



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00129
Dato: 25. april 2023

Klager: Edge Systems LLC
Representert ved: Acapo AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:
Sarah Wennberg Svendsen, Thomas Strand-Utne og Kari Anne Lang-Ree
har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 17. juni 2022 hvor ordmerket HydraFacial, med søknadsnummer 202204158, ble nektet registrering i Norge for følgende varer og tjenester:

Klasse 3: Ikke-medisinske hudpleiepreparater, nemlig kremer og serumer.

Klasse 10: Medisinske apparater og instrumenter for peeling og for å gjenopprette hudvev.

Klasse 44: Medisinske spatjenester, nemlig minimale og ikke-invasive kosmetiske og kroppsformede terapier.

- 3 Varemerket ble nektet registrering 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 15. august 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 30. september 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i korte trekk begrunnet slik:

- Merket vil oppfattes som en sammenstilling av ordene HYDRA og FACIAL.
- FACIAL er et alminnelig engelsk ord som kan bety «ansiktsbehandling», og som gjennomsnittsfbrukeren forventes å forstå.
- HYDRA er en gresk avledning av «hydor» som betyr vann. Forstavelserne «hydro-, hydra-, hydr-, hyd-» stammer fra gresk og betyr vann. HYDRA er et rot-element i mange ord som har med vann og fuktighet å gjøre, for eksempel de engelske ordene «hydrate», «dehydrate» og «rehydrate», og de norske ordene «brannhydrant» og «hydraulisk».
- I skjønnhetsbransjen er det vanlig å bruke «hydra» på produkter og behandlinger som tilfører huden fukt. Søk på «hydra krem» og «hydra serum» på søkemotoren Google, gir flere treff som viser slik bruk. Gjennomsnittsfbrukeren vil umiddelbart oppfatte HYDRA sammenstilt med FACIAL, som «vann» eller «fuktighetsgivende». Sammenstillingen HYDRACIAL er egnet til å oppfattes i betydninger som «vann ansiktsbehandling» og «fuktighetsgivende ansiktsbehandling».
- Merketeksten vil oppfattes slik at kremene og serumene (klasse 3) tilfører fuktighet til ansiktet eller er til bruk for fuktighetsgivende ansiktsbehandling. Når HYDRACIAL

brukes for de medisinske apparatene og instrumentene i klasse 10, vil merketeksten oppfattes slik at varene er til ansiktsbehandling og bruker vann i prosessen med peeling og det å gjenopprette hudvev. Når HYDRAFACIAL brukes for tjenestene i klasse 44, vil det oppfattes som en angivelse av at disse knytter seg til ansiktet, at ansiktsbehandlingen foregår ved hjelp av vann eller at den er fuktighetsgivende.

- HYDRAFACIAL består av to ord med en klar språklig betydning. Sammenstillingen er verken uvanlig eller overraskende. Det foreligger en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene og tjenestene til at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende. Det søkte merket kan derfor ikke registreres etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- Som en følge av merkets beskrivende betydning, vil gjennomsnittsforbrukeren ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra HYDRAFACIAL. Det søkte merket mangler særpreget som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Patentstyret har sett hen til at merket er ansett særpreget av EUIPO, men kan ikke se at dette kan tillegges avgjørende vekt.
- Merket har ikke oppnådd særpreget gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd.
- **Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**
- Merket oppfylder registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14. Patentstyrets vurderingsnorm er for streng.
- Omsetningskretsen er en spesialisert krets som hovedsakelig består av profesjonelle. Gjennomsnittsforbrukeren har høy merkebevissthet og god evne til å skille ulike kommersielle aktører fra hverandre.
- Det er ikke åpenbart at merketeksten vil oppfattes som beskrivende. Ordet HYDRA har mange betydninger, inkludert navnet på et sjøuhyre fra gresk mytologi. Det kan også være en forkortelse for hydrangea (planten Hortensia), hydrant (som i brannhydrant), hydraulisk eller hydraulikk.
- De medisinske apparatene og instrumentene benytter seg ikke av vann, og vann inngår heller ikke i behandlingene.
- HYDRAFACIAL er en konstruert ordsammenstilling uten fastlagt betydning. Gjennomsnittsforbrukeren må igjennom en tankeprosess, og merket er i høyden suggestivt. Varemerket har evne til å tiltrekke seg oppmerksomhet og det vil feste seg i erindringen.
- Merket er blitt registrert i EU, og det er ingen grunn til å vurdere merket strengere i Norge.

6 Klagenemnda skal uttale:

7 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 8 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten HydraFacial.
- 9 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 andre punktum.
- 10 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95/EF og 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.
- 11 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, blant annet 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 og C-299/99 Philips/Remington.
- 12 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 gjennomsnittsforsbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.
- 13 Etter Klagenemndas syn vil de aktuelle varene og tjenestene rette seg mot både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. For eksempel kan hudkremer i klasse 3 kjøpes både av en profesjonell klinikk og av en alminnelig sluttforbruker. De kosmetiske behandlingene som inngår i klasse 44 kan benyttes av private sluttforbrukere. Varene i klasse 10 retter seg mot profesjonelle, for eksempel medisinsk personell og hudpleiesalonger. Gjennomsnittsforsbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 14 Klagers anførsel om at en spesialisert omsetningskrets med høy grad av oppmerksomhet lettere vil oppfatte merket som distinktivt, kan ikke føre frem. Omsetningskretsens grad av oppmerksomhet er uten betydning for vurderingen av iboende særpreg. Selv om en profesjonell omsetningskrets ofte vil ha en høyere grad av oppmerksomhet, kan dette ikke ha avgjørende vekt når det kommer til vurderingen av et merkes særpreg, jf. EU-

domstolens avgjørelse i sak C-311/11 P Wir Machen Das Besondere Einfach premiss 48, og Klagenemndas avgjørelse i sak VM 15/074 Well Cutter avsnitt 21.

- 15 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene, slik at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel 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 C-265/00 Biomild avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse 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 Sat.1. 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 HydraFacial er beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det mangler særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 18 Det engelske ordet «Facial» betyr ansiktsbehandling, og dette vil lett bli forstått av den norske gjennomsnittsforbrukeren.
- 19 Med hensyn til merkedelen «Hydra» vil Klagenemnda bemerke at det ikke nødvendigvis kreves treff i en ordbok som viser en beskrivende betydning av ordet, for at merket skal kunne nektes registrert etter varemerkeloven § 14. Det avgjørende i særpregsvurderingen er hvordan omsetningskretsen oppfatter merket i relasjon til de relevante varer og tjenester. Se til dette EU-rettens avgjørelse T-470/09 Medi.
- 20 Omsetningskretsen kan ikke forventes å kjenne til den greske opprinnelsen til ordet «Hydra». Det er likevel sannsynlig at denne merkedelen vil oppfattes som vann eller fuktighet. De kjente ordene «hydrere/hydrert», «hydrate» og «hydration» bidrar til dette. Videre finner Klagenemnda det dokumentert at «hydra» er vanlig brukt om fuktighetsgivende produkter og tjenester innen bransjen for skjønnhet og hudpleie. Når «Hydra» opptrer sammen med «Facial» (ansiktsbehandling) vil gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart og uten nærmere ettertanke oppfatte «HydraFacial» som en fuktighetsgivende ansiktsbehandling eller en ansiktsbehandling der vann inngår i behandlingen.

- 21 Med hensyn til kremer og serumer i klasse 3 angir HydraFacial varenes formål og bruksområde, nemlig at produktene kan brukes til en fuktighetsgivende ansiktsbehandling. Det samme gjelder varene i klasse 10; merketeksten angir at apparatene og instrumentene kan brukes til en hydrerende ansiktsbehandling, eller en ansiktsbehandling der vann inngår i prosessen. Når det gjelder tjenestene i klasse 44, angir merketeksten tjenestenes art, nemlig at spatjenesten eller den kosmetiske behandlingen er en fuktighetsgivende ansiktsbehandling.
- 22 Det er en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom teksten HydraFacial og de aktuelle varene og tjenestene, slik at merket er beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 23 Hvorvidt de medisinske apparatene og instrumentene faktisk benytter seg av vann, og om vann faktisk inngår i skjønnhetsbehandlingene, er ikke relevant. Det er ordlyden i varefortegnelsen som er avgjørende, og ikke søkers faktiske virksomhet. Se til dette HR-1998-64-A Cosmea vs Cosmica. Varefortegnelsen dekker produkter og tjenester som kan være fuktighetsgivende og/eller som kan benytte vann som del av behandlingen.
- 24 Merketekstens beskrivende betydning fremgår direkte og umiddelbart og uten at gjennomsnittsforbrukeren må gjennomgå en tankeprosess. Sammenstillingen har et meningsinnhold som kan benyttes til å beskrive varene og tjenestenes art og formål. Klagenemnda er derfor ikke enig i at merket er suggestivt, slik klager anfører.
- 25 Som en følge av at merketeksten er beskrivende, vil ikke HydraFacial feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet som en angivelse av en bestemt kommersiell opprinnelse. Merket oppfyller ikke garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 26 Det at HydraFacial er tillatt registrert i EU er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og har kommet til at ordmerket i denne saken fremstår som beskrivende og uten særpreg. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer som er oppstilt i EU-/EØS-retten og norsk rett. Den skjønnsmessige vurderingen kan falle ulikt ut i forskjellige land, og det er ikke uten videre et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Vi viser i denne forbindelse til Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop.
- 27 Klagenemnda har kommet til at varemerkesøknad nr. 202204158, ordmerket HydraFacial, ikke kan registreres, fordi det er beskrivende og mangler særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)