



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 25/00031
Dato: 20. juni 2025

Klager: Hollister Incorporated
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Amund Grimstad og Mikkel Lassen Ellingsen

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 29. januar 2025, hvor det kombinerte merket HYDRABALANCE, med søknadsnummer 202212850, som ser slik ut, ble nektet registrert for følgende varer:



Klasse 10: Medisinsk utstyr og apparater, nemlig katetre og deler og tilbehør dertil, og belegg som selges som en integrert komponent av katetre.

- 3 Varemerket ble nektet registrert 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 28. mars 2025. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 9. april 2025, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merketeksten som en sammenstilling av HYDRA og BALANCE.
- HYDRA vil oppfattes som en kortform for ordet «hydration» eller som en referanse til væske. Det engelske ordet BALANCE kan oversettes til «balanse». Merket som helhet kan oppfattes som «hydreringsbalanse» eller «væskebalanse».
- Med hensyn til merkedelen HYDRA, fremhever Patentstyret at det ikke kreves treff i en ordbok for å nekte et beskrivende merke (eller et merke uten særpreg) registrert. Det avgjørende vil være hvordan merket oppfattes som helhet, brukt for de varene det er søkt for. Se til dette EU-rettens avgjørelse T-470/09 Medi avsnitt 22. Den stiliserte utformingen av en vanddråpe, samt det at HYDRA likner på prefiksene «hydr-» og «hydro-», taler i retning av Patentstyrets forståelse.
- Hovedformålet til et kateter kan være å sikre eller forbedre kroppens funksjoner ved å drenere, administrere eller overvåke væsker i kroppen. Merkeelementet HYDRA, i

kombinasjon med BALANCE, vil direkte og umiddelbart beskrive varenes formål, nemlig at det er et kateter eller deler til kateter som skal ivareta væskebalansen.

- Figuren forsterker den beskrivende oppfatningen av merketeksten og tilfører ikke merket det nødvendige særpreg. Selv om utformingen ikke er en naturtro gjengivelse, vil den klart assosieres med en dråpe. At dråpens form er fylt med sirkler, oppfattes først og fremst som dekorativt.
- Det kan ikke være avgjørende at søker tidligere har fått utført en forundersøkelse hos Patentstyret som tilsa at dråpefiguren var tilstrekkelig distinktiv. Forundersøkelsen gjaldt dråpefiguren alene. I det kombinerte merket kan dråpen bli oppfattet annerledes, fordi den underbygger meningsinnholdet i teksten.
- Fullmektigen har vist til flere kombinerte merker som er blitt ansett særpreget av Klagenemnda. Disse avgjørelsene og registreringene er vurdert, men ikke tillagt avgjørende vekt. De kombinerte merkene fullmektigen viser til er ikke direkte sammenlignbare med varemerket i denne søknaden.
- Det at merket er registrert i andre jurisdiksjoner har vært et relevant moment i helhetsvurderingen. Slike konkrete forvaltningsavgjørelser i enkeltsaker er imidlertid ikke bindende for Patentstyret. Et annet utfall hos Patentstyret kan ikke anses som et uttrykk for manglende europeisk rettsenhet.

6 Klager har i korte trekk gjort gjeldende:

- Merket vil umiddelbart bli oppfattet som et distinktivt kjennetegn for én aktørs varer.
- Det fremgår blant annet av EU-rettens avgjørelse T-458/05 TEK premiss 80 at: «...*there must be a sufficiently **direct and specific** relationship between the sign and the goods or services in question ...*».
- Det er ikke nærliggende å umiddelbart oppfatte HYDRA som «væske». Ifølge anerkjente ordbøker har ordet mange ulike betydninger, men ingen referer til «hydration» eller «væske». Begrepet HYDRA har heller ikke en entydig eller universelt anerkjent betydning i medisinsk sammenheng.
- Uavhengig av hvordan HYDRA og sammensetningen HYDRABALANCE vil oppfattes, foreligger det ingen direkte forbindelse mellom merketeksten og varene. Katetre brukes hovedsakelig for å drenere urin eller administrere medisiner, næring osv. Merketeksten gir ingen umiddelbar forståelse av dette formålet. Selv om varene indirekte kan bidra til at en pasient unngår væskeansamling i kroppen, er ikke merketeksten en konkret beskrivelse av egenskapene eller funksjonen til disse varene.

- Omsetningskretsen vil oppfatte teksten som en helhet, og ikke tolke enkeltdelene for seg, slik Patentstyret har gjort. Sammenstillingen av HYDRA og BALANCE er ikke normal verken på engelsk eller norsk, og vil ikke være en naturlig måte å beskrive varene på.
- Siden det ikke er en klar og direkte forbindelse mellom merket og varene, så er ikke varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a hindrende for registrering i Norge. Merket oppfyller også garantifunksjonen, og har det nødvendige særpreg i henhold til varemerkeloven § 14 første ledd. Det foreligger videre ikke noe friholdelsesbehov for det kombinerte merket.
- Selv om man skulle anse at teksten ikke er distinktiv, så sørger figurelementet for det nødvendige særpreg. Figuren er dominerende og iøynefallende og plassert i begynnelsen av merket. Merket får et klart logopreg, som vil feste seg i erindringen som et identifikasjonsmerke for søker.
- I en forundersøkelse datert 21. september 2022 har Patentstyret bekreftet at figurelementet har det nødvendige særpreget til å registreres i Norge. Videre har Patentstyret nylig godkjent følgende sammenlignbare merker:

Int.reg. nr. 1806613:

Reg. nr. 335755:



- I Borgarting lagmannsrett, LB-2020-158279 MULTI-GYN, uttalte retten at merket fremstår som en logo, og vil oppfattes som et varemerke av gjennomsnittsfbrukeren. Det ser ut til at Klagenemnda har fulgt opp dette gjennom å anse følgende merker som særpregede:



VM 22-00100

VM 23/00122

22/00019

- Avgjørelsene fra Borgarting lagmannsrett og KFIR, samt Patentstyretets tidligere godkjennelser, viser at Patentstyrets avgjørelse har vært for streng og må oppheves i sin helhet.
- Det aktuelle kombinerte merket og ordmerket HYDRABALANCE er akseptert for registrering i EU, Sveits og Storbritannia. Ingenting tilsier at oppfattelsesevnen til norske forbrukere vil være annerledes. Lovverkene er i det alt vesentlige harmonisert, og den samme vurderingen skal legges til grunn.

- Merket må under enhver omstendighet kunne godkjennes med følgende unntaksanmerkning, jf. varemerkeloven § 17: «Teksten i merket er unntatt fra rettslig beskyttelse».

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er det kombinerte merket som vist ovenfor i avsnitt 2.
- 10 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.
- 11 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets ((EU) 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 PANGAEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 16, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, særlig 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 avsnitt 28 og C-299/99 Philips/Remington avsnitt 30.
- 13 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 gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.
- 14 Omsetningskretsen for de aktuelle varene består både av profesjonelle, som sykepleiere og annet kvalifisert helsepersonell, og private sluttbrukere som setter kateter selv. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene, for at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel sak 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 sak C-265/00 Biomild avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse i sak 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 P Sat.1 v OHIM. 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 er beskrivende og mangler særpreg.
- 18 Teksten i merket vil naturlig deles inn i elementene HYDRA og BALANCE. Det at ordet BALANCE er skrevet med stor B, gjør det enkelt å se hvor orddivisjonen er ment å være.
- 19 Det synes å være enighet om at det engelske ordet BALANCE betyr balanse, og at dette er lett å forstå for gjennomsnittsforbrukeren. Uenigheten i saken knytter seg hovedsakelig til forståelsen av tekstelementet HYDRA og hvorvidt dråpefiguren er egnet til å tilføre merket særpreg.
- 20 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 varene og tjenestene. Se til dette EU-rettens avgjørelse T-470/09 Medi avsnitt 22.
- 21 HYDRA utgjør de første fem bokstavene i ordet «hydration». Når varene er relatert til å holde kroppen og huden hydrert vil HYDRA oppfattes som hydrering eller vann, og ikke som sjøhyret Hydra fra gresk mytologi. Samme oppfattelse av elementet HYDRA er lagt til grunn av EUIPO Board of Appeal i sak R 1573/2024-1 HYDRATONIC som gjaldt farmasøytiske preparater og kosttilskudd i klasse 5, og av Klagenemnda i sak 22/00129 HydraFacial, som gjaldt blant annet hudkremer i klasse 3 og kosmetisk behandling i klasse 44. Når HYDRA opptrer i sin kontekst sammen med ordet BALANCE vil gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart og uten nærmere ettertanke oppfatte helheten som væskebalanse, vannbalanse eller balanse i hydreringen.
- 22 Varefortegnelsen gjelder medisinske katetre og deler og tilhører til slike. Ifølge Store norske leksikon er et kateter «en fellesbetegnelse på forskjellige typer tynne rør, sonder eller slanger som settes inn i hulrom i kroppen. Det brukes for å fjerne eller sette inn væske.» Et kateter kan for eksempel brukes til å tømme blæren for urin («blærekateter») eller det kan brukes for å tilføre kroppen væske («perifert venekateter»).

- 23 Klagenemnda finner at når merketeksten HYDRABALANCE brukes på slike produkter, vil den direkte og umiddelbart forstås slik at produktene bidrar til kroppens væskebalanse. Teksten angir varenes egenskaper og formål, og er beskrivende etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 24 Klagenemnda tar så stilling til om figurelementet er i stand til å tilføre merket særpreg som helhet. For at kombinerte merker med beskrivende eller ikke-distinktiv tekst skal kunne registreres, må den grafiske utformingen være egnet til å ta gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet bort fra tekstens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettsens avgjørelse i sak T-559/10 Natural Beauty avsnitt 25, T-223/17 og 224/17 Adapta avsnitt 100 og T-69/19 Bad Reichenaller Alpensaline avsnitt 52. Momenter som kan være av betydning er blant annet om merket inneholder elementer som kan endre oppfatningen av merket som helhet, slik som iøynefallende, merkbare eller fantasifulle elementer som gjennomsnittsforbrukeren kan feste seg ved, og som gjør at merket oppfyller sin essensielle funksjon som opprinnelsesindikator.
- 25 Etter Klagenemndas syn tilfører ikke merkets grafiske utforming tilstrekkelig særpreg. Teksten er grå, og skrifttypen er normal. Før tekstelementet er det plassert en relativt stor grå figur hvor runde prikker av varierende størrelse til sammen danner en dråpefigur. Siden de aktuelle varene er knyttet til hydrering og væske, vil figuren underbygge budskapet i tekstelementet og oppfattes som et dekorativt grafisk element som står til teksten. Etter en helhetsvurdering har Klagenemnda kommet til at figurelementet og det samlede grafiske oppsettet av varemerket ikke vil lede gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet bort fra tekstens beskrivende meningsinnhold. Som helhet mangler merket særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 26 Klager har vist til Borgarting lagmannsretts dom i sak LB-2020-158279 Multi-Gyn, tre avgjørelser fra Klagenemnda som gjaldt kombinerte merker og to merker som har blitt akseptert for registrering i Norge. Resultatet av disse vurderingene kan ikke få direkte betydning for vår sak, siden de gjelder andre merker og andre varer og tjenester. Videre skiller lagmannsrettens avgjørelse seg fra vår sak, blant annet ved at teksten Multi-Gyn ikke ble ansett direkte beskrivende, men heller som en uvanlig sammenstilling uten umiddelbart meningsinnhold.
- 27 Klagenemnda kan ikke legge vekt på Patentstyrets forundersøkelse av klagers figurmerke. Klagenemnda skal foreta en ny og selvstendig vurdering av saken og kan ikke være bundet av underinstansens skjønnsutøvelse. Se til dette EU-rettsens uttalelser i T-1163/23 Glashütte Original avsnitt 70 og 71.
- 28 Det at tilsvarende merker er tillatt registrert i EU og andre jurisdiksjoner 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 merket i denne saken fremstår som beskrivende og uten særpreg. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslig 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. Det vises i denne forbindelse til Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop.

- 29 Ordet væskebalanse brukes mye på norsk, og teksten HYDRABALANCE skaper en umiddelbar kobling til dette velkjente begrepet. Dette kan være en mulig grunn til at sammenstillingen fremstår mer beskrivende for nordmenn enn den gjør i andre jurisdiksjoner.
- 30 Merket kan heller ikke registreres med unntaksanmerkning etter varemerkeloven § 17. Helhetsinntrykket av et varemerke er at det er beskrivende og mangler særpreg. En unntaksanmerkning kan ikke bøte på den omstendighet at et merke i utgangspunktet mangler særpreg. Klagenemnda viser i denne forbindelse til tingrettens uttalelser i sak TOSL-2023-97809 angående merket IS-FRITT.
- 31 På denne bakgrunn stadfestes Patentstyrets avgjørelse. Merket kan ikke registreres i Norge for de aktuelle varene i klasse 10, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avses slik

Slutning

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Mikkel Lassen Ellingsen
(sign.)