av varer som nevnt i klasse 9.

Klasse 37: Installasjon, reparasjon og vedlikehold av varer som nevnt i klasse 9.

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].

Send gjerne inn svar via Altinn: [Korrespondanse til Patentstyret \(PS-002\)](#). Hvis vi ikke mottar skriftlig svar innen 29. juni 2021, blir saken henlagt. Se varemærkeloven § 23.

For generell informasjon om innsending av dokumenter og betalinger, se forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og KFIR §§ 1 til 6.

Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål.

Med vennlig hilsen

Andreas Trondsen  
Telefon: 22 38 76 79