



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 17/00078  
Dato: 4. januar 2018

---

Klager: NRJ Group  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Innklagede: Nordic Choice Hospitality Group AS  
Representert ved: Ro Sommernes Advokatfirma DA

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Tore Lunde og Ulla Wennermark

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 17. mars 2017 hvor Patentstyret etter innsigelse delvis opphevet registreringen av ordmerket ENERGY, registrering nummer 284119, for følgende tjenester:

Klasse 41: DJ-tjenester; organisering av konkurranser (utdanning eller underholdning).

Registreringen ble opprettholdt for følgende tjenester:

Klasse 39: Bærertjenester [bagasje]; organisering av reiser; passasjertransport; plassreservering [transport]; reiseledervirksomhet; reisereservering; sightseeing [turisme]; transport av reisende; transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; utleie av biler; utleie av busser; utleie av båt.

Klasse 41: Arrangering av matfestivaler; arrangering og ledelse av konserter; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; artistopptredener; booking av seter for kulturelle arrangementer; diskotektjenester; drift av fritidsanlegg; drift av golfbaner; drift av sportsinstallasjoner; dyreparkjenester; ferieleirtjenester [underholdning]; filmfremvisning; forlystelsesparker; fornøylesparker; karaoketjenester; kasino [spille] virksomhet; nattklubber; oppføring av forestillinger [live]; organisering av fester [underholdning]; organisering og ledelse av kollokvium; organisering og ledelse av konferanser; organisering og ledelse av kongresser; organisering og ledelse av seminarer; organisering og ledelse av symposium; sceneoppførrelser; showoppsetninger; spillehaller; teateroppsetninger; utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet

Klasse 43: Bartjenester; bevertning og tilbringning av mat og drikke; midlertidig innlosjering; catering; drift av campingplasser; dyrepensjonater; feriehus; ferieleirtjenester [innlosjering]; formidling av midlertidig losji [hoteller, pensjonater]; hoteller; hotellreservering; kafeer; kafeteriaer; kantiner; kursgårder og konferansesteder med kost og losji; moteller; pensjonatdrift; pensjonater; pensjonatreservering; reservering av midlertidig innkvartering; restauranter; selvbetjeningsrestauranter; snack-barer; utleie av møterom; utleie av stoler, bord, bordduker, glass; utleie av værelser.

- 3 NRJ Group innleverte innsigelse basert på forvekselbarhet med følgende eldre varemerkeregistreringer:

– Registrering nr. 203862, ordmerket ENERGY, registrert for følgende varer:

Klasse 9: Brillor og solbriller, akustiske disketter, video disketter, CD-ROM, innspilte filmer, videobånd; forannevnte varer ikke relatert til eller omhandlende energi og/eller energispørsmål.

Klasse 15: Musikkinstrumenter.

Klasse 16: Skrivesaker og papirvarer, aviser og bøker for musikkunderholdning, kino og produksjon av show.

Klasse 41: Produksjon av radioprogrammer, radiounderholdning og radioundervisning; forannevnte tjenester ikke relatert til eller omhandlende energi og/eller energispørsmål.

- Registrering nr. 207747, det følgende kombinerte merket:



Klasse 9: Briller og solbriller, akustiske disketter, videodisketter, CD-ROM, innspilte filmer, videobånd; forannevnte varer ikke relatert til eller omhandlende energi og/eller energispørsmål.

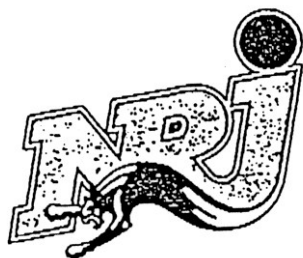
Klasse 15: Musikkinstrumenter.

Klasse 16: Skrivesaker og papirvarer, aviser og bøker for musikkunderholdning, kino og produksjon av show.

Klasse 35: Radio- og reklameannonsering.

Klasse 41: Produksjon av radioprogrammer, radiounderholdning og radioundervisning; forannevnte tjenester ikke relatert til eller omhandlende energi og/eller energispørsmål

- Registrering nr. 187829, det følgende kombinerte merket:



Registreringen omfatter hele klasse 3, 9, 12, 15, 16, 18, 25, 28, 35, 41 og 42.

- Registrering nr. 169834, det følgende kombinerte merket:



Registreringen gjelder hele klasse 9, 12, 16, 28, 35, 38 og 41.

- Internasjonal registrering nr. 794991, det følgende kombinerte merket:



- Klasse 9: Cinematographic apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting or reproducing sound or images, except loudspeakers; magnetic recording media, sound recording disks, cleaning apparatus for sound recording disks, videotapes, head cleaning tapes, video game cartridges, video cassettes, compact disks (audio-video); computer-gaming software (recorded programs).
- Klasse 16: Paper and cardboard (unprocessed, semi-processed or for stationery or printing purposes); printing products; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives (adhesives for stationery or household purposes); artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional or teaching materials (except apparatus); printing type; printing blocks.
- Klasse 35: Advertising; business management, business administration, office functions; distribution of prospectuses and samples; newspaper subscription services for third parties; business consulting, information or inquiries; accounting; document reproduction; employment agencies; computerized file management; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes, advertising management.
- Klasse 38: Broadcasting of radio and television programs; news agencies; electronic data or document transmission via computer terminals and all other transmission systems such as waves, cables, satellites, the Internet; electronic messaging.
- Klasse 41: Education, training, entertainment; radio or television entertainment; entertainment via computer or other means of dissemination; sporting and cultural activities; publication

of books, journals, newspapers; production of shows; film production; organization of competitions in the field of education and entertainment; arranging and conducting conferences, colloquiums, conventions; organization of exhibitions for cultural or educational purposes.

- 4 Innsigelsen ble også begrunnet med at klager har en innarbeidet rettighet til ordmerkene ENERGY og NRJ, jf. § 3 tredje ledd, og at merkene nyter vern som velkjente merker, jf. § 4 andre ledd.
- 5 Patentstyret opphevet etter innsigelsen registreringen for «DJ-tjenester; organisering av konkurranser (utdanning eller underholdning)» i klasse 41 og opprettholdt registreringen for resterende tjenester i klasse 39, 41 og 43.
- 6 Klage på Patentstyrets avgjørelse innkom 18. mai 2017. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 9. juni 2017, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

#### **7 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Det registrerte merket er egnet til å forveksles med innsigers registreringer i den alminnelige omsetningen når det brukes for enkelte av tjenestene i klasse 41, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Innsigelsen tas delvis til følge og registreringen oppheves for «DJ-tjenester; organisering av konkurranser (utdanning eller underholdning)» i klasse 41.

Styrket særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd:

- Dokumentasjonen viser i hovedsak bruk av logoen NRJ og teksten NRJ som ordmerke.
- NRJ Group har ifølge undersøkelsen en markedsandel på mellom 1 og 2 % i det totale markedet for radiolytting i Norge (tall fra 2014 og 2015). NRJ vil på norsk uttales som «enn – er – jodd» og på engelsk som «en – ar – djei». Det er mulig at faste lyttere har forstått den fonetiske sammenhengen mellom NRJ og ENERGY ved å høre muntlig uttale av NRJ på radio. Markedsandelen er imidlertid såpass lav at det ikke kan legges til grunn at gjennomsnittsforsbrukeren for radiotjenestene har fått med seg sammenhengen mellom NRJ og ENERGY.
- På Wikipedia heter aktøren NRJ Group, og det er forklart i parentes at NRJ er et akronym uttalt énergie på fransk. Patentstyret savner dokumentasjon som viser hvordan forbrukerne oppfatter og omtaler merket.
- Det er ikke dokumentert at innsiger bruker ordet ENERGY alene på noen aktiv måte i sin varemerkebygging eller markedsføring. Dokumentasjonen viser bruk av ENERGY i kombinasjon med det mer fremtredende elementet NRJ. De tre bokstavene er gjengitt i en tykk, figurativ font, og har en sentral plassering i merket. Videre er NRJ ofte gjengitt i en sterk rødfarge, og tiltrekker seg derfor oppmerksomhet.

- Forkortelsen NRJ har større grad av iboende særpreg enn ENERGY, og vil derfor være lettere å innarbeide som en identifikasjon av kommersiell opprinnelse. Ordet ENERGY blir i høyden brukt sammen med andre forklarende ord som «radio», «radiostasjon».
- Omsetningskretsen for radiolytting er svært vid, og det er uklart om den eldre delen av befolkningen er kjent med varemerket.
- Eventuell kjennskap til radiokanalen NRJ i utlandet er ikke avgjørende for Patentstyrets vurdering i denne saken. Henvisninger til egne hjemmesider og You Tube-videoer sier lite om merkebruken over tid.
- Erklæringen fra samarbeidspartner Palmesus viser ikke hvordan merket har fremstått for forbrukerne ved gjennomføringen av disse arrangementene, og det er vanskelig å si om det er NRJ, ENERGY eller en kombinasjon av disse elementene som har vært eksponert som kjennetegn.
- Den samlede dokumentasjonen viser at elementet NRJ er relativt mye brukt om radiokanalen. Patentstyret har kommet til at merkeelementet NRJ (både som ord og som kombinert merke med tykk, sammenhengende font) har styrket særpreg gjennom bruk for tjenesten radioproduksjon.
- NRJ har normal grad av iboende særpreg, og kan lettere innarbeides enn det svakere elementet ENERGY. Det styrkede særpreget omfatter ikke bruk av ordet ENERGY når dette er løsrevet fra akronymet NRJ. Selv om elementet NRJ har styrket særpreg, er det ikke dokumentert at den norske omsetningskretsen forstår sammenhengen mellom dette akronymet og ordet ENERGY. Det styrkede særpreget kan derfor ikke strekke seg til å gjelde selve teksten ENERGY.
- Det anses ikke å foreligge merkelikhet mellom NRJ og ENERGY. Styrket særpreg av elementet NRJ gjennom bruk, får derfor ikke noen avgjørende betydning for sakens utfall.

#### Kjennetegnslikhet:

- ENERGY er et positivt og kraftfullt ord som kan brukes om mange ulike varer og tjenester. Merkeelementet ENERGY anses å være relativt svakt, da det er suggestivt for de relevante tjenestene i klasse 41. Det kan være en ønsket egenskap ved eksempelvis radiounderholdning at programmet er fullt av energi og/eller tilfører brukeren energi. Selv om elementet ENERGY er nokså svakt, er det ikke helt uten særpreg for tjenestene.
- Det foreligger ikke merkelikhet mellom det omtvistede merket ENERGY og innsigers kombinerte merke med tekstelementet NRJ (uten elementet ENERGY). De tre bokstavene NRJ er ikke en vanlig forkortelse for ordet «energy». Dette er merkehavers egen måte å skrive ordet på, og det er ikke dokumentert at omsetningskretsen er lært opp til å forstå bokstavkombinasjonen NRJ som ordet «energy».

- Det foreligger full identitet mellom merket i den omstridte registreringen og innsigers registrering nr. 203862; begge merker består av ordet ENERGY.
- Tekstelementet ENERGY kommer også tydelig frem i nasjonal registrering 207747. Både visuelt og fonetisk foreligger det en viss grad av merkelikhet, siden merkeelementet ENERGY inngår i begge merker. Alt i alt er det en normal grad av merkelikhet mellom de to merkene.

#### Tjenesteslagslikhet:

- Når man produserer et radioprogram, radiounderholdning eller radioundervisning, vil det etter Patentstyrets oppfatning være naturlig å organisere konkurranser med underholdnings- eller undervisningsformål. En radiovert som styrer et musikkprogram kan betegnes som en DJ. Det å bestemme hvilken musikk som skal spilles, rekkefølgen på låtene, og til en viss grad å mikse sammen låter, er en naturlig del av en radiokanals virksomhet.
- På den annen side vil omsetningskretsen ikke være vant til at en tilbyder av et radioprogram også driver en fornøylespark, et karaokede eller en spillehall. Dette må anses som andre typer tjenester. Det er heller ikke vanlig at en produsent av radioundervisning også driver en utdanningsinstitusjon eller organiserer seminarer.
- Artistopptredener anses ikke likeartet med radioproduksjon, selv om artister kan opptre på radio. Tjenestene er av ulik art, har normalt forskjellige tilbydere og har ulik omsetningskrets. Det at radioprodusenten kan bestille artistopptredener til sitt radioprogram, medfører ikke at tjenestene er av liknende art.

#### Helhetsvurdering:

- Med hensyn til internasjonal registrering nr. 794991 er merkelikheten så lav at dette merket ikke anses som et mothold for varer som ikke er av identisk art.
- Når det gjelder registrering nr. 203862 foreligger det full identitet mellom merkene, og med hensyn til registrering nr. 207747 foreligger det middels grad av merkelikhet.
- En gjennomsnittsforbruker som kjenner til merket ENERGY for radiounderholdning og radioproduksjon vil tro at det dreier seg om samme kommersielle opprinnelse dersom ENERGY brukt for «organisering av konkurranser (utdanning eller underholdning)» og «DJ-tjenester». I og med at ENERGY er relativt svakt i denne sammenheng, vil man imidlertid ikke oppfatte den kommersielle opprinnelsen bak radiotjenesten som den samme som står bak eksempelvis teateroppsetninger, filmfremvisning og karaoketjenester.
- Tjenestene i klasse 43 er av en helt annen art enn radioproduksjon i klasse 41 og merkene anses ikke forvekslebare for disse tjenestene.
- Det omtvistede ordmerket må oppheves for enkelte angivelser i klasse 41, mens klasse 39 og 43 beholdes i uendret form.

Utvidet vern for velkjente merker etter § 4 andre ledd:

- Siden merkeelementet ENERGY ikke er innarbeidet, kan det derfor heller ikke sies å være velkjent i § 4 andre ledds forstand. Merkeelementet NRJ anses ikke å likne merkeelementet ENERGY, og selv om man skulle komme til at NRJ var velkjent, ville således vilkåret om merkelikhet ikke være oppfylt.

**8 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Patentstyret har tatt feil når det har konkludert med at merket ENERGY kun delvis er ansett egnet til å forveksles med klagers tidligere registreringer.
- Klagers merker nyter innarbeidelsesvern for tjenester relatert til konserter og show, produksjon av radioprogram og underholdningsvirksomhet.
- Det gjøres gjeldende at klagers kjennetegn nyter vern i kraft av kodakregelen.
- Klagers registreringer dekker i seg forskjellige varer og tjenester som må anses likeartede med tjenestene i innklagedes merke.
- Klagers merker har en helt særegen stilling gjennom langvarig og omfattende bruk på det norske markedet. Klagers kjennetegn er i utgangspunktet originale og sterke kjennetegn som gjennom bruk har styrket sitt særpreg, og de har derfor krav på et videre vern enn varemerker med normal grad av særpreg.
- Arrangører av kultur- og underholdningsvirksomhet tilbyr svært ofte bartjenester og tilbringning av mat og drikke i forbindelse med slike arrangementer.
- Klager driver et kommersielt radionettverk med over 400 stasjoner i 15 europeiske land og med en omsetning på 3,3 milliarder kroner er klager den største radioaktøren i Europa.
- Hitradio-nettverket finnes i Oslo og omegn, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand.
- NRJ ble etablert i Norge i 1998 og har en ukentlig oppslutning på ca. 275 000 lyttere. Klager er landets største kommersielle hitradio.
- NRJ er regelmessig omtalt i norsk presse og arrangerer årlig NRJ Music Awards i Oslo og NRJ in the Park.
- Klager har vært arrangør, medarrangør og mediepartner for en rekke store festivaler, konserter, artistopptredener, prisutdelinger osv. og en vesentlig del av omsetningskretsen vil forbinde klagers varemerker med disse tjenestene. Klager har listet en rekke slike arrangementer.
- Klager er sponsor for Skandinavias største strandfest, Palmesusfestivalen, som har blitt arrangert årlig siden 2010. Det er vedlagt en erklæring fra Palmesus AS som bekrefter at



NRJ/Energy er deres kommersielle mediepartner og en video som viser hvordan merket er eksponert under arrangementet.

- Det vises til klagers promokalender fra 2008 til 2015 som viser klagers arrangements- og eventplanlegging.
- Dokumentasjonen viser at både NRJ, ENERGY og de kombinerte merkene brukes om hverandre og i kombinasjon og at det således er dokumentert innarbeidelse for ENERGY alene. Det vises til avisartikler, et blogginnlegg og program fra norwaycup.no.
- Det er vedlagt et utvalg eksempler på bruk av klagers merker som skal kaste lys over klagers markedsposisjon, og at de har tilegnet seg anerkjennelse og opparbeidet et omdømme blant forbrukere av ulike typer underholdningsarrangement.
- Klagers radioapp er lastet ned 1,2 millioner ganger, noe som påpekes er et svært høyt tall i et land med 5 millioner innbyggere.
- Varemerket har en betydelig goodwill og representerer en enorm verdi for klager, og det kan ikke være tvilsomt at klagers kjennetegn er svært berømte og populære. I tillegg til registreringsvern, nyter merkene innarbeidelsesvern og har krav på kodakbeskyttelse.
- Bruken av innklagedes merke ENERGY vil medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på klagers merker. Det er en risiko for at merket ENERGY/NRJ kommer opp i bevisstheten når man ser merket ENERGY for tjenester av samme slag. Det vil få den konsekvens at blikkfangereffekten knyttet til det sterke varemerket ENERGY/NRJ vil svekkes.
- Gjennomsnittsforkbrukeren for de aktuelle tjenestene vil være både profesjonelle aktører og den vanlige gjennomsnittsforkbruker.
- Man må anta at den norske gjennomsnittsforkbrukeren kjenner til at NRJ er et akronym for ENERGY. Det vises til to utskrifter fra [www.acronymfinder.com](http://www.acronymfinder.com) og [www.acronyms.thefreedictionary.com](http://www.acronyms.thefreedictionary.com).
- Det anføres at det foreligger forvekselbarhet med mange flere av underholdningstjenestene enn det Patentstyret har funnet. Tjenestene kan tilbys av samme foretak, har samme formål, henvender seg til samme publikum og er i hovedsak knyttet til musikkbransjen.
- Det foreligger full overlapping i klasse 41 da klagers registreringer er beskyttet for hele klasse 41. Videre går det frem av Patentstyrets kryssgranskingsliste at «nattklubbvirksomhet» i klasse 41 vil være likeartet med «bartjenester» i klasse 43.
- Det foreligger kjennetegnslighet mellom innklagedes merke ENERGY og klagers registrering for ordmerket ENERGY, samt innarbeidet rettighet til ordmerket ENERGY.

- Det foreligger klar merkelikhet med klagers øvrige kombinerte merker og de innarbeidede kombinerte merkene. Selv om klagers merker i tillegg inneholder andre elementer, er ordelementet ENERGY et dominerende element i de kombinerte merkene.
- NRJ er også fonetisk og konseptuelt likt ENERGY da begge ordene vil uttales «energy». Forbrukerne er vant til at NRJ uttales «energy» og det er innsendt lydklipp som viser uttalen.
- Innklagede kan ikke høres med anførselen om at ordmerket ENERGY ikke er innarbeidet fordi det ikke alltid brukes alene, men også sammen med andre grafiske elementer. ENERGY fremstår som et tydelig dominerende element, og gjennomsnittskretsen vil oppfatte både det registrerte merket ENERGY, så vel som NRJ, som et særlig kjennetegn for de aktuelle varer og tjenester.
- Klagers kommunikasjon har siden 1998 blitt kommunisert med både NRJ og ENERGY som visuell profil. Dette er også universelt for klagers tilstedeværelse i tolv andre land.
- Klager bruker både domenene www.energy.no og www.nrj.no, og klagers norske selskap som ble registrert i enhetsregisteret 30.11.2004 kalles ENERGY Holding Norway AS org nummer 987 549 122.
- Klager er ikke enig med innklagede i at ordelementet ENERGY er et deskriptivt merke for de relevante tjenester. Det vises til at både innklagedes ordmerke 284119 ENERGY og klagers ordmerke 203862 ENERGY har blitt ansett tilstrekkelig særpreget for overlappende og lignende tjenester.
- Det vises til en rekke utenlandske avgjørelser som er sammenlignbare med nærværende sak, og hvor varemerkemyndighetene i Frankrike og Spania har kommet til at det foreligger kjennetegnslighet.

## **9 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Innklagede bestrider at registreringen av ordmerket ENERGY krenker klagers registrerte varemerkerettigheter.
- Det er ingen merkelikhet mellom merkene som medfører en fare for forveksling. Merkene er både visuelt og konseptuelt klart forskjellige. Fonetisk er det også ulikheter da det ikke er fremlagt dokumentasjon som viser hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter og omtaler merket NRJ. Selv ved fonetisk likhet, vil dette ikke alene ha stor betydning, da det er helhetsinntrykket som må tillegges betydning.
- Klagers figurmerker og innklagedes ordmerke er ulike i utformingen. Ordet ENERGY fremstår som et tillegg ved at det er tale om energisk musikk e.l.
- Når det gjelder registrering nr. 203862, ordmerket ENERGY, legges Patentstyret avgjørelse til grunn og det problematiseres ikke at registreringen ble opphevet for to tjenester i klasse 41.

- Når det gjelder registrering nr. 169834 og 187829 foreligger det ikke merkelikhet. Merkene inneholder ikke ordet ENERGY, og NRJ er ikke en kjent forkortelse for ENERGY. Det foreligger ikke fare for forveksling.
- Det foreligger ikke vareslagslikhet med registrering nr. 207747, og merkene er ikke forvekselbare. Det stilles spørsmål ved om merket er tatt i reell bruk, jf. § 37, og klager bes dokumentere at merket er tatt i bruk.
- Når det gjelder internasjonal registrering nr. 794991, er merkelikheten så lav at merket ikke anses som et mothold for varer som ikke er av identisk art. Det foreligger ikke overlappende tjenester og merkene er ikke forvekselbare.
- Klager har ikke dokumentert at merket ENERGY er innarbeidet. Dokumentasjonen fremstår som eldre enkelthendelser hvor klagers merke kun unntaksvis omtales som ENERGY. Det vises kun til andres omtaler av klagers merke som ENERGY, og ikke egen bruk av ENERGY som merke, jf. LB-2009-99914 TIPPINGA.
- Det hevdes at ENERGY er et deskriptivt merke som det skal meget til for å innarbeide.
- Det foreligger ingen intens eller omfattende markedsmessig tilstedeværelse som kreves for at ordmerket ENERGY kan anses innarbeidet.
- Det vises til at den reelle markedsandelen for Radio NRJ i 2014 var ca. 1,7.
- Klager benytter i all hovedsak NRJ og/eller NRJ-logoen som kjennetegn og benytter ikke ordet ENERGY alene aktivt. Bruk av ordet ENERGY står sjeldent eller aldri alene som et varemerke for klagers varer.
- Hvorvidt klager har innarbeidet vern for NRJ-logoen og NRJ som ordmerke er ikke relevant all den tid det ikke er risiko for forveksling mellom disse og innklagedes merke.
- Ved en helhetsvurdering gir merkene så ulike helhetsinntrykk at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil ledes til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom dem.
- Ordet ENERGY er et vanlig benyttet ord. Klager har ikke eksklusiv bruk av ordet ENERGY på det norske markedet slik de hevder, og det vises til at ordet benyttes på en rekke andre type varer som sjokolade, klær, drikker, og i produksjon av olje.
- Siden merket ENERGY ikke anses innarbeidet, kan det heller ikke nyte kodakvern. Når det gjelder NRJ-merkene, foreligger det ikke merkelikhet og det er derfor ikke nødvendig å ta stilling til om merkene nyter utvidet vern.
- Det anføres subsidiært at dersom KFIR finner at klagers merke er innarbeidet og/eller har kodakvern, foreligger det likevel ikke fare for forveksling.

- Klagers henvisninger til utenlandske avgjørelser kan ikke vektlegges. De vedlagte utskriftene er ufullstendige og ubegrunnede, og bruk og kjennskap til klagers merker i andre land kan være annerledes.

## **10 Klagenemnda skal uttale:**

### **11 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 12 Klagenemnda skal ta stilling til om registreringen av ordmerket ENERGY, registrering nr. 284119, er i strid med klagers eldre rettigheter, jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 første og andre ledd.
- 13 Klagenemnda vil innledningsvis vurdere om klagers merker nyter utvidet vern som velkjente merker, jf. § 4 andre ledd.
- 14 I varemerkeloven § 4 andre ledd fremgår følgende: «[F]or et varemerke som er velkjent her i riket, innebærer varemerkeretten at ingen [...] kan bruke et tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller annet slag, hvis bruken ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkets særpreg eller anseelse (goodwill).»
- 15 I ordet «velkjent» ligger ifølge juridisk teori at det kreves «et visst bekjenthetsnivå», jf. Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utg., side 369. Det ligger implisitt at kjennetegnet må være innarbeidet - i motsatt fall er det lite sannsynlig at det skulle være «velkjent», se side 370. For å finne at det skulle være velkjent, må man likevel kreve noe mer - merket må ha «en goodwillverdi [...] ut over den som innarbeidede varemerker gjerne har».
- 16 Kravet om at kjennetegnet skal være velkjent her i riket er oppfylt når et varemerke er «kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dekket af dette mærke», og i så henseende i en «væsentlig del af» riket, jf. EU-domstolens avgjørelse i C-375/97 CHEVY, avsnitt 26 og 28. Vedrørende vurderingen av om et merke er «velkjent» må det tas hensyn til alle relevante omstendigheter, eksempelvis bruken av merkets geografiske utstrekning, varigheten av bruken av merket og merkets markedsandel, jf. C-75/97, CHEVY, avsnitt 27.
- 17 Klagenemnda forstår det slik, selv om både anførsler og fremlagt dokumentasjon fremstår som upresis og uklar, at klager gjør gjeldende at samtlige av kjennetegnene nyter utvidet vern etter § 4 andre ledd.
- 18 Når det gjelder de kombinerte merkene med registrering nr. 207747 og internasjonal registrering nr. 794991, er dokumentasjonen ikke egnet til å dokumentere at merkene er velkjente. Merkene vises knapt, om i det hele tatt, i den innsendte dokumentasjonen.
- 19 Klagenemnda vil så gå over til å vurdere om ordmerket ENERGY kan anses velkjent her i riket.

- 20 Klagenemnda kan ikke se at noe av dokumentasjonen viser at klager selv benytter ordet ENERGY uten at det er i kombinasjon med NRJ og/eller andre beskrivende elementer. Dokumentasjonen som viser bruk av ENERGY uten at NRJ blir brukt samtidig, stammer fra avisartikler fra blant annet Aftenposten, Radionytt og Topp.
- 21 Det forhold at merket er brukt sammen med andre elementer og kjennetegn er ikke nødvendigvis til hinder for at merket skal kunne erverve særpreg gjennom bruk, jf. blant annet C-353/03 Have a Break (Have a Kit Kat) avsnitt 32, hvor det fremgår at et merke kan erverve særpreg dersom det har blitt brukt «som en del af eller sammen med et registreret varemærke». Av C-215/14 Kit Kat avsnitt 67 følger det videre at merker som er brukt sammen med eller som en del av andre kjennetegn, kan erverve særpreg dersom «den relevante personkreds oppfatter den vare eller tjenesteydelse, som er omfattet alene af dette varemærke – i modsætning til ethvert andet varemærke, der måtte være tilstede – som hidrørende fra en bestemt virksomhet».
- 22 Klagenemnda kan i den foreliggende saken ikke se at det foreligger dokumentasjon på at ENERGY alene kan anses velkjent for klagers tjenester. Til det er dokumentasjonen for tynn og lite egnet til å si noe om utbredelsen av merket og omsetningskretsens oppfatning av dette. Klagenemnda kan heller ikke se at samme dokumentasjon er egnet til å vise at merket har oppnådd styrket særpreg gjennom bruk.
- 23 Klager har videre påberopt seg at de kombinerte merkene med registrering nr. 187829 og 169834 nyter utvidet vern.
- 24 Dokumentasjonen viser at merket har blitt brukt i den registrerte versjonen eller varianter av denne, men det fremstår uklart for Klagenemnda nøyaktig når bruken startet. Klagenemnda registrerer at dokumentasjonen viser at merket har vært i bruk i en viss utstrekning, men det er vanskelig å fastslå hvor omfattende bruken har vært og hva virkningen har vært hva gjelder omsetningskretsens kjennskap, basert på det innsendte materialet. Mye av dokumentasjonen kommer fra klagers egen nettside og belyser ikke i hvilken grad merket er velkjent. I de eksterne kildene er det gjerne ordmerket som blir benyttet og dermed sier dette ingenting om hvor kjent de kombinerte merkene er. Heller ikke lyttertallene er egnet til å vise de kombinerte merkene i bruk. Når lyttertallene i tillegg viser at radiostasjonen har en markedsandel på 1,3 % og en daglig lyttetid på 1 minutt i 2015, bidrar dette til å understreke at merket ikke kan anses velkjent.
- 25 Klagenemnda har etter en samlet vurdering av dokumentasjonen kommet til at heller ikke de to kombinerte merkene kan anses velkjente her i riket, jf. § 4 andre ledd. Klagenemnda anser videre dokumentasjonen for å være utilstrekkelig til å vise styrket særpreg i Norge.
- 26 Oppsummert finner Klagenemnda at dokumentasjonen ikke i tilstrekkelig grad viser at noen av de påberopte merkene kan anses velkjente her i riket, jf. § 4 andre ledd.

- 27 Klagenemnda vil så gå over til å vurdere om klagers kjennetegn er innarbeidet for tjenester relatert til konserter og show, produksjon av radioprogram og underholdningsvirksomhet, jf. § 3 tredje ledd.
- 28 Når det gjelder tjenesten «produksjon av radioprogram», omfattes denne allerede av samtlige av klagers registreringer. De øvrige tjenestene omfattes av klagers registreringer, sett bort fra ordmerket ENERGY og det kombinerte merket ENERGY NRJ. Klagenemnda tolker derfor klager dithen at anførselen i første rekke omhandler om klager har en innarbeidet rettighet til ordmerket ENERGY som går utover de tjenestene som ordmerket er registrert for, dvs. tjenester relatert til konserter og show og generell underholdningsvirksomhet.
- 29 Det følger av varemerkeloven § 3 tredje ledd at et varemerke anses innarbeidet «når og så lenge det i omsetningskretsen her i riket for slike varer eller tjenester det gjelder, er godt kjent som noens særlige kjennetegn». I vurderingen av om et merke kan anses innarbeidet, skal det blant annet tas hensyn til markedsandeler, hvor intensiv, geografisk utbredt og langvarig bruken har vært, mengden investeringer i markedsføringen av merket, andelen av den relevante omsetningskretsen som oppfatter at varene har sin opprinnelse i et spesielt kommersielt foretak, samt uttalelser fra handelskamre eller andre forretnings-sammenslutninger, jf. C-108/97 og C-109/97 Chiemsee.
- 30 Det er den samme dokumentasjonen som ligger til grunn for vurderingen av om ordmerket ENERGY er innarbeidet som særskilt kjennetegn for klager, som i vurderingen av velkjenthet. Klagenemnda kan slik redegjørelsen over viser, ikke se at dokumentasjonen viser at ordmerket ENERGY er velkjent. Siden vurderingen i stor grad er sammenfallende med vurderingen av om merkene er innarbeidet som noens særlige kjennetegn, har klager ikke dokumentert en innarbeidet rettighet til merkene som går utover de tjenestene merket er registrert for.
- 31 Klagenemnda vil så gå over til å vurdere om innklagedes ordmerke ENERGY er egnet til å forveksles med klagers eldre registreringer som gjengitt i avsnitt 3 over, jf. § 4 første ledd.
- 32 Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd. De to elementene kan ikke vurderes separat, jf. Høyesteretts dom i HR-1998-63-A COSMEA, og Annen avdelings avgjørelse 6747 side 11, CONDIS, samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabèl/Puma, avsnitt 18 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer, avsnitt 17.
- 33 Forvekslingsfare må videre vurderes ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene. Spørsmålet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte avgjørelsene fra EU-domstolen.

- 34 Klagenemnda vil først ta stilling til om det foreligger tilstrekkelig kjennetegnslighet ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene.
- 35 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkens enkelte deler. Han/hun må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96, Gut Springenheide, avsnitt 31. Det må imidlertid tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bildet han/hun har av dem i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker, avsnitt 35 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, avsnitt 25.
- 36 Gjennomsnittsforbrukeren for de ulike varene og tjenestene vil være både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende.
- 37 I henhold til rettspraksis må den konkrete forvekselbarhetsvurderingen skje i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg, enten iboende særpreg eller gjennom bruk, vil ha en større beskyttelsessfære enn et merke med mindre særpreg, jf. EU-domstolens uttalelser i C-251/95 Sabel/Puma avsnitt 24 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18.
- 38 Samtlige av klagers registrerte kombinerte merker inkluderer teksten NRJ som av den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfattes som et fantasiord. NRJ fremstår i ulike kombinasjoner med og uten teksten ENERGY, og i tre av merkene med et angripende kattedyr som figurativt innslag. Merkene anses å ha en normal grad av iboende særpreg. Det siste påberopte merket er ordmerket ENERGY. Klagenemnda anser at merket er svakt suggestivt for de registrerte tjenestene i klasse 41 som befatter seg med radioproduksjon. Merket kan indikere at programmene og/eller musikken som skal spilles vil gi lytteren energi, og merket vurderes å ha en lav grad av iboende særpreg.
- 39 I vurderingen av kjennetegnslikheten må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk og konseptuell likhet må vektlegges, jf. C-251/95 Sabèl/Puma, avsnitt 23 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen, avsnitt 27.
- 40 Klagenemnda vil først foreta en vurdering av om ENERGY er forvekselbart med klagers to registreringer nr. 187829 og nr. 169834. Klagers merker er tilnærmet identiske og består av bokstavene NRJ i en figurativ utforming der skriften er skråstilt med et angripende kattedyr uten bakbein i nederkanten av bokstavene.
- 41 Klagenemnda kan ikke se at det foreligger visuelle likheter av betydning mellom merkene. Visuelt består det eldste merket av tre bokstaver mot seks bokstaver i de eldre merkene. To av de tre bokstavene er felles, men rekkefølgen og plasseringen er ulik.
- 42 I utgangspunktet har de tre bokstavene ingen naturlig uttale, men vil mest sannsynlig uttales bokstav for bokstav. En fonetisk likhet ville i så fall fordre at klager gjennom bruk har klart å lære opp omsetningskretsen til at uttalen av de tre bokstavene er den samme som ordet

«energy». Den innsendte dokumentasjonen viser ikke i tilstrekkelig grad at dette er tilfellet, og det kan ikke legges til grunn at en ikke uvesentlig del av omsetningskretsen kjenner til at akronymet NRJ skal uttales «energy». Merkene er således fonetisk ulike.

- 43 Videre fremkaller klagers merke med bokstavene NRJ ingen forestillingsbilder da det ikke har noen kjent betydning. Innklagedes merke danner et vanlig ord med kjent betydning og merkene kan derfor heller ikke anses å ha konseptuelle likheter.
- 44 Merkene fremstår etter dette som svært ulike både visuelt, fonetisk og semantisk. Klagenemnda kan på bakgrunn av den manglende kjennetegnslikheten ikke se at det foreligger noen risiko for forveksling mellom de nevnte merkene.
- 45 Klagenemnda vil deretter gå over til å vurdere om det foreligger risiko for forveksling med klagers internasjonale registrering nr. 794991, det kombinerte merket NRJ ENERGY HIT MUSIC ONLY.
- 46 Innledningsvis, og til innklagedes krav om dokumentasjon på bruk etter § 37, bemerkes at det ikke er oppe til prøve om klager har oppfylt bruksplikten av merket. En slik anførsel kan kun behandles i et krav om administrativ overprøving. Det må i foreliggende tilfelle legges til grunn at registreringen er gyldig.
- 47 Visuelt sett består det eldste merket av fem ord mot kun ett ord i det yngre merket. Det er således en betraktelig forskjell i lengde på merkene. Av de fem ordene i det eldre merket, er det bokstavkombinasjonen NRJ som er det mest fremtredende på grunn av sin størrelse og plassering. Som en følge av dette er det en stor forskjell i det helhetlige visuelle inntrykket merkene umiddelbart gir. Til tross for dette, ENERGY inngår i begge merker, og plasseringen og størrelsen av ordet i det eldre merket har en viss, men lav grad av visuell likhet.
- 48 Fonetisk vil de ulike lengdene på merkene medføre at de uttales svært ulikt. Klagenemnda anser det også sannsynlig at ENERGY vil leses i sammenheng med den etterfølgende teksten «hit music only» og således inngå i et meningsbærende uttrykk. Det bidrar til å redusere likheten med det yngre merket, og Klagenemnda finner at det foreligger en lav grad av fonetisk likhet.
- 49 Det samme vil gjøre seg gjeldende hva gjelder den konseptuelle vurderingen. Det eneste felles elementet er elementet «energy». I klagers merke går dette elementet inn i det meningsbærende uttrykket «energy hit music only», mens det i innklagedes merke er et enkeltstående element i betydningen «energi». Merkene må dermed anses å ha en lav grad av konseptuell likhet.
- 50 Klagenemnda har etter en helhetsvurdering av de aktuelle merkene funnet at det faktisk at begge merkene inneholder ordet ENERGY, ikke alene kan medføre at det foreligger fare for forveksling, hverken direkte eller indirekte. Det legges avgjørende vekt på at ENERGY har en lav grad av iboende særpreg, at merkeelementet har en mindre fremtredende plass i det eldste merket, og ikke minst at det er vanlig brukt for ulike underholdningstjenester i klasse



41, noe de øvrige registreringene som fremgår av Patentstyrets database tilkjennegir. Merkene gir så ulike helhetsinntrykk at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil ledes til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom klagers merke og de eldre registreringene. Klagenemnda finner dermed at merkene ikke er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.

- 51 Når det gjelder klagers registrering nr. 207747, det kombinerte merket ENERGY NRJ, er det klare likheter mellom de to merkene. ENERGY er det innledende elementet i det eldste merket og har pga. størrelsen en vel så dominant posisjon i merket som den etterfølgende figurativt utformede teksten NRJ. Det innledende ordet er identisk med innklagedes ordmerke, og Klagenemnda finner at det foreligger en relativt høy grad av visuell likhet.
- 52 Uttalemessig er det sannsynlig at begge merker vil uttales ENERGY. I klagers merke er det det innledende elementet og også det som har en naturlig uttale i motsetning til det avsluttende elementet NRJ. Merkene anses derfor også fonetisk for å ha en relativt høy grad av likhet.
- 53 Konseptuelt vil merkene også være like gjennom sin bruk av ordet ENERGY når det benyttes på de aktuelle tjenestene. Så lenge tjenesten ikke er direkte relatert til «energi», vil merket oppfattes suggestivt og fremkalle positive assosiasjoner hos gjennomsnittsforbrukeren.
- 54 På bakgrunn av dette finner Klagenemnda at merkene er egnet til å forveksles når det benyttes for «DJ-tjenester; organisering av konkurranser (utdanning eller underholdning)» i klasse 41 jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Patentstyret har gjort en korrekt vurdering av hvilke tjenester som må anses likeartede, og for de resterende tjenestene finner Klagenemnda derfor at det ikke foreligger tilstrekkelig tjenestelagslikhet til å konkludere med at det foreligger noen fare for forveksling.
- 55 Likeledes finner Klagenemnda at det foreligger forvekslingsfare med klagers ordmerke ENERGY. Merkene er identiske ordmerker og tjenestene er de samme som er funnet å være likeartede i vurderingen over av forvekselbarhet med klagers registrering nr. 207747, det kombinerte merket ENERGY NRJ. Vurderingen blir derfor sammenfallende.
- 56 Klagenemnda bemerker avslutningsvis at den ikke kan legge avgjørende vekt på at innsigelsesavgjørelser fra andre land har fått et annet utfall. Det kan være detaljer ved bruken og vurderingen av merkets velkjenthet som kan ha vært avgjørende faktorer, og ikke minst at uttalen av merkene i land som Frankrike og Spania vil ligge nærmere hverandre, noe som fremgår av den innsendte dokumentasjonen. Sistnevnte er ikke et forhold som gjør seg gjeldende i Norge.

**Det avses slik**

## Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Registrering nummer 284119, ordmerket ENERGY, oppheves for «DJ-tjenester» og «organisering av konkurranser (utdanning eller underholdning)» i klasse 41.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Tore Lunde  
(sign.)

Ulla Wennermark  
(sign.)