

Patentstyret
Sandakerveien 64
Postboks 8160 Dep.
0033 OSLO

Oslo, 15. juni 2018

Vår ref.: OT1937NO00 / ML
Thomas Gaarder-Olsen

Deres ref.: OP 2018/00096

Innsigelse mot varemerkereg. nr. 295176 HYON

Innehaver: NEL ASA
Fullmektig: Onsagers AS

Innsiger: Hyop AS
Fullmektig: Bull & Co Advokatfirma AS

1. Innledning

Vi viser til Patentstyrets brev av 2018.05.15 med oversendelse av nytt brev fra innsiger i ovennevnte sak. Svarfrist er i dag, 2018.06.15, og dette tilsvaret er følgelig rettidig inngitt.

På vegne av innehaver fastholdes at innsigers foretaksnavn HYOP AS ikke vil være registreringshinderende for varemerket HYON i henhold til varemerkeloven § 16 og at innsigelsen følgelig må forkastes i henhold til vml. § 29, andre ledd.

2. Forvekslingsfare

a. Særpreg

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.

Som vist til i vårt første tilsvare må foretaksnavnet HYOP anses å ha lav grad av særpreg. Navnet består av to stavelser, hvorav prefikset HY- naturlig vil oppfattes som en forkortelse for hydrogen, mens OP vil kunne oppfattes som en forkortelse for operatør. Dermed vil kunne oppfattes som «hydrogenoperatør».

Innsigers hovedgesjeft, ifølge den registrerte næringskoden, er «detaljhandel med drivstoff til motorvogner». Dette bekreftes også av innsigers nettside www.hyop.no, der «overskriften» er «Din



onsagers

leverandør av hydrogen», med bakgrunnsbilde av en bil på en hydrogenstasjon. Dette faller naturlig inn under beskrivelsen «hydrogenoperatør». Vi vedlegger som dokumentasjon en utskrift fra nettsiden:

Bilag 1: Utskrift fra <http://hyop.no/>

Innsiger bruker selv elementet HY- som beskrivende for hydrogen, ved å omtale biler som går på hydrogen som HY-biler. Vi viser her til følgende avsnitt hentet fra innsigers egne nettsider på <http://hyop.no/jeg-vil-kjope-hydrogenbil>:

Hydrogenbilene har i dag de samme insentivene som elbiler, bortsett fra gratis lading på egne ladeplasser. De har sin egen serie for registreringsskilt med "HY". Der hvor EL-bilene har fått restriksjoner i bruk av kollektivfeltet, kan HY-bilene fortsatt kjøre fritt, og det forventes at hydrogenbilene fortsatt beholder de samme insentivene når disse gradvis reduseres for EL-bilene. I årets statsbudsjett ble det vedtatt å beholde insentivene for HY-biler frem til 2025 eller 50.000 biler.

Vi vedlegger som dokumentasjon en utskrift fra nettsiden:

Bilag 2: Utskrift fra <http://hyop.no/jeg-vil-kjope-hydrogenbil/>

Forkortelsen eller prefikset HY benyttes også av andre i forbindelse med hydrogen og biler som går på hydrogen. Som vist til ovenfor har hydrogenbiler en egen serie for nummerskilt med bokstavene HY, tilsvarende at el-biler har nummerskilt med bokstavene EL.

I 2012 startet Ruter i Oslo et prosjekt med hydrogenbusser. Dette prosjektet fikk navnet HyNor Oslo Buss. Vi vedlegger som dokumentasjon en utskrift fra Teknisk Ukeblad:

Bilag 3: Utskrift av artikkelen «Her kjører landets første hydrogenbuss»

HyNor er også benyttet som navn for et nettverk av hydrogenfyllestasjoner på veien mellom Oslo og Stavanger – Hydrogenveien HyNor. Vi vedlegger som dokumentasjon en utskrift fra www.fornybar.no:

Bilag 4: Utskrift av artikkelen «Hydrogenveien Hynor»

Volkswagen gar gitt sine hydrogenbiler navnet HyMotion. Vi vedlegger som dokumentasjon en utskrift av artikkelen «VW lanserer Golf HyMotion», hentet fra www.dinside.no:

Bilag 5: Utskrift av artikkelen «VW lanserer Golf HyMotion»

Dette viser utbredt bruk av prefikset/forkortelsen HY i forbindelse med hydrogen, og da særlig i forbindelse med hydrogendrevne biler. Dette understøtter at elementet HY er et beskrivende element når benyttet for tilliggende tjenester, herunder for HYOPs virksomhet.

Når det gjelder forkortelsen OP viser vi som eksempel til følgende definisjon fra ordboken Merriam-Webster (vår understrekning):

Definition of op

1 operation; operative; operator

Basert på det ovennevnte skal det anføres at foretaksnavnet HYOP innehar liten grad av særpreg, om noe.

b. Vare- og tjenesteslagslikhet

Som vist til ovenfor, samt i vårt første tilsvare, er innsigers foretaksnavn registrert i Enhetsregisteret med næringskode 47.300, «Detaljhandel med drivstoff til motorvogner». Det er også denne tjenesten som fremheves på innsigers nettsider.

onsagers

Innsiger har anført at «*all den virksomhet HYOP driver med omfattes av de tjenester HYON har registrert sitt varemerke for i klassene 37, 39, 40 og 42*». Det er imidlertid gjort få forsøk på å dokumentere at HYOPs virksomhet også dekker disse tjenestene. Det er fremlagt en utskrift fra HYOPs egne nettsider, men denne er datert 1. mai 2018, nesten ett år etter at merket HYON ble søkt. I vurderingen av om vare- og tjenesteslagslikhet foreligger er det følgelig tjenesten «*detaljhandel med drivstoff til motorvogner*» som må legges til grunn.

Denne tjenesten, som for øvrig hører hjemme i vareklasse 35, er ikke dekket av registreringen HYON, og følgelig er det ikke snakk om identitet mellom tjenestene.

c. Kjennetegnslikhet

Begge merker inneholder prefikset HY-. Som redegjort for ovenfor er dette et mye brukt og beskrivende element for hydrogen.

Det eksisterer videre en rekke varemerker med prefikset HY- i den norske varemerkedatabasen i samme klasser som HYON er registrert for, nemlig klassene 37, 39, 40 og 42. Vi viser her til følgende merker:

IR 1363445 **HyGuard** (foreløpig nektet i klasse 42 pga forvekslingsfare med et identisk merke, men akseptert i klassene 37 og 40.

IR 1221075 **HYDREKO** (kombinert merke) i klasse 37.

IR 1216354 **HYDAC** (kombinert merke) i klassene 37, 40 og 42.

IR 1205778 **HYLA** i klasse 37.

IR 1192397 **HYDRECO** i klasse 37.

IR 1186843 **HYCLEEN** i klasse 37.

Reg. nr. 267059 **HYWIND** i klassene 37, 40 og 42.

Reg. nr. 262650 **HYMAREG** for klassene 37 og 42.

Reg. nr. 262651 **HYMASYNK** for klassene 37 og 42.

Reg. nr. 262652 **HYMACOM** for klassene 37 og 42.

IR 1074647 **HYPRESS** (kombinert merke) for klasse 37.

Reg. nr. 288271 **HYDOR** for klasse 39.

IR 1318228 **HYGIO** for klasse 40.

IR 1049252 **HYDREX** (kombinert merke) i klassene 37 og 40.

Reg. nr. 257455 **HYBRIDAL** i klasse 40.

Reg. nr. 257397 **HYCAST** i klassene 37, 40 og 42.

Reg. nr. 260664 **HYLIFE** i klasse 40.

IR 1126751 **HYTRONICS** (kombinert merke) i klasse 42.

IR 988975 **HYTRONICS** i klasse 42.

I tillegg eksisterer det en rekke merker med prefiksene HYDRA-, og HYDRO-

onsagers

Dette viser at HY- også er et svært vanlig prefiks for varemerker i de aktuelle klassene.

Likheten mellom HYOP og innehavers merke HYON ligger i dette beskrivende elementet. Merkenes andre del, respektive OP og ON, skiller seg fra hverandre både fonetisk visuelt og konseptuelt. Mens OP, som vist til ovenfor, vil kunne oppfattes som en forkortelse det norske ordet «operatør», er «on» et engelsk ord. Dette gjør det igjen naturlig å uttale HYOP med norsk uttale og HYON med engelsk uttale.

d. Oppsummering

Basert på det ovennevnte anføres det at foretaksnavnet HYOP innehar lav grad av særpreg, om noe. En eventuell beskyttelsessfare mot forvekselbare merker vil derfor være svært snever.

Videre består likheten mellom de to merkene i det felles elementet eller prefikset HY. Den utbredte, og beskrivende, bruken av dette elementet tilser et sterkt friholdelsesbehov, og ingen aktør kan få enerett til dette prefikset.

De gjenstående elementene OP og ON bidrar til at de to merkene fremstår visuelt, fonetisk og betydningsmessig forskjellige.

Videre foreligger det heller ingen vare- eller tjenesteslagsidentitet mellom de to merkene.

Innehavers merke HYON er derfor ikke egnet til å forveksles med innsigers foretaksnavn HYOP, jfr. varemerkeloven § 4, første ledd, litra b, og følgelig er merket ikke registrering i strid med vml. § 16, første ledd, litra a.

Vi viser i denne sammenheng også til KFIRs sammenlignbare avgjørelse i sak VM 14/04, der merkene SUNKIST og SUNKOST ikke ble ansett forvekselbare, til tross for at merkene delte fem av seks felles bokstaver. Den ene bokstaven som skilte merkene ble ansett å ha så stor betydning visuelt og fonetisk, i tillegg til å bidra til konseptuell forskjell, slik at forvekslingsfare ikke ville oppstå. I motsetning til i foreliggende sak var det i den saken også snakk om vareslagsidentitet.

3. Vml. § 16 b)

Innsiger har også anført varemerkeloven § 16 b som registreringshinder. Det skal kort bemerkes at denne bestemmelsen ikke kommer til anvendelse dersom det ikke foreligger forvekslingsfare, jfr. «*egnet til å forveksles*». Dessuten er det et vilkår etter denne bestemmelsen at innleveringen av en varemerkesøknad må ha skjedd i strid med god forretningsskikk, noe som ikke er godtgjort i denne saken.

4. Avslutning

Med grunnlag i det ovennevnte, samt argumentasjon som fremsatt i vårt brev av 2018.04.09, fastholdes det fra innehavers side at innsigelsen må forkastes, jfr. vml § § 29, andre ledd.

Med vennlig hilsen

Onsagers AS



Thomas Gaarder-Olsen