



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00091
Dato: 11. april 2025

Klager: Elaway AS
Representert ved: Zacco Norway AS

Innklagede: Elywhere AS
Representert ved: Nordia Law Advokatfirma AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Gunhild Giske Skyberg, Margrethe Lunde og Thomas Frydendahl

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 20. august 2024, som opprettholder beslutningen om å registrere ordmerket ELYWHERE, med registreringsnummer 325864. Registreringen har søknadsnummer 202302271 og ble opprettholdt for følgende varer og tjenester:

Klasse 4: Elektrisk energi; elektrisk energi fra fornybare kilder; elektrisk energi fra solenergi.

Klasse 9: Ladere; batteriladere for motorkjøretøyer; ladestasjoner; ladestasjoner for el-kjøretøy; batterier for kjøretøy; trådløse ladere.

Klasse 37: Utleie av batteriladere; lading av kjøretøybatterier; lading av elektriske kjøretøy; reparasjon, vedlikehold, tanking og lading av kjøretøy; ladetjenester for elbiler; opplading av batterier; drivstoffpåfylling av biler.

3 Saken har sin bakgrunn i en innsigelse fra Elaway AS som innkam i innsigelsesperioden, jf. varemerkeloven § 26. Innsigelsen er begrunnet med at bruk av merket ville krenke en annens rett, fordi det er egnet til å forveksles med innsigers eldre registrering nr. 319700, ordmerket Elaway og registrering nr. 320839, det kombinerte merket Elaway, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Patentstyret konkluderte med at det ikke foreligger forvekslingsfare.

4 Registrering nr. 319700, ordmerket ELAWAY, er registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Programvare; applikasjoner, nedlastbare; datamaskiner; billader; el-billader; ingen av de forannevnte varer relatert til kjøp og salg av kjøretøy, inkludert, men ikke begrenset til, nettbaserte markeds plasser for slike varer.

Klasse 37: Ladetjenester for elbiler; befaring, bygging, installasjon, vedlikehold og reparasjon av ladeanlegg; lading av kjøretøybatterier; lading av elektriske kjøretøy; reparasjon og vedlikehold av elektriske kjøretøyer; utleie av ladeanlegg; konsulent- og rådgivningstjenester vedrørende installasjon av ladeanlegg; ingen av de forannevnte tjenester relatert til kjøp og salg av kjøretøy, inkludert, men ikke begrenset til, nettbaserte markeds plasser for slike tjenester.

5 Registrering nr. 320839, det kombinerte merket Elaway, er registrert for følgende varer:



Klasse 9: Programvare; applikasjoner, nedlastbare; datamaskiner; billader; el-billader; ingen av de forannevnte varer relatert til kjøp og salg av kjøretøy, inkludert, men ikke begrenset til, nettbaserte markeds plasser for slike varer.

Klasse 37: Ladetjenester for elbiler; befarings-, bygging-, installasjons-, vedlikehold og reparasjons- og ladeanlegg; lading av kjøretøybatterier; lading av elektriske kjøretøy; reparasjon og vedlikehold av elektriske kjøretøyer; utleie av ladeanlegg; konsulent- og rådgivningstjenester vedrørende installasjon av ladeanlegg; ingen av de forannevnte tjenester relatert til kjøp og salg av kjøretøy, inkludert, men ikke begrenset til, nettbaserte markedsplasser for slike tjenester.

- 6 Klage kom inn 30. september 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 10. oktober 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

7 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Registreringen opprettholdes. Merket er ikke egnet til å forveksles med innsigers registreringer i den alminnelige omsetningen når det brukes for de aktuelle varene og tjenestene.
- Canon-kriteriene er ikke oppfylt for innehavers varer i klasse 4 sammenlignet med innsigers varer og tjenester i klasse 9 og 37. Varene i klasse 9 og tjenestene i klasse 37 er imidlertid av samme eller lignende slag, ettersom samtlige av Canon-kriteriene er oppfylt. Kjønnetegnslikheten blir dermed avgjørende.
- En forbruker vil forsøke å dele opp et ordmerke i elementer som gir mening eller ligner på kjente ord. I dette tilfellet vil forbrukerne dele opp de aktuelle merkene i bokstavene EL og de engelske ordene WHERE og AWAY. For forbrukere som ikke deler opp merkene slik, vil de bli oppfattet som fantasiord.
- Det foreligger en viss visuell likhet på grunn av det innledende EL, og samme plassering av bokstaven W. Ellers er bokstaven Y plassert på forskjellig sted i merkene, dette skaper klar visuell avstand. I tillegg har merkene forskjellig lengde. Innsigers kombinerte merke inneholder et figurelement som vil skape ytterligere visuell avstand. Totalt sett framstår merkene visuelt forskjellige.
- Merkene vil bli uttalt henholdsvis EL-Y-WHERE og EL-A-WAY. Selv om den innledende stavelsen er identisk, er de to etterfølgende stavelsene forskjellige. Særlig de midterste stavelsene Y og A skiller merkene fonetisk. Merkene er dermed fonetisk forskjellige.
- For den delen av omsetningskretsen som vil dele opp merkene i meningsbærende elementer, vil det innledende elementet EL bli oppfattet som «elektrisk», som er direkte beskrivende. Merkenes avsluttende elementer vil bli oppfattet som «hvor» og «bort»/«borte». Betydningene av merkenes helhet blir dermed «elektrisk hvor» og «elektrisk bort(e)». De avsluttende elementene skaper dermed konseptuell avstand. For den delen av

omsetningskretsen som skulle oppfatte merkene som fantasiord, vil det konseptuelle ikke spille noen rolle i helhetsinntrykket.

- Ettersom de innledende elementene EL er beskrivende, vil forbrukerne legge mer vekt på de avsluttende elementene. I helhetsvurderingen er det derfor lagt avgjørende vekt på at den avsluttende delen av merkene er visuelt, fonetisk og konseptuelt forskjellig.

8 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det foreligger forvekslingsfare mellom ELAWAY-merkene og det yngre merket ELYWHERE. Innklagedes reg.nr. 325864 er derfor registrert i strid med klagers forutgående rettigheter.
- Merkenes varefortegnelser består av samme og lignende varer og tjenester i alle klassene. Innehavers varer i klasse 4 som «elektrisk energi» er av lignende slag som klagers «ladetjenester for elbiler» i klasse 37. Det er uforståelig for klager hvordan for eksempel «ladetjenester for elbiler» skal kunne leveres uten at dette samtidig går ut på levering av varen «elektrisk energi». Varene og tjenestene i saken er som et minimum komplementære, og retter seg mot den samme omsetningskretsen.
- Patentstyret har lagt for mye vekt på det de mener er konseptuelle ulikheter mellom merkene. ELAWAY har ingen umiddelbar og direkte betydning for de aktuelle varene og tjenestene, og må anses å ha normal grad av særpreg. Patentstyret har spaltet opp merket ved å løsrive de to første bokstavene i klagers merke, og ansett dette som en forkortelse for «elektrisitet».
- Patentstyrets vurdering forutsetter at gjennomsnittsforbrukeren først vil oppfatte EL som en beskrivende forkortelse. For deretter å sammenligne AWAY med WHERE. Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt ikke ha mulighet til å sammenligne merkene side om side, men må stole på det bildet vedkommende har i hukommelsen. Det framstår søkt at gjennomsnittsforbrukeren skal huske forskjellen mellom de to suffiks-adjektivene, og knytte dem til to ulike næringsdrivende, til tross for at merkene er både visuelt, konseptuelt og fonetisk like, og retter seg mot det samme publikummet for tilsvarende varer og tjenester.

9 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyret har korrekt konkludert med at det ikke foreligger forvekslingsfare.
- Klager kan ikke høres med at «ladetjenester for elbiler» i klasse 37 er likeartet med «elektrisk energi» i klasse 4. Varene i klasse 4 omfatter typisk energikilder og utvinning av disse, og ikke distribusjon via ladere, som tjenestene i klasse 37.

- Merkene er visuelt, fonetisk og konseptuelt forskjellige. Det vises i denne sammenheng til Patentstyrets avgjørelse.
- I denne saken selger begge parter kostbare produkter der man må kunne forvente at merkebevisstheten og oppmerksomhetsnivået er stort. I slike tilfeller kan man tillate større likhet mellom varemerkene.
- Dersom KFIR mot formodning skulle komme til at det er forvekslingsfare, vil klagers registreringer og foretaksnavn bli krevd tilsidesatt som ugyldig grunnet krenkelse av Elywheres eldre foretaksnavn, jf. varemerkeloven § 35.

10 Klagenemnda skal uttale:

11 Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret

12 Det aktuelle varemerket er ordmerket ELYWHERE.

13 Det følger av varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b at et merke ikke kan registreres dersom det er «risiko for forveksling» med et merke som allerede er registrert eller gitt virkning i Norge. Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer og tjenester det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 41–42.

14 Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Det er et innbyrdes avhengighetsforhold mellom disse momentene, slik at en svak grad av vareslagslikhet kan oppveies av en høy grad av kjennetegnslikhet og omvendt, jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 40 og EU-domstolens rådgivende uttalelse i C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 19. Se også EU-domstolens rådgivende uttalelser i sakene C-251/95 Sabèl/Puma avsnitt 18 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 17.

15 I helhetsvurderingen skal det tas hensyn til gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå, hvilke varer eller tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes. I tillegg er det relevant å se hen til det eldste merkets grad av særpreg. Jo mer særpreget det eldste merket er, desto større vil risikoen for forveksling være, jf. sakene C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18 og 19 og T-56/20 VROOM avsnitt 43. Merker med sterk grad av særpreg, enten iboende eller oppnådd som følge av bruk, har større verneomfang enn merker med svak grad av særpreg, jf. C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18.

- 16 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer, jf. EU-domstolens avgjørelse C-334/05 P Shaker avsnitt 35. Det må tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene side om side, men må stole på det bildet hen har i hukommelsen, jf. C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 26.
- 17 Omsetningskretsen for varene i klasse 4 er først og fremst profesjonelle aktører som strømselskaper. For varene og tjenestene i klasse 9 og 37 vil omsetningskretsen bestå av alminnelige sluttbrukere og profesjonelle aktører som eiere av elbiler og transportselskaper som benytter elbusser eller andre elektriske kjøretøyer. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96 Gut Springenheide avsnitt 31. Klagenemnda legger til grunn at omsetningskretsen vil ha varierende grad av oppmerksomhet.

Vareslagslikhet


- 18 Temaet for vurderingen er om varene og/eller tjenestene er av samme eller lignende slag, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. I vurderingen av om varene er av lignende slag, skal det ses hen til art og anvendelsesformål, hvordan de benyttes og om de er i konkurranse med hverandre eller er komplementære, jf. EU-domstolens rådgivende uttalelse i C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 23. Andre kriterier som har blitt nevnt i rettspraksis er om varene har samme distribusjonskanaler, omsetningskrets og om de normalt har samme kommersielle opprinnelse, se for eksempel EU-rettens avgjørelser i T-99/01 Mystery/Mixery avsnitt 40 og T-85/02 Castillo/El Castillo avsnitt 38.
- 19 Etter Klagenemndas syn er varene og tjenestene i klasse 9 og 37 identiske og likeartede. Klagers eldre merker er blant annet registrert for angivelsene «billader» og «el-billader» i klasse 9, som overlapper med innklagedes «batteriladere for motorkjøretøyer» og er likeartet med «ladestasjoner; ladestasjoner for el-kjøretøy» i samme klasse. Videre overlapper klagers angivelser «ladetjenester for elbiler» og «lading av kjøretøybatterier» i klasse 37 med innklagedes henholdsvis «lading av kjøretøybatterier; lading av elektriske kjøretøy; (...) lading av kjøretøy; ladetjenester for elbiler» og «opplading av batterier». Det samme gjelder klagers angivelse «reparasjon og vedlikehold av elektriske kjøretøyer» i klasse 37 ettersom denne overlapper med innklagedes «reparasjon, vedlikehold (...) av kjøretøy».
- 20 Når det gjelder innklagedes varer i klasse 4, som «elektrisk energi», og klagers tjenester i klasse 37, som «ladetjenester for elbiler», er Klagenemnda kommet til at dette ikke er lignende varer og tjenester. Klagenemnda er ikke enig med klager i at disse retter seg mot samme omsetningskrets, og det er ikke klart at det dreier seg om komplementære varer og tjenester. Angivelsene i klasse 4 gjelder produksjon av råvaren *strøm*, hvor omsetningskretsen normalt vil være strømselskaper som kjøper råvaren strøm for videresalg til sluttbrukere via strømmettet, mens klagers tjeneste retter seg mot alminnelige sluttbrukere og profesjonelle som skal lade sin elbil. Etter Klagenemndas syn

er det leveransetjenesten av strøm i klasse 39 som er svært viktig eller uunnværlig for å kunne tilby ladetjenester av elbiler, og ikke produksjonen av råvaren strøm i klasse 4. Klagenemnda kan heller ikke se at det er holdepunkter for at de øvrige Canonkriteriene slår inn. Ettersom vilkåret om samme eller lignende varer og tjenester ikke er oppfylt, er det ikke grunnlag for å foreta en helhetsvurdering av om det er forvekslingsfare, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.

- 21 For de deler av varefortegnelsen hvor vilkåret om samme eller lignende varer og tjenester er oppfylt, blir det avgjørende for forvekselbarhetsvurderingen om det foreligger kjennetegnslighet og eventuelt graden av denne.

Kjennetegnslighet

- 22 Merkene som skal sammenlignes er:

Innklagedes merke	Klagers merke
ELYWHERE	ELAWAY 

- 23 Ved vurderingen av kjennetegnslighet, må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet vektlegges. I denne vurderingen vil særpregede og dominerende elementer ha større betydning for merkenes helhetsinntrykk enn svake og lite framtrede elementer, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelser i C-251/95 Sabèl/Puma avsnitt 23 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 25-27 og C-334/05 P Shaker avsnitt 35.
- 24 Klagenemnda har kommet til at det ikke er risiko for forveksling selv for de identiske varene og tjenestene.
- 25 Som Patentstyret påpeker har EU-retten slått fast at gjennomsnittsforbrukeren vanligvis vil dele opp og lete etter kjente betydninger når hen står overfor et merke med tekst, jf. T-281/07 ecoblue v OHMI avsnitt 30. I møte med merkene ELYWHERE og ELAWAY

er det Klagenemndas syn at gjennomsnittsfbrukeren først og fremst vil gjenkjenne ordene «EL», «WHERE» og «AWAY».

- 26 Merketekstene ELYWHERE og ELAWAY er omtrent like lange med henholdsvis åtte og seks bokstaver og samme antall stavelser, henholdsvis «el-y-where» og «el-a-way». I tillegg innledes merkene med ordet «EL», og har «W» som fjerde bokstav. Begge merkene inneholder også bokstaven «Y», men den er plassert på ulikt sted, henholdsvis som tredje og siste bokstav. Ordene «WHERE» og «AWAY» er ulike.
- 27 Etter Klagenemndas oppfatning kan det ikke legges avgjørende vekt på felleselementet «EL». «EL» er en vanlig forkortelse for «elektrisitet» og vil derfor umiddelbart oppfattes som egenskapsangivende for el-relaterte varer og tjenester, for eksempel billadere og ladetjenester. Det innledende og identiske elementet «EL» får dermed mindre betydning for merkene helhetsinntrykk enn de avsluttende ordene «AWAY» og «WHERE», jf. blant annet EU-rettens avgjørelse T-755/20 VDL E-POWER avsnitt 40.
- 28 Etter Klagenemndas syn er det «AWAY» og «WHERE» som tilfører merkene som helhet adskillende evne, og som gjør at de får tilstrekkelig ulike helhetsinntrykk. Ordelementene «WHERE» og «AWAY» er fonetisk og visuelt ulike, og har ulike meningsinnhold som lett vil gjenkjennes og oppfattes i merkene som henholdsvis «hvor» og «borte». Som helhet vil merketeksten ELAWAY oppfattes i betydninger som «el borte», mens ELYWHERE primært vil oppfattes i betydninger som «el hvor». Ettersom det beskrivende elementet «EL» får mindre innvirkning på helhetsinntrykkene, finner Klagenemnda at de klare fonetiske, visuelle og konseptuelle ulikhetene som skapes av ordelementene «AWAY» og «WHERE» overskygger likhetene. Det at alle merkene inneholder bokstavene «W» og «Y» endrer ikke på dette.
- 29 Etter en helhetsvurdering har Klagenemnda kommet til at det ikke er risiko for forveksling mellom innklagedes ordmerke ELYWHERE og klagers ordmerke og kombinerte merke ELAWAY, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Klagenemnda legger avgjørende vekt på at felleselementet «EL» er direkte beskrivende, og at det er sammenstillingene med «AWAY» og «WHERE» som tilfører adskillende evne og tilstrekkelig ulike helhetsinntrykk. I helhetsvurderingen har Klagenemnda tatt hensyn til at varene og tjenestene er identiske eller av lignende slag, og at klagers eldre merker må anses å ha normal grad av iboende særpreg, ettersom sammenstillingen ELAWAY har et tilstrekkelig avledet meningsinnhold fra de varer og tjenester merkene er registrert for. På denne bakgrunn er det sannsynlig at den relevante omsetningskretsen ikke vil komme til å ta feil av kjennetegnene, eller tro at det er en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnernes innehavere.
- 30 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda Patentstyrets avgjørelse. Ordmerket ELYWHERE, med søknadsnummer 202302271 og registreringsnummer 325864, opprettholdes for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 4, 9 og 37, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Margrethe Lunde
(sign.)

Thomas Frydendahl
(sign.)