

ACAPO AS
Postboks 1880 Nordnes
5817 BERGEN

Oslo, 2022.01.26

Deres ref.: TM46533NO00
Saksnr.: 202013873 (oppgi ved klage)
Merke: ELTORQUE
Søker: ELTORQUE AS
Fullmektig: ACAPO AS
Klagefrist: 2022.03.26¹

Avgjørelse i varemerkesøknad

Patentstyret har truffet følgende:

AVGJØRELSE

Eltorque AS, Trondheim, søkte 2. november 2020 om varemerkeregistrering av det kombinerte merket



Søker har Acapo AS, Bergen, som fullmektig.

Merket ble søkt registrert med følgende varefortegnelse:

- | | |
|----------|---|
| 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 fabrikkannlegg 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.
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].

Under saksbehandlingen ble det anført som registreringshindrende at merket er beskrivende og mangler varemerkerettslig særpreg for alle varer i klasse 7, og for enkelte av varene og tjenestene i klasse 9, 35 og 37, jf. varemerkeloven § 14.

Under saksbehandlingen anførte Patentstyret videre at bruk av merket vil krenke en annens rett, fordi det er egnet til å forveksles med registrering nr. 251015, det kombinerte merket ELTORQUE, og registrering nr. 265306, det kombinerte merket ELTORQUE, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Disse ble senere frafalt som registreringshindrende, da innehaver av de eldre merkene er den samme som søker.

Søker ble tilbudt registrering for varene «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 fabrikkannlegg og anleggsutstyr på land; apparater og instrumenter for kontroll og styring av framdrift og ballast» i klasse 9, tjenestene «salg av varer som nevnt i klasse 9» i klasse 35, tjenestene «installasjon, reparasjon og vedlikehold av varer som nevnt i klasse 9» i klasse 37 og samtlige tjenester i klasse 42. Forslaget til registrering for en begrenset varefortegnelse er ikke akseptert av søker.

Patentstyret vil opplyse om at det er søker alene som har den fulle rådighet over søknadens innhold. Vi kan ikke begrense varefortegnelsen uten at dette begjæres av søker. Da søker ikke ønsket å begrense varefortegnelsen i overensstemmelse med Patentstyrets forslag, vil dette innebære at en avgjørelse i saken må medføre en fullstendig registreringsnektelse av alle varene og tjenestene merket søkes registrert for, jf. Patentstyrets annen avdeling i sak nr. 7116, *RED BULL*.

Med hensyn til søkers anførsler viser vi til sakens dokumenter.

Patentstyrets vurderinger:

Det søkte merke er et kombinert merke som inneholder teksten ELTORQUE, som er skrevet i en noe figurativt utformet sort fet font. Til venstre for teksten er det en oransje parallelogramlignende figur, med to spisse hjørner og to avrundede hjørner.

Spørsmålet er om registrering skal nektes fordi merket beskriver egenskaper ved de aktuelle varene og tjenestene, og således mangler varemerkerettslig særpreget, jf. varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd bokstav a.

Et varemerkes særpreget skal vurderes i relasjon til de varene og tjenestene som inngår i varefortegnelsen, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene og tjenestene vil være profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, *Gut Springenheide*.

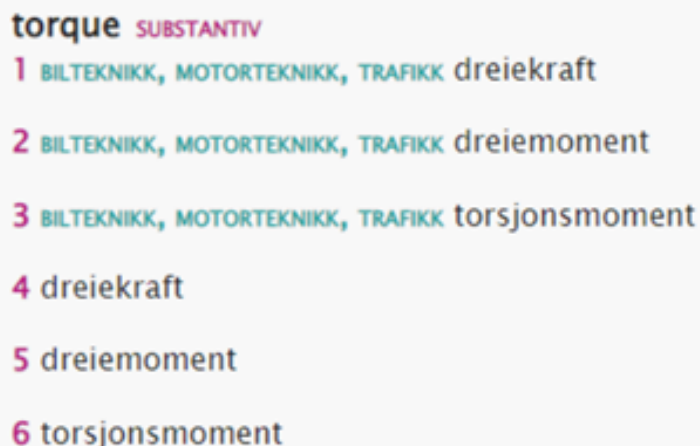
Fullmektigen hevder at merketeksten er særpreget, da ELTORQUE er et konstruert ord som ikke finnes i ordbøker, og ikke er et alminnelig begrep for å beskrive elektrisk dreiekraft. Selv om varene og tjenestene kan ha eller styre elektrisk dreiekraft vil begrepet i seg selv være meningsløst uten at det er plassert i en kontekst, for eksempel sammen med en mengde og en måleenhet. ELTORQUE er som helhet et kort og velklingende ord som har et klart varemerkepreg. Videre har merket en figurativ utforming som tilfører særpreget til merket som helhet.

Patentstyret deler ikke fullmektigens oppfatning.

Merket består av en sammenstilling av ordene EL og TORQUE.

Ordet EL er en forkortelse for «elektrisk» og «elektrisitet» både på engelsk og norsk.

Det engelske ordet TORQUE er en betegnelse innen bil og motorteknikk, og kan blant annet bety «dreiekraft» og «dreiemoment». Se Ordnett.no:

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

Sammenstillingen ELTORQUE er egnet til å forstås som «elektrisk dreiekraft/dreiemoment/torsjonsmoment».

Det søkte merket gjelder for ulike motorer og motordeler i klasse 7, nemlig varene «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». Det at motorer og motordeler er elektriske og at dreiemomentet, dreiekraften eller torsjonskraften som skapes er drevet av elektrisitet kan være en egenskap eller formålet til slike varer. Når ELTORQUE brukes for de aktuelle varene i klasse 7 vil merketeksten derfor direkte og umiddelbart oppfattes som en beskrivende angivelse av at varene er elektriske og at disse benytter elektrisitet for å skape dreiemomentet, dreiekraft eller torsjonskraft.

For varene «apparater og instrumenter til kontroll; 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 skipsutstyr og offshoreutstyr; programvare og sensorer for kjøretøyer, fartøyer og maskiner» i klasse 9, vil ELTORQUE oppfattes som en angivelse av varenes formål og egenskaper, nemlig at disse kan skape, kontrollere eller styre elektrisk dreiekraft.

Tjenestene «salg av varer som nevnt i klasse 07» i klasse 35 og tjenestene «installasjon, reparasjon og vedlikehold av varer som nevnt i klasse 07» i klasse 37, er nært knyttet til varene i klasse 7. For slike tjenester vil ELTORQUE direkte og umiddelbart oppfattes som tjenestenes innhold, nemlig at det dreier seg om salg, installasjon, reparasjon og vedlikehold av varer som muliggjør elektrisk dreiekraft.

Vi kan ikke se at ELTORQUE har et avledet betydningsinnhold for de aktuelle varene og tjenestene, eller at merket som helhet krever en fortolkningsinnsats. Vi viser til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

Fullmektigen har anført at ELTORQUE er et konstruert ord som ikke finnes i ordbøker og ikke brukes på norsk for å beskrive de varer og tjenester som er omfattet av varefortegnelsen. Dette er likevel ikke avgjørende når merket har et meningsinnhold som uten videre kunne vært brukt til å beskrive varene i den alminnelige omsetningen. Se til dette EU-domstolens avgjørelse i sak C-191/01, *Doublemint*.

Når teksten i merket er direkte beskrivende for de aktuelle varene og tjenestene, blir spørsmålet om den figurative utformingen tilfører merket som helhet tilstrekkelig særpreg. For at merker som består av beskrivende tekst og figurative elementer skal være registrerbare, må den figurative eller grafiske utformingen være egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet bort fra tekstens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10, *Natural Beauty*, avsnitt 25. Først da vil merket som helhet være egnet til å oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse og ikke kun som en beskrivende betegnelse for tjenestenes art, egenskaper eller lignende.

Vi kan ikke se at de figurative elementene i merket er egnet til å tilføre merket særpreg som helhet. Den beskrivende teksten kommer klart frem og spiller en dominerende rolle i merkets helhetsinntrykk. Vi kan ikke se at verken fargen eller den enkle fonten merketeksten er gjengitt i, er iøynefallende eller spesiell nok til å avlede oppmerksomheten bort fra tekstens beskrivende betydningsinnhold. Når det gjelder figuren som er plassert til venstre for teksten er denne enkel og tilbaketrukket i merkets helhetsinntrykk, både sett hen til størrelse og utforming. Det er ingenting ved kombinasjonen av merketeksten og de figurative elementene i merket, som gjør at det søkte merket som helhet tilføres noe mer enn det de enkelte, uregistrerbare elementene gjør hver for seg. Merket oppfyller således ikke garantifunksjonen som er et av hovedformålene med et varemerke, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i C-37/03 P, *BioID®*, premiss 27. Vi viser til varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Fullmektigen har vist til søk på ELTORQUE på søkemotoren GOOGLE®, og mener treffene viser at merket benyttes som kjennetegn og ikke som en beskrivende betegnelse. Vi kan ikke se at denne anførselen kan tillegges avgjørende vekt. Det forhold at ELTORQUE er søkbart på internett sier ikke noe om hvordan gjennomsnittsfbrukeren oppfatter merket.

Fullmektigen har anført at det høye oppmerksomhetsnivået hos den profesjonelle gjennomsnittsfbrukeren 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 gjennomsnittsfbruker 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 gjennomsnittsfbrukeren må anses å ha særlig kjennskap til. Se KFIRs avgjørelse i sak VM 16/31, *Welltec Fluid Imager*, avsnitt 20.

Fullmektigen har vist til at figurelementet i det søkte merket tidligere er registrert alene i registrering nr. 314274 (figurmerke), og sammen med teksten ELTORQUE i registrering nr. 265306 (kombinert merke), og at dette taler for at også nærværende merke bør godkjennes. Patentstyret vil her bemerke at figurelementet i seg selv er vurdert særpreget uten tekst, da det ikke kommer i skyggen av den dominerende beskrivende teksten. Det eldre kombinerte merket ble registrert i 2012, og vurderingen for 10 år siden samsvarer ikke nødvendigvis med hvordan vi vurderer merkets helhet i dag. Patentstyret må vurdere hvert merkes registrerbarhet ut fra de konkrete forhold og ut fra hvordan dagens gjennomsnittsfbrukere vil oppfatte merket. Det må videre regnes med en viss ustøhet i praksis. Dersom man legger vekt på tidligere registreringer, uten å ta hensyn til tidligere avslag, vil dette over tid gi et skjevt bilde av registreringspraksis som fører til en uholdbar fastlåsing av skjønnet. Vi viser til avgjørelsene nr. 6690, *Voicewriter*, og nr. 6715, *Multi shower*, der Patentstyrets annen avdeling uttaler at det generelt skal utvises forsiktighet med å legge vekt på tidligere registreringer.

Fullmektigen argumenterer også for at Patentstyret må se hen til at søkers merke er godkjent som særpreget i EU, UK, Russland, Singapore og Tyrkia. Dette har vært et moment i vår vurdering, men enkeltstående avgjørelser fra utenlandske registreringsmyndigheter kan imidlertid ikke tillegges avgjørende vekt. Patentstyret må foreta en konkret, skjønsmessig vurdering av merket for den norske gjennomsnittsfbrukeren, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. ovenfor. Enkeltsaker som gjelder identiske merker kan falle forskjellig ut

innenfor de ulike jurisdiksjoner. Dette er blant annet fordi gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av ord og uttrykk vil variere fra land til land.

Til fullmektigens henvisning til at det kombinerte merket ELTORQUE er godkjent i EU vil vi her bemerke at den europeiske varemærkemyndigheten EUIPO er et forvaltningsorgan i likhet med Patentstyret. En slik konkret avgjørelse fra en forvaltningsmyndighet er ikke bindende for andre stater, og kan ikke sees på som et uttrykk for en etablert praksis. Vi viser i denne forbindelse til Høyesteretts dom i sak HR-2016-2239-A, *Route 66*, av 1. november 2016, premiss 52 og EU-domstolens avgjørelse C-218/01, *Henkel*, premiss 62.

Fullmektigen viser også til at søkers merke har oppnådd særpreg gjennom bruk. Det skal bemerkes at når merket er funnet å være beskrivende, må den aktuelle bruken av merket oppfylle kravene til innarbeidelse etter varemærkeloven § 3 tredje ledd. Vi viser til Klagenemda for Industrielle Rettigheter (KFIR) sin avgjørelse i sak 18/00023 *Royal Danish*, avsnitt 25.

For å kunne fastslå at et merke er innarbeidet, må dokumentasjonen vise at bruken har medført at merket er godt kjent i den relevante omsetningskretsen i Norge som noens særlige kjennetegn. Vi må kunne se at merket kan identifisere at de aktuelle varene eller tjenestene har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet.

Merket må ha vært brukt intensivt eller i en lengre periode før varemærkesøknaden ble innlevert, det vil si før 2. november 2020.

Som dokumentasjon for at merket har oppnådd styrket særpreg gjennom bruk har fullmektigen opplyst at søker har benyttet ELTORQUE som varemærke siden 1996. Siden 2001 har samtlige av søkers aktuatorer blitt markedsført og solgt under dette varemærket. Totalt dreier det seg om 110 000 aktuatorer på omkring 1000 skip. Dette gjør ELTORQUE til de mest solgte i Norden, ifølge fullmektigen. (En aktuator er en «mekanisme som kontrollerer en maskin og får den til å utføre visse funksjoner», jf. Ordnett.no.)

Fullmektigen har vist til at ELTORQUE er brukt i alt av søkers markedsføringsmaterieill, på klær, og i forbindelse med messer og presentasjoner. Det er fremlagt åtte bilder som viser slik bruk av merket enten alene eller sammen med en figurativ utforming.

Vi kan ikke se at den innsendte dokumentasjonen er tilstrekkelig til å vise slik virkning av bruk som kreves etter varemærkeloven §§ 3 tredje ledd og 14 tredje ledd andre punktum.

Det er uklart når søker begynte å bruke merket i Norge, men vi antar at bruken siden 1996 og 2001 dreier seg om Norden generelt, inkludert Norge.

Det er uklart i hvilken grad gjennomsnittsforbrukeren har blitt eksponert for søkers merke. Selv om merket brukes på produkter, klær og messer, er det ikke dokumentert hvordan gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket og hvor hyppig og omfattende bruken har vært. Dokumentasjonen fremstår som knapp, og er etter vårt syn ikke tilstrekkelig til å vise at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk.

Konklusjon:

Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at ordmerket ELTORQUE beskriver de aktuelle varene og tjenestene i klasse 7, 9, 35 og 37, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler også det nødvendige særpreget for disse, jf. varemerkeloven § 14 første ledd. Merket må dermed nektes registrert.

Beslutning:

Det søkte merket nektes registrert.

Karine Mathisen

Knut Andreas Bostad

1 Avgjørelsen kan skriftlig påklages til Klagenemnda for industrielle rettigheter. Klagefrist: Klage må være innkommet til Patentstyret innen to måneder etter den dato avgjørelsen ble sendt til klageren. Se varemerkeloven §§ 49 og 50. Vedrørende innlevering og innbetaling, se forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (av dato 1. april 2014).