



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 25/00053
Dato: 30. oktober 2025

Klager: Equinor Energy AS
Representert ved: Acapo Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:
Gunhild Giske Skyberg, Torger Kielland og Margrethe Lunde
har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 9. april 2025 hvor ordmerket ECALC, med søknadsnummer 202208968, ble nektet registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Programvare maskin; applikasjonsprogramvare; dataoperativsystemer; programvare for maskinlæring; dataprogramvare for prediksjon og vurdering av energiforbruk og utslipp relatert til olje- og gassaktiviteter og fornybar energi, nemlig energi- og utslippsprognoser; dataprogramvare og maskinvare for behandling og analyse av energiforbruk og utslipp relatert til olje- og gassaktiviteter og fornybar energi; programvare og maskinvare for behandling og analyse for å forbedre prediksjonseffektivitet; programvare i forbindelse med å analysere prediksjonseffektivitet; programvare for modellering av energiforbruk og utslipp relatert til olje- og gassaktiviteter og fornybar energi; dataprogramvare og maskinvare for bruk i forbindelse med overvåking og analyse av energiforbruk og utslipp relatert til olje- og gassaktiviteter og fornybar energi; maskinvare og programvare for testing, inspeksjon, karakterisering og predikering av energiforbruk og utslipp relatert til olje- og gassaktiviteter og fornybar energi.

Klasse 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og design relatert dertil; ingeniørtjenester; industriell analyse-, forsknings- og designtjenester; kvalitetskontroll, forbedring, analyse og autentiseringstjenester; datamaskinbaserte teknologiske vurderingstjenester for forbedring av energiforbruk og utslippsprognoser relatert til olje- og gassaktiviteter og fornybar energi; industrielle vurderingstjenester for forbedring av energiforbruk og utslippsprognoser relatert til olje- og gassaktiviteter og fornybar energi; teknologiske tjenester knyttet til prediksjonsmodellering av energiforbruk og utslipp relatert til olje- og gassaktiviteter og fornybar energi; design av dataprogramvare; datateknologirådgivning; programvare som en tjeneste (SaaS) og plattformtjenester (PaaS) for bruk i forbindelse med prosessanalytiske teknologier; SaaS og PaaS for bruk i forbindelse med prediktiv modellering av energiforbruk og utslipps- og dataprediksjonsmodeller relatert til olje- og gassaktiviteter og fornybar energi.

- 3 Varemerket ble nektet registrert fordi det ble ansett å være beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage kom inn den 5. juni 2025. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 14.juli 2025, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- ECALC beskriver varene og tjenestene i klasse 9 og 42, og mangler det nødvendige særpreg.
- Omsetningskretsen vil oppfatte merket som en sammensetning av bokstaven E og den engelske forkortelsen CALC.
- CALC er en forkortelse som kan bety «kalkulasjonsprogram» eller «kalkulator», jf. Teknisk engelsk-norsk ordbok og Collins English Dictionary. Merkeelementet E er en vanlig brukt forkortelse for «electric» eller «electronic», jf. Collins English Dictionary. Merket vil oppfattes som «elektrisk kalkulator» eller «elektronisk kalkulasjonsprogram».
- Når merket brukes for programvare og maskinvare i klasse 9, og tjenester som «Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og design relatert dertil; ingeniørtjenester» i klasse 42, vil det umiddelbart oppfattes som en angivelse av et kalkulasjonsprogram eller -maskinvare som benyttes til utregninger eller beregninger, og at tjenestene tilbyr utregninger eller beregninger ved hjelp av elektronisk databehandling. Merket angir derfor varene og tjenestenes art og formål.
- Det kreves ikke treff i en ordbok for å nekte et merke registrert, jf. T-470/09 Medi premiss 22. Det avgjørende er hvordan merket oppfattes når det brukes for varene og tjenestene.
- Det er vanlig at forkortelsen E er satt sammen med andre beskrivende ord for å angi at noe er elektrisk eller elektronisk. Eksempler på dette er «e-mail», «e-commerce», «e-bike», «e-motor» og «e-car». Det samme er lagt til grunn av Klagenemda i VM 21/00064 e-Range avsnitt 21 og VM 21/00091 e-Power avsnitt 19.
- Sammenstillingen ECALC er ikke uvanlig, og det er ingen tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de beskrivende elementene.
- Det at flere treff viser at ECALC brukes som varemerke, endrer ikke vurderingen av at merket vil oppfattes beskrivende og at det foreligger et friholdelsesbehov. Når eksempelvis et ordmerke beskriver en vare, har andre næringsdrivende ofte behov for å benytte de samme ordene til å beskrive egne varer. Monopolisering av slike uttrykk vil da hemme konkurransen.
- Merket mangler på denne bakgrunnen særpreg. Omsetningskretsen vil ikke kunne identifisere én bestemt tilbyder og merket oppfyller ikke garantifunksjonen.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merket er ikke beskrivende, og har som helhet det nødvendige særpreg. Det bes om at merket registreres for samtlige varer og tjenester i klasse 9 og 42.

- Manglende treff i ordbøker eller oppslagsverk bidrar til å sannsynliggjøre at et ord ikke er kjent for omsetningskretsen, jf. Klagenemndas sak VM 24/00104 L-TRODE.
- Det foreligger flere klare svakheter ved Patentstyrets avgjørelse. Det vises til flere anerkjente oppslagsverk, men ingen treff på helheten «ECALC». Avgjørelsen er hektet på enkeltelementene «E» og «CALC», framfor ordet som er søkt registrert, nemlig «ECALC». Det mangler kilder som underbygger den påståtte beskrivende karakteren.
- Det er ikke riktig at «E» må forstås på samme måte som hvordan «e-» defineres i ordbøker. Patentstyret har dratt tolkningen og betydningen av ordboktreffene for langt, da det ikke er noen holdepunkter for en slik forståelse.
- Flere merker med prefikset «e-» har også oppnådd registrering, blant annet reg. nr. 236815 e-conomic. Det er feil når Patentstyret uttaler at registreringer med prefikset mangler særpreg, gitt særpregskravet som kreves for registrering.
- Det er klagers klare oppfatning at merketeksten både er, og framstår som, et produktnavn og varemerke for én programvare, og ikke en generisk betegnelse på en type programvare.
- Når klager omtaler sitt varemerke gjøres det aldri som en generisk betegnelse, og symbolet TM benyttes for å indikere at ECALC er et varemerke.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten ECALC.
- 10 For at et varemerke skal kunne registreres, må de alminnelige registreringsvilkårene i varemerkeloven være oppfylt. Et varemerke kan ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg angir egenskaper ved varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
- 11 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets ((EU) 2015/2436) ordlyd og formål, praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (2017/1001). Høyesterett har uttalt dette i HR-2001-1049 GOD MORGON, og i senere avgjørelser HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 16, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, særlig er å sikre varemerkets garantifunksjon. Et varemerke skal fungere som garanti for kommersiell opprinnelse, slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte forskjeller mellom varer fra

forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon avsnitt 28 og C-299/99 Philips/Remington avsnitt 30.

- 13 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og utfra gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene vil hovedsakelig være en profesjonell næringsdrivende innen olje-, gass- og/eller fornybar energi sektoren. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene, for at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel sak T-19/04 Paperlab avsnitt 25. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er det ikke nok at elementene hver for seg er beskrivende; også sammensetningen må oppfattes som direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i sak C-265/00 Biomild avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse i sak T-486/08 Superskin avsnitt 25 og 26.
- 16 Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Likevel kan det være nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. EU-domstolens avgjørelse C-329/02 P Sat.1 v OHIM. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende. Merket kan likevel være tilstrekkelig særpreget hvis det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene. For eksempel kan helheten være så uvanlig at den oppleves tilstrekkelig fjern fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P Color Edition avsnitt 61, jf. også T-704/16 Scatter Slots avsnitt 25.
- 17 Klagenemnda har kommet til at merket ECALC er beskrivende og mangler særpreg, men med en noe annen begrunnelse enn Patentstyret.
- 18 Etter Klagenemndas syn vil merket oppfattes som en engelsk sammenstilling av bokstaven «E» og forkortelsen «CALC». Innen data- og informasjonsteknologi er «calc» en forkortelse for «kalkulasjonsprogram», jf. Gyldendals Teknisk engelsk-norsk ordbok. Ordet «calc» er i tillegg en forkortelse for «calculate» og «calculator», som betyr «beregne/kalkulere» og «kalkulator», se ordbøker som Collins og Merriam-Webster. Bokstaven E kan ha mange betydninger, og hvilken betydning som legges til grunn vil bero på konteksten hvor bokstaven benyttes. For eksempel er bokstaven E en forkortelse eller symbol for «electronic», «electron», «earth» og «energy», jf. ordboken Collins. Disse ordene kan oversettes til «elektronisk», «elektron», «jord» og «energi».

- 19 Vurderingen av om et varemerke oppfyller registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14 skal alltid skje i relasjon til de varer og tjenester det er søkt registrert for. I dette tilfellet gjelder flere av varene og tjenestene analyse og prediksjon av energiforbruk. I en slik kontekst er Klagenemnda av den oppfatning at den norske gjennomsnittsfbrukeren, som har gode engelskkunnskaper, umiddelbart vil forstå merket i betydninger som «energiberegning», «energikalkulasjon» eller «energi-kalkulasjonsprogram». Denne typen varer og tjenester vil også bidra til at gjennomsnittsfbrukeren lettere vil oppfatte helheten som en sammenstilling av elementene E og CALC. Det at merkedelene ikke er adskilt med mellomrom eller bindestrek er etter Klagenemndas syn ikke et kreativt grep og tilfører ikke merket atskillende evne. Klagenemnda viser i denne forbindelse til EU-retts avgjørelser T-801/21 Hyperlighteyewear og T-800/21 Hyperlightoptics avsnitt 27.
- 20 De aktuelle varene og tjenestene omfatter for eksempel «dataprogramvare og maskinvare for behandling og analyse av energiforbruk og utslipp relatert til olje- og gassaktiviteter og fornybar energi» og «maskinvare og programvare for testing, inspeksjon, karakterisering og predikering av energiforbruk og utslipp relatert til olje- og gassaktiviteter og fornybar energi» i klasse 9, og «datamaskinbaserte teknologiske vurderingstjenester for forbedring av energiforbruk og utslippsprognoser relatert til olje- og gassaktiviteter og fornybar energi» og «teknologiske tjenester knyttet til prediksjonsmodellering av energiforbruk og utslipp relatert til olje- og gassaktiviteter og fornybar energi» i klasse 42. For øvrig omfatter varefortegnelsen varer og tjenester som kan ha analyse og prediksjon av energiforbruk som formål, for eksempel «applikasjonsprogramvare», «dataoperativsystemer», «vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og design relatert dertil» og «datateknologirådgivning». Dette er vide angivelser som derved omfatter varer og tjenester som kan utføre analyse, beregning, kalkulasjon eller prediksjon i forbindelse med energi og energiforbruk. Når det gjelder tjenestene «kvalitetskontroll, forbedring, analyse og autentiseringstjenester» i klasse 42, er Klagenemnda av det syn at dette er tjenester som eksempelvis kan gjelde kvalitetskontroll knyttet til systemer for energiberegning og energi-kalkulasjonsprogram.
- 21 På denne bakgrunn har Klagenemnda kommet til at merket ECALC har et meningsinnhold som uten videre kan benyttes til å beskrive egenskaper og formål med varene og tjenestene i klasse 9 og 42, nemlig at de kan brukes til å utføre energiberegninger eller energikalkulasjon. Helheten ECALC formidler et enkelt og forståelig budskap som gjennomsnittsfbrukeren umiddelbart vil oppfatte. Omsetningskretsen behøver ikke foreta noen mentale tankesprang eller nærmere fortolkning for å forstå merkets meningsinnhold i denne konteksten. Det foreligger dermed en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom merket og de aktuelle varene og tjenestene, og det er dermed beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 22 Det får ikke avgjørende betydning at klager hevder at merket brukes som et varemerke med symbolet TM, og ikke på en beskrivende måte. EU-domstolen har slått fast at hvorvidt merket faktisk brukes som en beskrivende betegnelse, ikke er avgjørende for at

denne nektelsesgrunnen får anvendelse, jf. C-191/01 Doublemint avsnitt 32. Det er tilstrekkelig at ordsammenstillingen *kan* brukes beskrivende, og et merke må derfor nektes registrert dersom minst *en* av betydningene kan forstås slik, jf. avsnitt 32. Derfor er det heller ikke avgjørende at bokstaven «E» kan ha flere ulike betydninger, ettersom merket som helhet i dette tilfellet *kan* brukes beskrivende og det er sannsynlig at det oppfattes beskrivende, jf. vurderingen over.

- 23 På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold vil ordmerket ECALC heller ikke være egnet til å skille klagers varer og tjenester fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket, som dermed ikke oppfyller garantifunksjonen som er varemerkers hovedformål. Merket mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 24 Med hensyn til at helheten ECALC ikke står oppført i ordbøker, bemerker Klagenemnda at det ikke kreves treff i en ordbok som viser en beskrivende betydning, for at nektelsesgrunnen i varemerkeloven § 14 kan få anvendelse. Det avgjørende i særpregsvurderingen er hvordan omsetningskretsen oppfatter merket i relasjon til de relevante varene og tjenestene. Se til dette EU-rettsens avgjørelse T-470/09 Medi avsnitt 22.
- 25 Klagenemnda kan heller ikke se at innholdet i VM 24/00104 L-TRODE kan tillegges særlig vekt. I den nevnte saken kom Klagenemnda til at siden merkedelen TRODE ikke finnes i anerkjente ordbøker, forelå det ikke tilstrekkelige holdepunkter for at det ville forstås som «electrode» eller «elektrode». Som redegjørelsen og den konkrete vurderingen i foreliggende sak viser, står både E og CALC oppført i ordbøker, og den helhetlige betydningen vil oppfattes beskrivende. Det kan heller ikke tillegges avgjørende vekt at Patentstyret tidligere har registrert merker som innledes med prefikset «e-». I likhet med at avgjørelser i andre saker er et resultat av konkrete vurderinger, må Klagenemnda foreta en konkret vurdering i foreliggende sak.
- 26 På denne bakgrunn stadfestes Patentstyrets avgjørelse. Merket kan ikke registreres for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9 og 42, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)

Margrethe Lunde
(sign.)