KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

**AVGJØRELSE**

| | |
|---|---|
| Sak: | 25/00041 |
| Dato: | 2. september 2025 |

| | |
|---|---|
| Klager: | Ulthera, Inc. |
| Representert ved: | Zacco Norway AS |

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Amund Grimstad og Katrine Malmer-Høvik

har kommet frem til følgende

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 3. mars 2025 hvor ordmerket SEE.PLAN.TREAT., internasjonal registrering nummer 1566926, med søknadsnummer 202016383, ble nektet virkning i Norge for følgende varer og tjenester:

> Klasse 16: Printed educational materials in the field of aesthetics; printed training materials in the field of aesthetics.
>
> Klasse 41: On-line publication of journals or diaries [vlog services], namely, vlogs featuring non-downloadable videos in the field of aesthetics and dermatology; on-line publication of journals or diaries [blog services], namely, blogs in the field (s) of aesthetics and dermatology; providing non-downloadable publications in the nature of articles in the field (s) of aesthetics and dermatology via a website; training services in the field of aesthetics and dermatology.

3 Varemerket ble nektet virkning 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 25. april 2025. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 4. juni 2025, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

### 5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket er beskrivende og mangler særpreg for alle varene og tjenestene. Den internasjonale varemerkeregistreringen kan derfor ikke gis virkning i Norge.

- Ordene SEE, PLAN og TREAT er alminnelige og velkjente for norske forbrukere. Hvert ord er adskilt med et punktum.

- Ordet «SEE» kan oversettes til «BESØKE», «SE PÅ», «BETRAKTE», «STUDERE», «VURDERE», «BEDØMME», «KARTLEGGE», «UNDERSØKE», «UTREDE» og «AVDEKKE». Ordet «PLAN» kan oversettes til «PLANLEGGE», «LEGG EN PLAN» og «FORBEREDE». Ordet «TREAT» kan oversettes til «BEHANDLE», «REPARERE», «UTBEDRE», «BESKYTTE» og «BEVARE».

- Sammenstillingen fremstår som en kronologisk oppramsing av et hendelsesforløp, en prosess, en fremgangsmåte eller lignende, eller en befaling, ordre eller pålegg. Slik sett blir oppregningen av de tre ordene en helt generell informativ ytring, en rettesnor, en forordning, et motto eller en leveregel. Merket er derfor et slagordpreget utsagn som kan benyttes i svært mange situasjoner, og for så godt som alle typer varer og tjenester som

kan knyttes til ivaretagelse, vedlikehold, behandling, utbedring, reparasjon og beskyttelse.

- Merketeksten «SEE.PLAN.TREAT.» fremstår språklig treffende for å kortfattet angi og beskrive hva man faktisk gjør når man skal reparere, vedlikeholde, forbedre og forskjønne et fysisk objekt, et menneske eller dyrs ytre, gjennom bruk av kosmetiske preparater, midler og teknikker eller kosmetisk-medisinske inngrep.

- Varene og tjenestene knytter seg til estetikk og dermatologi; herunder skjønnhet, noe som er vakkert. Merketeksten vil umiddelbart oppfattes som et generelt salgsfremmende eller informativt utsagn eller ytring som gir informasjon om at dette er tale om varer og tjenester som gir omsetningskretsen innsikt i og kanskje også mulighet til å se/sjekke/bedømme, planlegge og behandle dermatologiske problemer/bruke kosmetikk som estetisk virkemiddel. Selv om varene og tjenestene ikke knytter seg direkte til behandling eller trinnene i et behandlingsforløp, vil merket uansett ikke oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Det kan f.eks. være at varen i klasse 16 gir informasjon om konkrete behandlinger, eller det samme for innholdet i tjenestene i klasse 41. Merket gir dermed et umiddelbart inntrykk av at sammenstillingen er en relevant forklaring, eller angivelse av produktene og tjenestenes tematiske innhold.

- Et slikt generelt utsagn mangler iboende særpreg. Det har derfor ikke gjenkjennelseseffekt, og oppfyller ikke garantifunksjonen som er varemerkers hovedformål.

- Det språklig og grammatikalsk feilaktige oppsettet av merkeelementene – ordene tett sammen med punktum mellom – tilfører ikke teksten som helhet særpreg. Helhetlig sett vil merket oppfattes som en tradisjonell og logisk oppramsing av elementer i en diagnostiserings- og behandlingsprosess, og hvor ordene dessuten, logisk sett, er stilt opp i «riktig» rekkefølge. Bruken av punktum og manglende mellomrom fremstår som en uvesentlig endring av for eksempel en oppramsing med bruk av komma og mellomrom.

- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er ansett som særpreget i andre jurisdiksjoner.

## 6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merket er ikke beskrivende, og har særpreg. Merket må besluttes gjeldende i Norge.

- Gjennom sin konkrete utforming fremstår merket SEE.PLAN.TREAT. som tilstrekkelig ualminnelig og ikke-spesifikt til å ha funksjon som et identifikasjonsmerke.

- Selv om ordene er vanlige engelske verb, er sammenstillingen adskilt med punktum, som ikke er en språklig og visuell vanlig konstruksjon. Den rytmiske formen og punktsettingen gir merket en egenart som bidrar til å gi merket særpreg. Merket har en åpen og suggestiv

karakter. Merket refererer ikke til noen konkret funksjon eller egenskap ved produktene og tjenestene, men antyder en overordnet tilnærming eller filosofi.

- Punktumene tilfører en distinkt visuell form, og deler opp utsagnet i tre separate ledd som skaper en visuell og fonetisk rytme. Punktumene bidrar til korte pauser – noe som forsterker inntrykket av en bevisst strukturert sekvens eller metode. Merket fremstår derfor som et gjennomtenkt konsept eller programnavn, snarere enn som en løpende beskrivelse av varer eller tjenester. Bruken av punktum forsterker merkets særpreg og gjør uttrykket overraskende og lett å huske.

- EU-rettens avgjørelse T-130/01 REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS er ikke sammenlignbar med foreliggende sak, og understøtter ikke nektelse av klagers merke. Den situasjonen som beskrives i T-130/01 avsnitt 28 og 29 kan ikke uten videre overføres til foreliggende sak. I motsetning til et rent salgsfremmende utsagn hvor ordene samlet formidler en åpenbar reklamepåstand, fremstår ikke klagers merke som beskrivende. Grunnet merkets spesielle oppbygning vil det oppfattes som et kjennetegn.

- Avgjørelsen R 2718/2019-2- DON'T JUST FIT IN, FIND YOUR OWN PERFECT FIT er mer relevant. På samme måte som merket i EU-saken utløste en kognitiv prosess hos forbrukeren gjennom en uventet betydningsspenning, skaper SEE.PLAN.TREAT. en konseptuell dynamikk ved å presentere en trinnvis prosess, uttrykt på en uvanlig og rytmisk måte. Som i avgjørelsen viser merkets språklige utforming en konseptuell dybde som oppfyller kravene til distinktivitet.

- Det er ingen direkte forbindelse mellom varemerket og varene eller tjenestene. Merket skaper derfor undring, og det vil kreve en viss tankevirksomhet å plassere merket i riktig kontekst. Dette underbygger merkets særpreg. Det er ikke krav om at merket skal inneholde flertydighet, ordspill eller andre overraskende momenter.

- Patentstyrets vurdering er for streng. Det er tilstrekkelig med et minimum av distinktivitet, jf. VM 20/00069 LET'S WRITE THE FUTURE avsnitt 25. Borgarting lagmannsrett avgjørelse LB-2019-54145 NEVER STOP EXPLORING understøtter at SEE.PLAN.TREAT. bør anerkjennes å passere distinktivitetsterskelen.

- Merket har blitt godkjent som distinktivt i en rekke andre jurisdiksjoner, herunder sammenlignbare jurisdiksjoner som EU og Sveits, og engelsktalende land som Australia, USA, Canada og Storbritannia. Dette understøtter at SEE.PLAN.TREAT. bør anerkjennes som distinktivt også i Norge.

**7 Klagenemnda skal uttale:**

**8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten SEE.PLAN.TREAT..

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 og tjenestene, 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 PANGEA 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 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene kan både være en privat sluttbruker og en profesjonell næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.

15 Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. 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.

16 For å ha særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd, må merket være «egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres», jf. varemerkeloven § 2 første ledd. I dette ligger det at merket «må ha evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av en slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen», jf. HR-2021-2480-A STORTORVETS GJÆSTGIVERI avsnitt 34.

17 Klagenemnda har kommet til at merket SEE.PLAN.TREAT. er beskrivende og mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd.

18 Merket er en sammenstilling av tre vanlige engelske ord, adskilt med punktum. SEE kan oversettes til blant annet «se», «se på» og «oppdage». PLAN kan oversettes til

«planlegge» eller «lage en plan over», og TREAT kan oversettes til «behandle». Den norske gjennomsnittsforbrukeren har gode engelskkunnskaper og vil umiddelbart forstå merket i betydninger som «Se.Planlegge.Behandle» eller «Se på.Lage plan.Behandle».

19 Etter Klagenemndas oppfatning er merket som helhet dermed egnet til å oppfattes som et slagord som formidler tre hovedledd i en fremgangsmåte eller metode. Det stilles ikke strengere krav til særpreg for flerordsmerker og slagord enn for andre typer varemerker, jf. for eksempel EU-domstolens uttalelser i C-398/08 P Vorsprung Durch Technik avsnitt 36 og C-311/11 P Wir Machen Das Besondere Einfach avsnitt 25. Den konkrete vurderingen av om et slikt merke er registrerbart kan likevel bli annerledes enn for tradisjonelle ordmerker, fordi gjennomsnittsforbrukeren ikke har for vane å utlede varer og tjenesters kommersielle opprinnelse fra slagord, jf. C-64/02 Das Prinzip Der Bequemlichkeit avsnitt 35. I norsk og europeisk praksis har rosende og/eller salgsfremmende utsagn i mange tilfeller blitt ansett for å mangle særpreg. Slike merker kan imidlertid ha særpreg som kjennetegn dersom de i tillegg vil oppfattes å angi varenes kommersielle opprinnelse, jf. C-398/08 P Vorsprung Durch Technik avsnitt 45, som følges opp i T-305/16 LOVE TO LOUNGE avsnitt 89, og Borgarting lagmannsretts dom i LB-2019-54145 NEVER STOP EXPLORING. I vurderingen vil det være av betydning å se hen til blant annet graden av originalitet og om det er nødvendig med en nærmere fortolkning for å oppfatte betydningsinnholdet, jf. C-398/08 P Vorsprung Durch Technik avsnitt 57.

20 Varene i klasse 16 er fysisk opplærings- og treningsmateriale innen estetikk. Dette kan for eksempel være trykte lærebøker, magasiner og instruksjonsmanualer. Angivelsen «in the field of aesthetics» er ikke nærmere spesifisert og vil derfor omfatte blant annet estetiske behandlinger for mennesker som kosmetisk hudpleie og behandling av hudproblemer. De aktuelle varene i klasse 16, kan dermed omfatte lærebøker og instruksjonsmanualer innen kosmetisk hudpleie og behandling av hudproblemer. Tjenestene i klasse 41 gjelder nett-publikasjoner av vlogger, blogger, artikler og opplæringstjenester innen estetikk og dermatologi. Dermatologi er «læren om huden og hudsykdommer», jf. Medisinsk norsk ordbok. Ettersom «in the field of aesthetics and dermatology» ikke er nærmere spesifisert, kan tjenestene – som for varene i klasse 16 – gjelde kosmetisk hudpleie og behandling av hudproblemer og hudsykdommer.

21 Etter Klagenemndas oppfatning er det sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren, i relasjon til de aktuelle varene og tjenestene, umiddelbart oppfatter merket som en klar og lettfattelig instruks eller angivelse av en fremgangsmåte i en bestemt rekkefølge. For eksempel at opplæringsmaterialet eller vlog-sendingene lærer at den aktuelle hudpleien, skjønnhetsbehandlingen eller behandlingen av hudproblemer og hudsykdommer skal skje i den rekkefølgen merketeksten angir; nemlig først se hva som er hudproblemet og deretter planlegge og behandle ut fra det oppdagede hudproblemet. På denne bakgrunnen har Klagenemnda kommet til at merket som helhet vil oppfattes som et informativt utsagn eller slagord, hvor meningsinnholdet har en tilstrekkelig klar og spesifikk forbindelse til

temaet for, eller innholdet ved, de aktuelle varene og tjenestene. Merket er derfor beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

22 Klagenemnda er i tillegg av den oppfatning at merket som helhet mangler særpreg som kjennetegn. Etter Klagenemndas syn vil gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart oppfatte merket som et slagord som gir uttrykk for hovedleddene i en fremgangsmåte. Ordene har en logisk og kronologisk rekkefølge i relasjon til varene og tjenestenes tema og innhold, og merket som helhet har et enkelt og selvforklarende meningsinnhold som lett vil forstås. Klagenemnda kan derfor ikke se at merket har noe snev av originalitet, eller vil kreve at gjennomsnittsforbrukeren må tolke eller foreta noen mentale skritt for å komme til den nevnte forståelsen i relasjon til de aktuelle varene og tjenestene.

23 Klagenemnda kan ikke se at bruken av punktum mellom ordene er tilstrekkelig til å tilføre merket som helhet særpreg. Denne tegnsettingen bidrar til at merket fremstår som en opplisting av tre ord, men endrer ikke betydningen av merketeksten eller hvordan denne vil oppfattes. At det er punktum mellom hvert ord fremstår heller ikke uvanlig og er ikke egnet til å skape undring hos gjennomsnittsforbrukeren. Tilsvarende vurderinger er lagt til grunn av Klagenemda i avgjørelser som gjelder merker med lignende oppramsende karakter og bruk av punktum, se for eksempel VM 21/00026 CHALLENGE. CREATE. CARE. avsnitt 17 med henvisninger til VM 18/00094 LIFE.TO THE FULLEST. avsnitt 21. og VM 13/054 KNOWLEDGE.PASSION.RESULTS avsnitt 19-20. Se også EU-rettens avgjørelser T-555/18 See More. Reach More. Treat More. og T-500/21 Together.forward., hvor merkene ble funnet å mangle særpreg.

24 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket som helhet mangler gjenkjennelseseffekt som angivelse av kommersiell opprinnelse. Merket oppfyller ikke garantifunksjonen og mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

25 Klager har vist til Borgarting lagmannsretts dom i LB-2019-54145 NEVER STOP EXPLORING, Klagenemndas avgjørelse VM 20/00069 LET'S WRITE THE FUTURE og EUIPOs Board of Appeal sin avgjørelse R 2718/2019-2- DON'T JUST FIT IN, FIND YOUR OWN PERFECT FIT, som alle er funnet å ha særpreg. Avgjørelsene er relevante ved at de gir veiledning om særpregsnormen, men de konkrete utfallene kan ikke tillegges avgjørende vekt i foreliggende sak. Det er gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av den konkrete sammenstillingen i relasjon til de aktuelle varene og tjenestene som er gjenstand for Klagenemndas vurdering.

26 Klager har vist til at merket er registrert eller gitt virkning i en rekke andre jurisdiksjoner, herunder jurisdiksjoner som er sammenlignbare med Norge som EU og Sveits, og engelsktalende land som Australia, USA, Canada og Storbritannia. Det at merket er tillatt registrert i 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 det er beskrivende og mangler særpreg som kjennetegn, jf. vurderingene over. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i

samsvar med de rettslige normer som er oppstilt i rettspraksis fra EU 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. Etter dette anser Klagenemnda rettstilstanden for å være slik at selv om det rettslige og faktiske grunnlaget for registreringsavgjørelsene i det alt vesentlige skulle være likt, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.

27 På denne bakgrunn stadfestes Patentstyrets avgjørelse. Merket i utpekningen kan ikke gis virkning i Norge for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 16 og 41, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

**Det avsies slik**

**Slutning**

Klagen forkastes.

| | | |
|---|---|---|
| Gunhild Giske Skyberg<br>(sign.) | Amund Grimstad<br>(sign.) | Katrine Malmer-Høvik<br>(sign.) |