

Patentstyret
Postboks 4863 Nydalen
0422 Oslo

Via Altinn

Deres ref.: 202013873
Vår ref.: TM46533NO00
Dato: 22. april 2021

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

1 Innledning

Vi viser til Patentstyrets uttalelse av 29. mars 2021, hvor det fastholdes at det omsøkte merket mangler særpreg for enkelte av varene og tjenestene som er omfattet av søknaden. Søker er fortsatt uenig i Patentstyrets vurdering som synes å gå svært langt i å tolke et beskrivende meningsinnhold inn i et ikke-eksisterende begrep.

2 Fremskyndet behandling

På grunn av ønske om snarlig videreføring til utlandet, ber vi om fremskyndet behandling av søknaden.

3 Særpreg

Som nevnt i vårt brev av 25. februar 2021 er ELTORQUE et konstruert ord som ikke har noen direkte betydning for de aktuelle varene og tjenestene. Dette fremgår av den vedlagte utskriften av Google-søk, hvor samtlige resultater er eksempler på ELTORQUE benyttet som kjennetegn.

Bilag 1: Google-søk – «ELTORQUE»

Ordet ELTORQUE er heller ikke et oppslagsord i verken ordbøker eller leksikon.

Bilag 2: OneLook.com – «ELTORQUE»

Bilag 3: Columbia Encyclopedia – «ELTORQUE»

Bilag 4: Wikipedia – «ELTORQUE»

Merketeksten er altså ikke benyttet som en betegnelse på elektrisk dreiekraft og vil derfor ikke oppfattes slik. Det er kun merker som er direkte beskrivende som skal nektes etter varemerkeloven §



Acapo AS

P.O. Box 1880 Nordnes
5817 Bergen, Norway
VAT No. 915 113 737

E mail@acapo.no
T +47 41 86 88 00
W acapo.no

Bergen

Oslo
Trondheim
Fredrikstad

14 andre ledd bokstav a. Det generelle kravet til særpreg i § 14 første ledd vil kun komme til anvendelse når merket ikke har noen gjenkjennelseeffekt. Selv om det legges til grunn at merket er satt sammen av deler som hver for seg mangler særpreg, så må distinktivitetsvurderingen gjøres ut fra hvilket helhetsinntrykk merket skaper. Vi skal her vise til EU-rettens avgjørelse i C-329/02 P, SAT.2 hvor følgende uttales i avsnitt 40-41:

- 40 *Although the way in which the term 'SAT.2' is made up is not unusual, in particular as regards the perception which the average consumer may have of services falling within the communications industry, and the juxtaposition of a verbal element such as 'SAT' with a digit such as '2', separated by a '.' does not reflect a particularly high degree of inventiveness, those facts are not sufficient to establish that such a word is devoid of distinctive character within the meaning of Article 7(1)(b) of the regulation.*
- 41 *Registration of a sign as a trade mark is not subject to a finding of a specific level of linguistic or artistic creativity or imaginativeness on the part of the proprietor of the trade mark. It suffices that the trade mark should enable the relevant public to identify the origin of the goods or services protected thereby and to distinguish them from those of other undertakings.*

I foreliggende sak er det omsøkte merket som helhet et kort og velklingende ord som har et klart varemerkepreg. Søker kan derfor ikke se hvordan det på generelt grunnlag skal kunne hevdes at det omsøkte merket mangler varemerkerettslig særpreg.

Det er også relevant for vurderingen at omsetningskretsen har et forholdsvis høyt kunnskaps- og oppmerksomhetsnivå. Fordi gjennomsnittsforbrukeren kjenner til ord og uttrykk brukt i bransjen vil det legges merke til at det omsøkte merket ikke er en kjent betegnelse. Selv om Patentstyrets forståelse av merketeksten legges til grunn vil betydningen være meningsløs uten at teksten er plassert i en passende kontekst. Dette vil være tilstrekkelig til at merket stikker seg ut for gjennomsnittsforbrukeren, og det vil derfor være i stand til å oppfylle garantifunksjonen.

Patentstyret hevder at merket er beskrivende fordi det «direkte og umiddelbart oppfattes som en beskrivende angivelse av at motorene er elektriske og at de benytter elektrisitet for å skape dreiemoment, dreiekraft eller torsjonskraft». Fordi ELTORQUE ikke er et eksisterende begrep kan dette imidlertid ikke medføre riktighet. Gjennomsnittsforbrukeren må nødvendigvis gjøre en fortolkningsinnsats for å komme frem til den betydningen Patentstyret legger til grunn og dette skal i seg selv være tilstrekkelig til å slå fast at merket har varemerkerettslig særpreg. Dette vil særlig være tilfelle for tjenestene i klasse 35 og 37 hvor, selv om det legges til grunn at merketeksten «direkte og umiddelbart» oppfattes som «elektrisk dreiekraft», ELTORQUE på ingen måte kan sies å være direkte beskrivende. Vi skal her vise til T-135/99 CINE ACTION, hvor EU-retten kom til at merket CINE ACTION var beskrivende for actionfilmer. EU-retten fant imidlertid at dette likevel ikke kunne medføre at merketeksten var uten særpreg for alle tjenester som kunne ha en sammenheng med slike filmer. Retten uttaler følgende i avsnitt 29:

- 29 *In relation to those services, the term Cine Action does not enable the public concerned to discern immediately and without further reflection the description of one of their characteristics for the purposes of Article 7(1)(c) of Regulation No 40/94. The possible relationship between the term Cine Action and those technical, legal, management or organisational services — assuming that, in particular cases, they were directed towards action films — is too vague and indeterminate to confer on that term a descriptive character in relation to those services.*

Dette må langt på vei kunne sies å være sammenfallende med foreliggende sak. Selv om salgs- og reparasjonstjenestene kan være relatert til varer hvor elektrisk dreiekraft er en vesentlig egenskap, vil dette betydningsinnholdet være for fjernt fra tjenestene til at det vil oppfattes som beskrivende.

Videre skal det understrekes at hovedformålet med kravet til særpreg for varemerker, nemlig friholdelsesbehovet, åpenbart ikke får betydning i foreliggende sak. Selv om søker gis enerett til teksten ELTORQUE vil dette ikke hindre andre næringsdrivende fra å indikere at deres varer benytter, skaper eller kontrollerer elektrisk dreiekraft med eksisterende begreper.

Som nevnt i vårt brev av 25. februar 2021 har Patentstyret kommet til at merkets figurative element er tilstrekkelig særpreget for seg selv (reg. nr. 314274). Patentstyret uttaler i denne forbindelse at det er merket som helhet som må vurderes og at det ikke er «gitt at det samme elementet vil tilføre særpreg i enhver sammenstilling». Videre uttales det at det «er avgjørende om de figurative elementene er egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens meningsinnhold». Patentstyret viser her til T-559/10 Natural Beauty. Denne saken gjelder et kombinert merke hvor teksten er utformet på en noe forseggjort måte, men som ikke inneholder noen figurative elementer utover dette. Søker kan vanskelig se at denne avgjørelsen har noen overføringsverdi til foreliggende sak, hvor det aktuelle merket altså inneholder et særpreget figurativt element.

Patentstyret uttaler videre at «når et merke består av både tekst- og figurelementer, vil gjennomsnittsfbrukeren 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 in merket». Patentstyret viser her til T-512/15. Denne saken gjelder imidlertid en forvekselbarhetsvurdering, og har altså ingen relevans for særpregsvurderingen her.

Det skal understrekes at et merke vil være registrerbart uhindret av varemerkeloven § 14 så lenge det innehar *noen grad* av særpreg. Det skal ikke stilles noen krav til at merket er originalt, kreativt eller fantasifullt og også svakt særpregede merker skal registreres, jf. C-329/02.

Avslutningsvis skal det igjen nevnes at Patentstyret anså det omsøkte merket for å være tilstrekkelig særpreget i 2012. Selv om varemerkeretten er dynamisk er det ikke noe som skulle tilsi at omsetningskretsen vil oppfatte noe mer av merket nå enn for 9 år siden.

4 Bruk av merket

Det skal også vises til at søker har benyttet ELTORQUE som varemerke siden 1996. Siden 2001 har samtlige av søkers aktuatorer blitt markedsført og solgt under dette varemerket – totalt i overkant av 110 000 på omkring 1 000 skip. Dette gjør ELTORQUE til de mest solgte aktuatorene i Norden. Merket brukes også på alt av søkers markedsføringsmaterieell, på klær, i forbindelse med messer og presentasjoner, osv. Eksempler på dette følger vedlagt.

Bilag 5: ELTORQUE – eksempler på bruk.

Den omfattende bruken av varemerket har medført at det er godt kjent i markedet som søkers kjennetegn. Den gode responsen på varemerket var også grunnen til at søker endret navn til Eltorque AS i 2008.

5 Konklusjon

I lys av det ovenstående fastholder søker at Patentstyret har lagt en for streng vurderingsnorm til grunn for vurderingen av det omsøkte merkets særpreg. Teksten i merket har ingen kjent betydning og vil derfor ikke oppfattes som en angivelse av relevante egenskaper for de aktuelle varene og tjenestene. I tillegg inneholder merket et særpreget figurativt element, som i seg selv vil være nok til at en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert gjennomsnittsforsbruker vil være i stand til å gjenkjenne merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Merket er følgelig egnet til å oppfylle garantifunksjonen og tilstrekkelig særpreget og registrerbart for samtlige varer og tjenester omfattet av søknaden.

Vi ber derfor Patentstyret om å vurdere søknaden på nytt, slik at merket kan registreres og kunngjøres så snart som mulig. Dersom Patentstyret mot formodning skulle fastholde sin vurdering, ber vi om at det fattes en formell avgjørelse i saken.

Med vennlig hilsen
ACAPO AS

Alexander Hallingstad

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