

Patentstyret

Innsendt via Altinn

23. september 2024

Deres ref.: OP2024/00273
Merke; EVELON
Innehaver: Evelon Holding AS
Innsiger: Elon Group AS
Vår ref.: Evelon/HB
Saksansvarlig advokat: Harald Bjelke

BEMERKNINGER TIL INNSIGELSE MOT VAREMERKEREISTRERING 332021 – EVELON

Vi viser til Patentstyrets brev av 29. august 2024 med oversendelse av innsigelse fra Elon Group AB ved Advokatfirmaet Gjessing Reimers. Vi representerer innehaver, Evelon Holding AS.

Nedenfor inngis bemerkninger til innsigelsen på vegne av innehaver, der det prinsipalt anføres at innsigelsen må avvises og subsidiært at den ikke kan tas til følge på grunn av manglende forvekslingsfare.

1.1 Prinsipalt – Innsigelsen må avvises etter varemerkeloven § 41

Evelon Holding har fått registrert to identiske merker. Den ene har innsiger Elon Group AB krevd kjent ugyldig tidligere, både for Patentstyret, KFIR og nylig også tingretten. Elon Groups krav har blitt avvist både av Patentstyret og KIFR. Stevningen til tingretten ble sendt inn samme dag som innsigelsen til denne andre registreringen, 20. august 2024, og stevningen gjelder krav om å kjenne begge registreringene ugyldig.

Varemerkeloven § 41 skal hindre parallelle saker for Patentstyret og domstolen. Etter sin ordlyd gjelder den kun «administrativ overprøving» – og ikke «innsigelse». Samme hensyn gjør seg imidlertid gjeldende også for innsigelse, slik at det er naturlig å tolke bestemmelsen utvidende til å omfatte også innsigelser for Patentstyret. Det naturlig å tenke at lovgiver ikke har inkludert innsigelse i ordlyden, fordi det i utgangspunktet har blitt sett på som lite sannsynlig at det noen gang vil være aktuelt å gå til domstolen mens det er adgang til å fremme en innsigelse til registreringen hos Patentstyret. Det er heller ikke spesielt sannsynlig at noen vil fremme en innsigelse etter å ha sendt inn en stevning. Det har imidlertid skjedd her. Det registreres at innsigelsen til Patentstyret ble sendt inn litt etter kl. 10 via Altinn, men det er ukjent for undertegnede om stevningen som ble sendt samme dag ble sendt inn før eller etter innsigelsen. Hvis stevningen ble sendt inn først, så følger det analogisk av § 41 første ledd at innsigelsen må avvises. Hvis stevningen ble sendt inn etter innsigelsen, så må søksmålet avvises etter § 41 annet ledd. Innsiger bør følgelig opplyse og dokumentere om når stevningen ble sendt inn.

1.2 Subsidiært – Varemerkeregistreringen er gyldig

For det tilfellet at innsigelsen ikke avvises, men blir behandlet av Patentstyret, anføres fra innehavers side at det ikke foreligger "fare for forveksling" etter varemerkeloven § 16 a, jf § 4, mellom innsigers påberopte fire varemerker og innehavers merke.

Forvekslingsfaren må som kjent baseres på en helhetsvurdering av flere uavhengige faktorer, deriblant graden av kjennetegnslikhet visuelt og fonetisk, vare- og tjenestelikheten, innsigers merke særpreg, hvilke deler av merkene som eventuelt er dominerende og likheten mellom de dominerende elementer, det konseptuelle ved de to merkene, hvem som må anses å utgjøre den relevante omsetningskretsen for disse kjennetegnene m.m.

Innsigers påberopte registrerte varemerker og det påklagede merket er følgende:

	reg. nr. 304862	
	reg. nr. 304868	
ELON	reg. nr. 305940 (ordmerke)	
ELON LYD OG BILDE	reg. nr. 321840 (ordmerke)	

Ad kjennetegnslikheten:

Både på norsk og engelsk vil den første stavelsen «EV» i innehavers merke skille EVELON fra ELON fonetisk. EVELON har tre stavelser, mens ELON har to. EV i EVELON må anses som dominerende fonetisk, og gjenfinnes ikke i innsigers merke. I tillegg vil merket på engelsk uttales forskjellig, der ELON uttales «ilån» og EVELON uttales «evelån». O-en (eller Å-en på engelsk) er lengre i EVELON enn ELON.

Også visuelt er det vektige forskjeller. For det første skrives navnene forskjellig, ved at det registrerte merket har bokstavene EV i starten. EVELON er videre et kombinert merke og har således et visuelt, grafisk uttrykk som også må medregnes i helhetsvurderingen, opp mot hvert av de fire merkene til innsiger. Dette er ikke identisk eller svært nære noen av ELON Groups merker.

Visuelt er det utvilsomt forskjeller på reg. nr. 304862 og EVELON-merket. Fargeelementet i ELON-merket er et dominerende element som ikke finnes igjen i EVELON-merket. Når det gjelder tekstelementet i reg. nr. 304862 og nr. 304868, så har disse tykkere fonter, en skråstilt e, stor L og en særegen n uten den rette streken opp. Dette gir et visst særpreg, men det gjenfinnes ikke i EVELON-merket. EVELON-merket har på sin side tynn strek i e-ene, som atskiller det fra ELON-merkene. Ellers består EVELON kun av små bokstaver, og skrevet med en nokså ordinær font. Ingen av bokstavene er utformet slik ELONs bokstaver er utformet. EVELON-merket er i lilla, hvilket også skiller det fra ELONs svarte tekst.

Som lagt til grunn i rettspraksis, vil omsetningskretsen normalt legge mest merke til starten av navnet. Det gjelder i høyeste grad i dette tilfellet, der omsetningskretsen vil merke seg starten «EV» som et klart adskillende inntrykk i helhetsinntrykket.

Det er ikke naturlig å si at elementet «elon» er dominerende i merket EVELON, og det er heller ikke naturlig å dele EVELON opp i EV+ELON. Det kunne like gjerne vært naturlig å dele det opp i EVE+LON, eller EVEL+ON.

Nevnte ulikheter vil i en helhetsvurdering veie tungt i favør at det ikke foreligger forvekslingsfare.

Ad vareslagslikheten

Når det gjelder vareslagslikheten, så er EVELON-merket registrert i klasse 9 (IT-utstyr og audiovisuelt utstyr), 37 (installasjon, vedlikehold og reparasjon av datanettverk og IT-utstyr) og klasse 42 (nettskytjenester, It-prosjekttjenester o.l.), mens ELON-merkene er registrert i 16 klasser og for svært mange varer og tjenester. I klasse 9 er det en viss overlapp på enkelte av disse varene, så som "databehandlingsutstyr, datamaskiner". I klasse 37 er ELON-merkene registrert for tjenester innen kjøkken, elektrisitet og alarmsystemer, og ingen direkte like tjenester som EVELON er registrert med i klasse 37. I klasse 42 er det en viss likhet ved at ELON-merkene blant annet er registrert for databasekonsulenttjenester og design av datamaskinprogramvarer.

Det er følgelig en viss vareslags- og tjenestelikhet innen klasse 9 og 42 på enkelte varer/tjenester, som kan tale for forvekslingsfare, men ellers er det ingen vare- og tjenestelikhet. Innen klasse 37 er tjenestene forskjellige.

Ad Det konseptuelle

Konseptuelt er det forskjell på merkene. "Elon" er et guttenavn, eller jødisk etternavn, som skal bety et eiketre (hebraisk) i følge informasjon på [https://en.wikipedia.org/wiki/Elon_\(name\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Elon_(name)). Guttenavnet er også ansett å bety "styrke, opphøyet" relatert til dets betydning som eiketre. For omsetningskretsens del, vil nok navnet være mest kjent som fornavnet til grunnleggeren av Tesla, Space X og eier av X (tidligere Twitter) Elon Musk.

Evelon Holding kom frem til navnet EVELON i en navneprosess knyttet til en fusjon mellom tre selskaper. Navnet er et rent fantasinavn, satt sammen av ordene Evolve (å utvikle seg) og On (være på, proaktiv). Dette ut fra at dette skal reflektere hvem de er. EVELON er i denne sammenheng et fantasiord, og slik vil det også fremstå for omsetningskretsen.

Nevnte forskjellene i det konseptuelle tilsier at det ikke foreligger forvekslingsfare.

Ad særpreg

Når det gjelder særpreg til elementet ELON, så må det anses å være noe begrenset for IT- og elektroniske produkter. For det første er det som nevnt et fornavn, som gjennom Elon Musk, gir assosiasjoner til IT og el-produkter.

Videre påpekes at elementet ikke er uvanlig i engelske ord, som en del av ordet, ofte som siste del. Hos Patentstyret er eksempelvis følgende eldre varemerker med samme endelse registrert i tilsvarende klasser som Elon Groups merker, som tilsier at deres angitte merker ikke har så vidt vern som innsiger i praksis anfører:

- Reg. nr. 140817 fra 1990: TELON i klasse 9 for "Dataprogrammer innspilt på magnetiske eller elektroniske bærere" (det samme som ELON har fått registrert innen klasse 9 noen år senere).
- Reg. nr. 142928 ECHELON, også fra 1990, i klasse 9 "Dataprogrammer innregistrert på magnetiske disketter og plater til utvikling av assemblerspråkdataprogrammer for et nettverk som frembringer identifikasjon, lesing, avføring, kommunikasjon og kontroll" (også dette sammenfallende med varer ELON har fått registrert for sine merker i klasse 9)
- Reg. 1205692 MELON i klasse 9 og 11, fra 2014

- Reg. nr. 1001108 EXELON var registrert frå 2009-2019 innen klasse 9 og 20.
- Reg. nr. 0814190 AVELON i klasse 14 " horological and chronometric instrument" etc. fra 2011
- Reg. nr. 0938781 AVELON i klassene 35 ("advertising", "business management" etc), 37 og 39)
- Reg nr. 0773541 ARTELON i klasse 17
- Reg. nr. 0725811 CELON i klasse 10 "surgical instruments"

Vi nevner også at selskapet Anza AB hadde registrert merket ELON i klasse 16 fra 1998 til 2018. uten at det hindret Elon Group å få registrert de angitte ELON-merkene i blant annet klasse 16.

ELONs varemerker ble registrert i 2014 og 2018, og ovennevnte gjennomgåelse viser at merkene ikke kan anses å ha så sterkt særpreg at det gir vern mot ord som har ELON som en del av ordet. Da gjelder både med hensyn til de nevnte registreringene og EVELON-merket.

Begrepene ELON og EVELON må ellers anses begge å ha det nødvendige særpreg, hver for seg, til å bli registrert som varemerker for de aktuelle varer og tjenester de er registrert for – hvilket også Patentstyret har kommet til.

Ad Omsetningskretsen

Når det gjelder den relevante omsetningskretsen må det, ut fra de aktuelle klassene, varene og tjenestene EVELON-merket er registrert for, anses først og fremst å være bedrifter/foretak som benytter IT-utstyr og IT-prosjektledelse og -tjenester. Det vises til at merket er registrert for IT- og audiovisuelt utstyr, installasjon- og reparasjonstjenster, It-prosjektledelse mv. Denne omsetningskretsen må anses å være nokså bevisste, og det skal da en del til før de vil forveksle EVELON (kombinert merke) med Elon Groups merker. Det tilsier at det skal litt til før forvekslingsfare kan konstateres.

Basert på ovennevnte momenter, som ikke er uttømmende, så må det etter innehavers syn være klart at en konkret helhetvurdering, der det blant annet foreligger ulikheter i kjennetegnene, kun delvis vareslagslikhet, ulike konsepter, ulikt særpreg og begrenset særpreg på "elon" som element i ord og ende på ord, samt bevisst omsetningskrets, tilsier at det ikke foreligger forvekslingsfare mellom de angitte ELON-merkene og det registrerte EVELON-merket. Innsigelsen kan følgelig ikke vinne frem, og merkets registrering må bli stående.

1.3 Oppsummert

Evelon Holding mener at innsigelsen må avvises, ettersom det er reist søksmål for domstolen om registreringens gyldighet. Subsidiært fastholdes at det ikke foreligger fare for forveksling, slik også Patentstyret og KFIR kom til vedrørende Elon Group ABs innsigelse til den første registreringen.

Med vennlig hilsen
TENDEN ADVOKATFIRMA ANS

Harald Bjelke
advokat
hb@tendenadvokat.no