



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00113
Dato: 10. september 2025

Klager: Norsk Hydro ASA
Representert ved: Zacco Norway AS

Innklaget: Ascend Elements Inc.
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:
Sarah Wennberg Svendsen, Thomas Frydendahl og Ingeborg Alme Råsberg
har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 9. oktober 2024, hvor registreringen av ordmerket HYDRO-TO-CATHODE, med internasjonalt registreringsnummer 1663583, ble opprettholdt, jf. varemerkeloven 29 andre ledd. Merket er gitt virkning i Norge for følgende varer og tjenester:

Klasse 1 Chemicals for use in the manufacture of batteries; industrial chemicals.

Klasse 9 Anodes; cathodes.

Klasse 39 Collection of used and spent batteries for recycling.

Klasse 40 Material treatment services in connection with recycling; recycling of chemicals; recycling of scrap metal; recycling of used and spent batteries; treatment of materials in the nature of used and spent battery recycling, namely, battery cathode and anode active materials, lithium metal oxide, lithium metal phosphate, and graphitic carbon powders, cobalt sulfate, nickel sulfate, manganese sulfate powder, lithium carbonate, lithium hydroxide, metal hydroxide powder, organic solvents, carbonate solvents, fluorinated compounds for use in battery-related materials, shredded copper, shredded aluminum, shredded steel, and shredded plastic; upcycling in the nature of waste recycling.

Klasse 42 Engineering design services; engineering services, namely, engineering for the development and mass production of battery materials, ceramic materials, and metallic materials.

- 3 Saken har sin bakgrunn i en innsigelse fra Norsk Hydro ASA som kom inn i innsigelsesperioden, jf. varemerkeloven § 26. Innsigelsen er begrunnet med at bruk av merket HYDRO-TO-CATHODE ville krenke en annens rett, fordi det er egnet til å forveksles med innsigers eldre registreringer, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd, og at innsigers varemerker HYDRO og NORSK HYDRO er velkjent og nyter vern etter varemerkeloven § 4 andre ledd.

- 4 Følgende registreringer ble anført av innsiger:

Registrering nr. 31671, ordmerket NORSK HYDRO, er registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 6 Mineralske råmaterialer, metaller og metallegeringer i form av smeltestykker, skinner, plater, stenger, tråd og band, ringer, rør; bladmetall

Klasse 7 Maskiner, verktøy og redskaper; maskiner for valsing og trekning av metaller, heiser, kraner, samt andre løfteverktøy og løfteapparater.

Klasse 9 Vitenskapelige, optiske instrumenter, apparater og redskaper; smelteovner; akkumulatorer og transformatorer

Registrering nr. 282064, ordmerket HYDRO, er registrert for følgende varer:

- Klasse 1 Kjemiske produkter for industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; midler for rensing og preparering av metalliske overflater; olivin, silisiumoksid; magnesiumoksid, magnesiumklorid, klorid; bauksitt, aluminiumoksid, aluminiumfluorid, kryolitt, flusspat, kalk, kalkstein, karbon, fluor, hydrogenfluorid.
- Klasse 2 Maling, ferneris, lakker; rustbeskyttelsesmidler og impregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler; ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere; dekkmiddel og belegg for gjenstander av metall; dekkmiddel og belegg med lysabsorberende, -reflekterende eller -emitterende egenskaper; dekkmiddel og belegg for varmevekslere, solfangere og varmeavledere/kjølere; dekkmiddel og belegg for lodding eller sveising av gjenstander av metall.
- Klasse 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; kull og andre karbonstoff for strømforsyning og metallurgiske formål; støvbindemidler; brensel og belysningsstoffer; lys og veker for lys.
- Klasse 6 Uedle metaller og legeringer av disse; halvfabrikata av metall og deres legeringer; støpte, ekstruderte og valsede produkter og gjenstander av metall; profiler, rør, stenger og tråd av metall; kveilet eller ukveilet båndmateriale av metall; aluminium folie; plater, folieplater og ark av metall; valseblokk, pressbolt, ingot og tråd av metall; gjenstander av komposittmateriale av metall; bygningsmaterialer av metall, takplater, vinduskarmer og vindusrammer av metall, takrenner, spiker, kledningsplater og lister av metall; smeltet metall; metall i form av plater for litografiske trykkplater; ikke elektriske kabler og tråd av metall; låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvare); metallrør, sikkerhetsskap- og skrin; varer av uedelt metall ikke oppgitt i andre klasser; aluminium av høy og ekstra høy renhet; malmer.
- Klasse 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall).
- Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall).
- Klasse 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflottverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall, skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast.
- Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.

Registrering nr. 98447, ordmerket HYDRO, er registrert for følgende tjenester:

- Klasse 35 Hele klassene.
- Klasse 36 Hele klassene.
- Klasse 37 Hele klassene.
- Klasse 38 Hele klassene.
- Klasse 39 Hele klassene.
- Klasse 40 Hele klassene.
- Klasse 41 Hele klassene.
- Klasse 42 Hele klassene.

Registrering nr. 48878, ordmerket HYDRO, er registrert for følgende varer:

- Klasse 6 Metaller og elektriske kondensatorer.
- Klasse 9 Metaller og elektriske kondensatorer.
- Klasse 14 Metaller og elektriske kondensatorer.

- 5 Klage kom inn 9. desember 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 20. desember 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

Vern som velkjent merke etter § 4 andre ledd

- Det er dokumentert at HYDRO og NORSK HYDRO er velkjente varemerker for produksjon av kunstgjødsel og aluminium i den spesialiserte omsetningskretsen som de aktuelle varene og tjenestene henvender seg til. Bruken av det registrerte merket HYDRO-TO-CATHODE for de aktuelle varene og tjenestene vil imidlertid ikke skape en assosiasjon til det velkjente merket, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 andre ledd.
- Den opprinnelige betydningen av HYDRO er «vann». Innarbeidelsen har ikke ført til at HYDRO har fått en sekundærbetydning som overskygger den opprinnelige betydningen.

- Det at innehavers merke opptar innsigers merke HYDRO i sin helhet, og utgjør det første elementet i HYDRO-TO-CATHODE, medfører visuelle og fonetiske likheter. Den etterfølgende teksten og tegnene -TO-CATHODE utgjør imidlertid en stor del av merket og skaper en klar avstand, både visuelt og fonetisk.
- Teksten HYDRO i merket HYDRO-TO-CATHODE vil bli oppfattet som å henvise til HYDRO i betydningen «vann», ved at tjenestene utvikler eller benytter hydrometallurgisk metode. Merketeksten vil som helhet forstås slik at den beskriver en prosess, i betydningen «hydrometallurgisk metode til katode». Merkene uttrykker forskjellige konsepter, ved at innehavers merke gir uttrykk for en prosess, mens innsigers merke blir oppfattet som et varemerke.
- Varene og tjenestene er av forskjellig slag. Det omtvistede merket gjelder industrielle kjemikaler i klasse 1 og anoder og katoder i klasse 9, samt tjenester knyttet til produksjon, innsamling og resirkulering av batterier. Norsk Hydro sine merker er velkjente for produksjon av kunstgjødsel og aluminium.
- Når det gjelder kunstgjødsel, er de såkalte Canon-kriteriene ikke oppfylt, se EU-domstolens rådgivende uttalelse i sak C-39/97, Canon, avsnitt 23. Det er mindre avstand mellom aluminium, og kjemikalier og anoder/katoder, da alle disse produktene inngår i batterier. Til tross for dette er aluminium som er plassert i klasse 6 og kjemikalier som er plassert i klasse 1 og anoder og katoder som er plassert i klasse 9, å anse som forskjellige varer. Varene er ikke av samme art, har ikke samme formål, og er heller ikke konkurrerende eller komplementære. Det faktum at to produkter inngår i det samme sluttproduktet, medfører ikke at de nødvendigvis anses som lignende varer. Det foreligger heller ikke noe dokumentasjon som viser at disse varene normalt har samme kommersielle opprinnelse.
- Bruken av merket HYDRO-TO-CATHODE for de aktuelle varene og tjenestene, vil ikke skape en assosiasjon til det velkjente merket HYDRO. Det er i denne vurderingen lagt avgjørende vekt på at ordet HYDRO både er et velkjent merke og et beskrivende ord.

Forvekselbarhet etter § 4 første ledd bokstav b

- Det er ikke risiko for forveksling mellom merkene, jf. varemerkeloven § 4 første ledd.
- Innsigers registrering nr. 98447 gjelder «Hele klassen» i klasse 39, 40 og 42, som er de samme klassene som innehaver har registrert sitt merke HYDRO-TO-CATHODE for. Det foreligger tjenesteidentitet, og merkelikheten blir derfor avgjørende for forvekselbarhetsvurderingen.
- Merkeelementet HYDRO i innsigers merke vil enten bli oppfattet som et innarbeidet og velkjent varemerke, eller i betydningen «vann». Innehavers merke vil bli oppfattet som en angivelse av en prosess, i betydningen «hydrometallurgisk metode til katode», m.a.o. hydrometallurgisk metode benyttet på produksjon eller gjenvinning av metaller til/fra katoden. Den klare konseptuelle forskjellen, sammen med de visuelle og fonetiske

ulikhetene, medfører at den spesialiserte omsetningskretsen ikke vil forveksle merkene selv for identiske varer og tjenester.

- Siden det ikke foreligger forvekslingsrisiko, er det ikke nødvendig å ta stilling til innklagedes anførsler om bruksplikt, jf. varemerkeloven § 29a.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Registreringen av ordmerket HYDRO-TO-CATHODE med reg.nr 1663583, krenker klagers eldre varemerker og er derfor skjedd i strid med varemerkeloven § 4 første ledd og andre ledd og § 16 bokstav a. Varemerkeregistreringen må derfor kjennes ugyldig i sin helhet, jf. § 35, jf. § 16 bokstav a.

Vern som velkjent merke etter § 4 andre ledd og styrket vern gjennom innarbeidelse

- Varemerkene NORSK HYDRO og HYDRO er velkjente merker i Norge.
- Det følger av Store norske leksikon at Hydro-konsernet er Norges nest største selskap, etter Equinor, og har virksomhet i 50 land. Kjennetegnene HYDRO og NORSK HYDRO er brukt siden 1905.
- Norsk Hydro ASA (i det følgende omtalt som «Hydro») er fysisk etablert en rekke steder i Norge og tilbyr varer og tjenester over hele landet. Artikler fra eksempelvis E24 i 2021, tv2.no i 2022 og VG i 2021 bekrefter at selskapet har høye driftsresultater (9 milliarder for 2021), vel 4000 ansatte i Norge og en markedsverdi på 129 milliarder kroner.
- Klagers omsetning i Norge, til norske kunder, var i 2020 på over 2 milliarder, mens omsetningen i 2019 til norske kunder, var på nesten 3,7 milliarder. Den globale omsetningen for disse årene var på henholdsvis NOK 138 milliarder og NOK 149 milliarder. Innen ekstrudert aluminium hevder Hydro å ha en markedsandel i Norge på 28 % i 2018 og 38 % i 2023.
- Dokumentasjonen viser at merkene HYDRO og NORSK HYDRO er svært berømte. Berømte merker kan være beskyttet mot bruk av liknende merker med hensyn til alle typer varer. På grunn av HYDRO-merkens sterke anseelse i det norske samfunn er det irrelevant å diskutere vare- og tjenesteslagslikhet. HYDRO vil bli gjenkjent og assosiert med klager også for varer og tjenester som tradisjonelt ikke har vært innenfor selskapets aktiviteter.
- Varene og tjenestene til innklagede ligger i kjernen for klagers virksomhet, og gjør det særlig lett å koble kjennetegnet HYDRO-TO-CATHODE med HYDRO.
- Hydro opererer i hele den globale verdikjeden for aluminium; energiproduksjon bauxittutvinning, aluminiumraffinering, produksjon av primæraluminium,

støperiprodukter, anoder, aluminiumekstrudering og resirkulering. Hydro produserer batterimaterialer og tilbyr sortering og resirkulering av batterikomponenter og metall.

- Selskapet Apeland utførte en omdømmeundersøkelse for Norsk Hydro i 2020. Denne viste at bare 6 % av de spurte ikke hadde hørt om Hydro. Innen en mer spesialisert gruppe av næringsdrivende, var det bare 1 % som ikke hadde hørt om selskapet. 24 % opplyser at de kjenner selskapet godt, 55 % sier at de har en viss kjennskap, mens 19 % sier at de har kjennskap til Hydro/har hørt om Hydro, selv om de ikke har noen inngående kunnskap om selskapet. Omdømmeundersøkelsen dokumenterer dermed også den virkning bruken av merket har hatt overfor den relevante omsetningskretsen, jf. HR-2005-1905-A, Gule sider, avsnitt 54.
- En nyere omdømmeundersøkelse ble utført av Apeland i 2023, og den viser at 11 % av Norges befolkning ikke kjenner til selskapet.
- Hydro skapte i sin tid industrihistorie og var med på å bygge landet. Det må legges til grunn at merkene er velkjent for industrivirksomhet generelt.
- Det legges ved dokumentasjon, blant annet fra Teknisk Ukeblad og Norsk Energi sin hjemmeside, som viser at Hydro er en stor aktør innenfor produksjon av anoder, katodeteknologi, batterivirksomhet, resirkulering og gjenvinningstjenester. Det følger også av Store norske leksikon at Hydro Årdal produserer 170 000 tonn anoder for aluminiumproduksjon hvert år. Hydro har utviklet en spesiell batteri-folie som vant en pris i 2016. I tillegg til sin interne batterivirksomhet, har Hydro investert i utvalgte satsninger innenfor batteriverdikjeden siden 2017. Blant annet ble selskapet Hydrovolt etablert i 2020 som et fellesforetak (joint venture) eid av Hydro og Norvolth.
- Dokumentasjonen viser videre bruk av navnet HYDRO på aluminiumslegeringer (de vanligste legeringene i aluminium er magnesium, silisium, mangan, sink og kobber), produksjon og salg av hydrogen, salg av fornybar energi, salg av «behind-the-meter»-plattformtjenester (programvare), batteriproduksjon, omsmelting og resirkulering av metall og batterier, sortering av batterikomponenter, bearbeiding av metall, transport av varer, innovasjonstjenester, kunnskapsformidling, forskning og utvikling, energi, bilindustri, resirkulering, batteriindustri, produksjon av anoder og batterier. Klagers nettside dokumenterer bruk av navnet HYDRO på gruvedrift, produksjon av primærmess, metallprodukter, ekstruderte aluminiumsprodukter og design av slike produkter.
- HYDRO er videre dokumentert brukt for produksjon av anoder, og anode- og katodeteknologi. Det vises særlig til en dokumentar om Hydro som ble vist på NRK i 2015, informasjon fra Hydros hjemmeside om anlegget i Årdal og en artikkel om Hydros anodeproduksjon i Teknisk ukeblad fra 2005. Norsk Hydro ASA er innehaver av flere patenter innen anode- og katodeteknologi. En artikkel fra Aura Avis (Sunndalsøra) publisert i august 2021 viser særlig sammenhengen mellom produksjon av aluminium og

anoder, og det fremgår at Hydro er i verdensklasse på anodeproduksjon. Hydro fremstiller aluminium og produserer effektive anoder for aluminiumsfabrikkene.

- Det er svært vanlig at aluminiumsverk og produsenter av elektriske komponenter har et bredt spekter av produkter og det kan være en felles kommersiell opprinnelse for anoder, katoder, kondensatorer, akkumulatorer og transformatorer ettersom mange selskaper lager produkter innenfor hele spekteret av elektrisk utstyr. Varene tilhører samme teknologiske og industrielle sektor, noe som betyr at de henvender seg til samme type forbrukere og markeder.
- Varene og tjenestene i innklagedes merke er overlappende og likeartet med varer og tjenester som HYDRO er usedvanlig sterkt innarbeidet og velkjent for.
- Varemerkene NORSK HYDRO og HYDRO er velkjente og særlig sterkt innarbeidet på det norske markedet. Dokumentasjonen viser et særdeles høyt kjennskapsnivå knyttet til klagers varemerker. Dette har også blitt fastslått flere ganger av Patentstyret i HYDRO vs. HYDROFLEX av 6. mai 2005, HYDRO vs. HydroPool av 13. mai 2008, Patentstyrets annen avdeling i sak 6427 av 19. juni 1995, sak 7636 av 11. desember 2006, sak 7643 av 12. mars 2007, og i et omgjøringsvedtak fra Nærings- og handelsdepartementet i 2007.
- Det var ikke riktig av Patentstyret å konkludere med at HYDRO-merkene bare er velkjent for produksjon av kunstgjødsel og aluminium. Dette samsvarer heller ikke med tidligere avgjørelser i Patentstyret og Annen avdeling hvor HYDRO er anerkjent som velkjent uten at det er begrenset til aluminium og kunstgjødsel. Se særlig Annen avdeling sak 6427 hvor det uttales følgende på side 24:

«Samtidig må det legges til grunn at HYDRO vil være et merke som nesten ethvert medlem av omsetningskretsen må antas å kjenne og kjenne som et merke som brukes for et bredt og økende register av varer og tjenester.»

- Selv for det tilfellet man skulle legge til grunn Patentstyrets oppfatning om at HYDRO bare er velkjent for aluminium og gjødsel, er det dokumentert at innklagedes varer og tjenester faller innenfor klagers virksomhetsområde. Aluminiumsproduksjon er høyst overlappende og likeartet med flere av innehavers varer og tjenester. Anoder er et produkt som typisk produseres på et aluminiumsverk. Tjenester som bearbeiding og resirkulering av aluminium er høyst likeartet med innklagedes tjeneste «material treatment services in connection with recycling». Aluminium er et essensielt materiale i batteriproduksjon.
- Dokumentasjon som viser bruk av merkene i utlandet er relevant, jf. Annen avdelings sak 7628 av 14. mai 2007. Det avgjørende er om norske forbrukere har vært eksponert for bruken.
- Det er høy grad av sannsynlighet for at relevante forbrukere vil assosiere HYDRO-TO-CATHODE med klagers renommerte kjennetegn. Tilstedeværelsen av elementet HYDRO i det omtvistede merket HYDRO-TO-CATHODE er tilstrekkelig til å utløse en umiddelbar

kobling til klagers anerkjente varemerke HYDRO. Bindestreken mellom merkedelene gjør at merkedelen HYDRO blir mer fremtredende.

- Merket HYDRO vil – i kraft av sin berømmelse og enorme verdi – være både lettere å skade og mer fristende å utnytte. Det er lagt til grunn i både juridisk teori og Borgartings lagmannsrettsavgjørelse i sak LB-2022-11635 - Fotolotto vs Lotto at det er en presumsjon for at det vil skje en urimelig utnyttelse dersom en annen bruker et kjennetegn som er likt nok til at det vil oppstå assosiasjoner til det velkjente varemerket, jf. Annen avdelings sak 7628 av 14. mai 2007.
- Bruk av HYDRO vil på urimelig vis kunne gi en suksess for innklagede, som ikke ville oppstått uten HYDRO-merkens status og posisjon i markedet. Det er sannsynlig at bruken av det omtvistede merket for de relevante varene og tjenestene, vil lede til «free-riding». Det er ingen plausibel eller legitim grunn for innklagede til å bruke HYDRO-elementet for å referere til sine varer og tjenester, og dette er åpenbart gjort for å trekke veksler på Hydros berømmelse.
- Det foreligger også risiko for skade på det velkjente varemerkets anseelse. Det vil klart få negative virkninger for HYDRO-merkets image hvis det liknende HYDRO-TO-CATHODE tillates å eksistere side om side med HYDRO. Det er risiko for at det omtvistede merket blir oppfattet å være forbundet med HYDRO.
- Det er videre risiko for skade på det velkjente merkets særpreg. Ifølge EU-rettens dom i sak C-487/07 kan et velkjent merke bli utvannet hvis det senere merket brukes til å skape en umiddelbar tilknytning til de varene og tjenestene det er registrert for. Ved å tillate HYDRO-TO-CATHODE innen et av kjerneområdene til HYDRO, er det betydelig risiko for at HYDRO som kjennetegn blir svekket. Et slikt yngre merke vil også kunne forhindre HYDRO fra å utnytte sitt eget merke optimalt. HYDRO-TO-CATHODE vil bidra til å utvanne HYDROs image og identitet, og kan også forstyrre markedsaktiviteter.
- Patentstyret og innklagede tar ikke høyde for styrken i varemerkens velkjenthets og hvilket verneomfang de har krav på.
- Harry Potter-saken fra lagmannsretten, som innklagede viser til, er ikke relevant. Mens Harry Potter ble ansett kjent som en hovedperson i en roman, er det i vår sak klart at HYDRO er kjent som et kjennetegn som formidler kommersiell opprinnelse.

Forvekselbarhet etter § 4 første ledd bokstav b, herunder argumentasjon knyttet til bruksplikt

- Gjennomsnittsforbrukeren for varer og tjenester i klasse 1, 9, 39, 40 og 42 har et ordinært eller noe forhøyet oppmerksomhetsnivå. Varene og tjenestene vil i hovedsak rette seg mot profesjonelle.

- Ordet HYDRO har ingen umiddelbar eller direkte betydning hva angår de aktuelle varer og tjenester, og må anses å ha iboende særpreg.
- Det yngre merket er søkt for identiske varer og tjenester som HYDRO har vern for.
- HYDRO har vært i reell bruk for batterivirksomhet. Med hensyn til reell bruk, er all bruk som er egnet til å skape eller bevare en markedsandel» relevant, se Ot. Prp. nr. 98 (2008-2009) side 68.
- Patentstyret har ikke lagt nok vekt på at det foreligger vare- og tjenesteidentitet, som krever en streng vurdering av kjennetegnslikheten, i den forstand at det må kreves en klarere avstand mellom merkene. Klager har dokumentert at HYDRO og NORSK HYDRO er innarbeidet for produksjon og resirkulering av anoder, samt utvikling av anode- og katodeteknologi.
- Patentstyret har tillagt de eldre merkene for lav grad av særpreg. HYDRO har ingen umiddelbar eller direkte betydning hva angår de aktuelle varer og tjenester som er omfattet av det innklagede merket, og må derfor i utgangspunktet anses å ha en ordinær grad av særpreg. Under enhver omstendighet må det tas hensyn til at klagers HYDRO-merker har oppnådd styrket særpreg som følge av svært langvarig og omfattende bruk både i Norge og internasjonalt. Lassen og Stenvik benytter klagers merke HYDRO som et illustrerende eksempel på et særlig sterkt innarbeidet merke i Kjennetegnsrett (3. utgave) side 332. HYDRO-merkene har etter dette høy grad av særpreg som fører til at merkene lettere vil kunne forveksles.
- Merkene har visuelle og fonetiske likheter ved at det særpregede ordet HYDRO i klagers merke, gjenfinnes i sin helhet i HYDRO-TO-CATHODE. Klagers merke HYDRO er et selvstendig adskilt element, samt det dominerende elementet i sammenstillingen. Det er også plassert først, og gjennomsnittsfbrukeren er vant til å legge størst vekt på de innledende bestanddelene, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelser i de forente sakene T-183/02 og T-184/02 (Mundicor, premiss 83), samt T-346/04 (Arthur et Felicie, premiss 36).
- Patentstyret har lagt for stor vekt på beskrivende og svake elementer i innklagedes merke. Tekstelementet TO-CATHODE har ikke adskillende evne. Elementet TO-CATHODE vil, i hvert fall når det gjelder varene i klasse 9, være rent beskrivende. Det må også anses som beskrivende eller særdeles svakt hva gjelder de øvrige varene og tjenestene som relaterer seg til batterier og batterikomponenter, produksjon, tilvirkning og resirkulering av batterier, samt konsulenttenester knyttet til slike varer og tjenester. Teksten TO-CATHODE formidler teknisk informasjon om formål og bruksområde.
- HYDRO-TO-CATHODE vil skape klare forbindelser til klagers serie av HYDRO-merker. Tillegget av TO-CATHODE er ikke egnet til å trekke merkene i tilstrekkelig ulike retninger konseptuelt. Det foreligger både direkte og indirekte fare for forveksling, ettersom

HYDRO-TO-CATHODE feilaktig kan bli oppfattet som et sub-brand for HYDRO. Gjennomsnittsfbrukeren vil tro at varemerkene har samme kommersielle opphav. Videre vil man kunne anta at innehavers merke er forbundet med klagers merkefamilie. I denne forbindelse vises det til en uttalelse fra EU-retten i sak C-234/06 P Il Ponte Finanziaria SpA v European Union Intellectual Property Office, premiss 63.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

Vern som velkjent merke etter § 4 andre ledd

- Merkene HYDRO og NORSK HYDRO er utvilsomt godt kjent i Norge, men de er først og fremst kjent for produksjon av aluminium og aluminiumsprodukter, og ikke for batteriteknologi.
- HYDRO-TO-CATHODE er ikke i konflikt med Hydros utvidede vern. Patentstyrets konklusjon om at varene og tjenestene er av forskjellig slag er korrekt.
- Flere av dokumentene klager har inngitt for å vise at merket er velkjent er udaterte eller mangler datering.
- Forvaltningsavgjørelsene klager har fremlagt er ikke relevante, siden avgjørelsene gjaldt varemerker med andre ordelementer sammenstilt med HYDRO. Ordelementene i disse konkrete avgjørelsene har en annen visuell, fonetisk og konseptuell betydning.
- Dokumentasjonen som gjelder Hydrovolt gjelder ikke de aktuelle varemerkene HYDRO og NORSK HYDRO, og er derfor irrelevant.
- Noe av dokumentasjonen gjelder bruk i andre jurisdiksjoner enn Norge, og er derfor ikke relevant for saken.
- Dokumenter som årsrapporter, kvartalsrapporter og interne omdømmerapporter er ikke egnet til å vise relevant bruk.
- Ettersom ordet HYDRO er beskrivende, vil graden av velkjenthets være begrenset. I merket HYDRO-TO-CATHODE vil omsetningskretsen oppfatte HYDRO som å henspille på hydrometallurgisk metode.
- Det foreligger ingen urimelig utnyttelse eller skade på det velkjente merkets særpreg eller anseelse. I denne forbindelse vises det til lagmannsrettens dom LB-2023-13976, hvor retten konkluderte med at navnet Harry Potter utvilsomt er godt kjent i Norge, men først og fremst som navnet på en romanfigur, og ikke som et kjennetegn. Elementet HYDRO er beskrivende, og det er ikke dokumentert hvordan bruk av dette elementet skal kunne lede til snylting på klagers investeringer.

Forvekslingsfare etter § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd, herunder argumentasjon knyttet til bruksplikt

- Klager har ikke dokumentert at bruksplikten er oppfylt for batterier, herunder litiumbatterier. Klager er avskåret fra å kreve at varefortegnelsen gjelder diverse tjenester i klasse 40. Oppladbare litiumbatterier ble først funnet opp i 1980, etter at registrering nr. 98447 ble godkjent i 1977.
- Forvekselbarhetsvurderingen må skje i lys av hvor særpreget det eldste merket er, og klagers merke HYDRO vil oppfattes som et beskrivende ord. HYDRO-TO-CATHODE vil bli oppfattet som en prosess; hydrometallurgisk metode til katode. Merkene har klare konseptuelle forskjeller. Sammen med de visuelle og fonetiske forskjellene, medfører dette at den spesialiserte kretsen ikke vil forveksle merkene.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 11 Merket i den omstridte varemerkeregistreringen er et ordmerke som består av teksten HYDRO-TO-CATHODE.
- 12 Anførlene fra partene er knyttet til forvekslingsfare etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b, bruksplikt etter § 29a, og vern som velkjent merke etter § 4 andre ledd. Klagenemnda vil først vurdere om vilkårene i § 4 andre ledd er oppfylt.

Vurderingen av om merkene HYDRO og NORSK HYDRO er velkjente

- 13 Varemerkeloven § 4 andre ledd før lovendringene av 1. mars 2023 lyder slik:

For et varemerke som er velkjent her i riket, innebærer varemerkeretten at ingen uten samtykke fra merkehaveren kan bruke et tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller annet slag, hvis bruken ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse (goodwill).

- 14 Klagenemnda vurderer først spørsmålet om klagers varemerke er «velkjent».
- 15 Vilåret om at et varemerke er «velkjent» er ifølge EU-domstolens avgjørelse i C-375/97, Chevy, avsnitt 26 og 28, oppfylt når merket er «kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dekket af dette mærke», og i så henseende i en «væsentlig del af» riket. I vurderingen må det tas hensyn til «alle sagens relevante omstændigheder, således navnlig varemærkets markedandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af bruken af varemærket, samt

størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket», jf. C-375/97, Chevy, avsnitt 27.

- 16 Ifølge juridisk teori ligger det i ordet «velkjent» at det kreves «et visst bekjenthetsnivå», jf. Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utgave, side 369-370. Det ligger implisitt at kjennetegnet må være innarbeidet – i motsatt fall er det lite sannsynlig at det skulle være «velkjent». For å finne at det skulle være velkjent, må man likevel kreve noe mer – merket må ha «en goodwillverdi [...] ut over den som innarbeidede varemerker gjerne har».
- 17 Partene er enige om at merkene HYDRO og NORSK HYDRO er velkjente merker i Norge. Klager har sendt inn omfattende dokumentasjon som viser bruk og omtale av varemerkene. Etter en helhetlig vurdering, slutter Klagenemnda seg til at merkene er velkjente. Det er særlig lagt vekt på Norsk Hydro ASA sin rolle som Norges nest største konsern, historien som strekker seg tilbake til 1905, samt høye omsetningstall både i Norge og globalt. Klager har i tillegg fremlagt en spørreundersøkelse, hvor spørsmålsstillingen var åpen: «How familiar are you with Hydro». I gruppen «Norwegians», hvor 507 deltakere ble spurt, og hvor ansatte i Norsk Hydro og naboer til Hydros anlegg ikke var inkludert, var det bare 6 % som ikke hadde kjennskap til Hydro. I neste spørsmål, hvor respondentene uhjulpet skulle angi sine assosiasjoner til Hydro, var «aluminium» det svaret som forekom mest hyppig, men mange svarte også «kunstgjødsel», «energi» og «industri». Klagenemnda har videre lagt vekt på virksomhetens geografiske spredning, og omtalen i aviser og tidsskrifter som bygger opp under inntrykket av at HYDRO og NORSK HYDRO er svært godt kjent som kjennetegn for klagers virksomhet.
- 18 Uenigheten mellom partene dreier seg i hovedsak om hvor langt vernet til de velkjente merkene strekker seg.
- 19 Den samlede dokumentasjonen gir inntrykk av at kjernevirksomheten til Norsk Hydro ASA er produksjon av aluminium, og særlig bærekraftig og klimavennlig aluminiumproduksjon. Klagenemnda finner det utvilsomt at merkene HYDRO og NORSK HYDRO er velkjent for aluminium, inkludert verdikjeden innen aluminiumsproduksjon. I 2004 ble den opprinnelige kunstgjødselvirksomheten, Hydro Agri, skilt ut som det børsnoterte konsernet Yara (kilde: Store norske leksikon). HYDRO er antakeligvis fortsatt velkjent også for kunstgjødsel, men dette anses ikke å være av nevneverdig betydning for foreliggende sak.
- 20 Verdikjeden innen aluminiumsproduksjon, som varemerkene er velkjente for, omfatter utvinning av bauxitt (råmaterialet for aluminium), raffinering av alumina (aluminiumoksid), produksjon av primæraluminium gjennom elektrolyse, resirkulering av aluminium og produksjon av ekstruderte og valsede aluminiumprodukter (Kilder: Hydros hjemmeside, Universitetet i Oslo sin nettside www.periodesystemet.no og øvrig dokumentasjon i saken). Norsk Hydro er videre en av verdens ledende produsenter av ekstruderte aluminiumprodukter. Markedsandeler for ekstrudert aluminium i Norge er

oppgitt å være på 28 % i 2018 og 38 % i 2023. Ekstrudering er en prosess der aluminium presses gjennom en støpeform for å lage ulike produkter. Valsing innebærer å rulle aluminium til tynne plater, bånd eller folier.

- 21 Klager har særlig argumentert for at Hydro er velkjent for anoder og batterier, og Klagenemnda vil derfor knytte noen kommentarer til dette.
- 22 I elektrolyseprosessen for å produsere aluminium brukes anoder som en viktig del av det elektriske kretsløpet. Anoden er en forbrukskomponent som gradvis forbrennes i prosessen, og som derfor må byttes regelmessig. (Kilde: Universitetet i Oslo sin nettside www.periodesystemet.no og øvrig dokumentasjon i saken). Artiklene fra Teknisk ukeblad datert 14. november 2005 viser at Hydro har produsert anoder til egen bruk og til aluminiumsverket Elkem. De senere artiklene fra Teknisk ukeblad 31. oktober 2014 og Norsk Energi 13. juni 2018 gir inntrykk av at Hydro stort sett produserer anoder til bruk i sine egne elektrolyseanlegg, og ikke i noen særlig grad selger anoder med merket HYDRO ut i markedet. Dette følger blant annet av artikkelen i Teknisk Ukeblad fra 31. oktober 2014 hvor vi kan lese at: «Her er forskningsavdelingen til Hydro i Årdal i gang med å lage nye og mer effektive anoder for aluminiumsfabrikkene til Hydro». Siden produksjonen hovedsakelig fremstår å være myntet på intern bruk, finner ikke Klagenemnda det bevist at HYDRO er et velkjent varemerke for anoder.
- 23 Etter Klagenemndas oppfatning viser den innsendte dokumentasjonen at materialgjenvinning er et kjerneområde for Hydro, spesielt innen aluminium og kritiske metaller. Utfra dokumentasjonen fremstår selskapet ikke selv som noen kjent batteriprodusent, men dokumentasjonen viser at selskapet er en material- og resirkuleringsaktør i batteriverdikjeden. Selv om det er dokumentert at Norsk Hydro er og har vært involvert i batterivirksomhet, blant annet ved å utvikle en batteri-folie, som de fikk en pris for i 2016, og at Hydro har bidratt til batteriindustrien gjennom engasjementet i Hydrovolt, et fellesforetak (joint venture) mellom Hydro og Northvolt etablert i 2020, kan ikke Klagenemnda se at merkebruken og intensiteten har vært av et slikt omfang at merket HYDRO anses velkjent for batteriproduksjon.
- 24 Som det vil fremgå av drøftelsen nedenfor, under vurderingen av vareslagslikhet og sannsynlighet for assosiasjon, er det tilstrekkelig å fastslå at Hydro *i det minste* er velkjent for aluminium, inkludert verdikjeden innen aluminiumsproduksjon, som beskrevet i avsnitt 20 over.

Graden av velkjenhet og sannsynlighet for assosiasjon

- 25 Klagenemnda går så over til å vurdere om det foreligger sannsynlighet for assosiasjon mellom merkene. Praksis fra EU-domstolen og EU-retten viser at dette beror på en konkret helhetsvurdering hvor graden av kjennetegnslikhet, graden av vareslagslikhet og hvor velkjent og særpreget klagers merke er, skal tas i betraktning, jf. blant annet

C-136/08 P Japan Tobacco v OHIM, avsnitt 26 og C-252/07 Intel, avsnitt 42 og T-60/10 ROYAL SHAKESPEARE, avsnitt 20 og 21 med videre henvisninger.

- 26 Slik Klagenemnda ser det, har HYDRO normalt iboende særpreg for aluminium og tilknyttede tjenester, siden slike varer og tjenester ikke er direkte og umiddelbart relatert til vann. Særpreget er styrket gjennom langvarig og omfattende bruk. Etter en samlet vurdering av den inngitte dokumentasjonen, konkluderer Klagenemnda med at varemerkene HYDRO og NORSK HYDRO ikke bare er over terskelen til velkjent, men at de har oppnådd status som *svært velkjente merker* for aluminium, inkludert verdikjeden innen aluminiumsproduksjon. Jo større grad av særpreg og anseelse det velkjente merke har, desto lettere vil en assosiasjon antas å oppstå, jf. EU-domstolens rådgivende uttalelse i sak C-252/07, Intel Corporation Inc, avsnitt 54 og 55. Se også T-62/16, Puma avsnitt 24, som fremhever «the strength of the earlier mark's reputation» som et moment i helhetsvurderingen. Den sterke graden av velkjenthhet øker sannsynligheten for at omsetningskretsen, stilt ovenfor HYDRO-TO CATHODE, får en assosiasjon til de velkjente merkene. Det medfører også at forbindelsen mellom varene og tjenestene ikke trenger å være spesielt sterk for at HYDRO-TO-CATHODE skal utløse en assosiasjon til HYDRO-merkene.
- 27 Klagenemnda skal vurdere i hvilken grad HYDRO-TO-CATHODE «ligner» på klagers velkjente merke HYDRO, jf. § 4 andre ledd. Det er ikke nødvendig at likheten er så stor at det oppstår en risiko for forveksling; det er tilstrekkelig at likheten leder omsetningskretsen til å trekke en forbindelse eller skape en assosiasjon til det velkjente merket. Dette følger både av norske lovforarbeider og EU-domstolens uttalelser, se Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) side 43, C-375/97, Chevy, avsnitt 23, og C-603/14 P, El Corte Inglés SA v. OHIM, avsnitt 40 flg. Hvis det yngre merket «would call the earlier mark to mind», eksisterer det en slik sammenheng, se EU-domstolens rådgivende uttalelse i sak C-252/07, Intel Corporation Inc, avsnitt 54.
- 28 Det yngre merket tar opp i seg det velkjente merket i sin helhet. HYDRO er det første elementet i sammenstillingen HYDRO-TO-CATHODE. Felleselementet HYDRO medfører at merkene har klare visuelle og fonetiske likhetstrekk. De etterfølgende merkeelementene TO-CATHODE i innklagedes merke, gjør at merkene får ulik lengde og skaper dermed noe avstand, både visuelt og uttalemessig.
- 29 Når det gjelder det konseptuelle inntrykket av merkene, er Klagenemnda uenig i Patentstyrets vurdering. I relasjon til aluminiumsproduksjon og den tilhørende verdikjeden, har innarbeidelsen av HYDRO og NORSK HYDRO har vært så massiv at ordet HYDRO sin opprinnelige betydning i stor grad har blitt fortrent. Selv om gjennomsnittsforbrukeren vil vite at HYDRO opprinnelig betyr «vann», vil HYDRO i dag oppfattes som klagers velkjente varemerke.
- 30 Merket HYDRO-TO-CATHODE kan oppfattes på to måter. For det første kan det oppfattes som «varemerket/selskapet HYDRO til katode», for eksempel slik at HYDRO beveger seg inn på feltet for katode-produksjon. For det andre kan det oppfattes som

«vann (noe vann-relatert) til katode». Enkelte vil kanskje trekke en slutning om at HYDRO her henviser til hydrometallurgisk prosess/metode, hvor vann eller vandige løsninger brukes for å separere ut eller produsere rene metaller.

- 31 Hvilken forståelse som er mest nærliggende må vurderes i relasjon til den varefortegnelsen som HYDRO-TO-CATHODE er akseptert for. Denne gjelder i hovedsak kjemikalier, anoder og katoder, samt resirkulering av batterier, batterikomponenter, metaller og kjemikalier. Varefortegnelsen omfatter også mer generelle angivelser som «engineering design services». Varene og tjenestene i det omstridte merkets varefortegnelse kan, i likhet med svært mange varer og tjenester, ha en eller annen forbindelse til vann. Klagenemnda kan imidlertid ikke se at de er umiddelbart og direkte relatert til vann. Selv om den spesialiserte omsetningskretsen antas å kjenne til hydrometallurgi, kan ikke Klagenemnda se at HYDRO-TO-CATHODE gir et lett tilgjengelig meningsinnhold og umiddelbart sikter til hydrometallurgisk prosess, eller vil oppfattes i betydningen «hydrometallurgisk metode til katode», slik Patentstyret har lagt til grunn. Etter Klagenemndas oppfatning vil det kreve en fortolkningsinnsats for å tillegge merket dette meningsinnholdet. HYDRO kan like gjerne oppfattes som det velkjente varemerket HYDRO. De resterende merkeelementene TO-CATHODE gir gjennomsnittsfbrukeren forestillinger om virksomhetens art, nemlig katoder og katode-teknologi.
- 32 Det foreligger både visuelle, fonetiske og konseptuelle likheter, og merkene anses tilstrekkelig like til at de «ligner» i varemerkeloven § 4 andre ledd sin forstand.

Forbindelsen mellom varene og tjenestene

- 33 Klagenemnda har tidligere konkludert med at HYDRO og NORSK HYDRO i *det minste* er velkjent for aluminium, inkludert hele verdikjeden innen aluminiumsproduksjon.
- 34 Varemerkeloven § 4 andre ledd fastslår at velkjente merker også kan ha vern for andre varer; det oppstilles altså ikke et krav om vare- og tjenesteslagslikhet. Hvor langt vernet strekker seg beror på en konkret vurdering.
- 35 Etter Klagenemndas syn har Patentstyret oppstilt et for strengt skille mellom bransjene ved vurderingen av § 4 annet ledd. Historien til Norsk Hydro siden 1905, som er belyst i den innleverte dokumentasjonen, har vist at selskapet stadig ekspanderer til nye områder og bransjer. Dokumentasjonen understøtter også at deler av omsetningskretsen må antas å være kjent med dette. For eksempel kom det fram av spørreundersøkelsen at HYDRO, i tillegg til aluminium, av flere ble assosiert med kunstgjødsel, energi og industri. Klager har dokumentert at selskapets ambisjoner og strategi for fremtiden inkluderer nye, miljøvennlige energikilder, samt økt fokus på resirkulering og lavt karbonutslipp. Dokumentasjonen understøtter at dette har kommet til uttrykk i form av markedsaktiviteter. Klagenemnda har kommet til at merket HYDRO er velkjent i en så sterk grad at det vil bli gjenkjent og assosiert med klagers virksomhet også for varer og

tjenester som tradisjonelt ikke har vært innenfor selskapets aktiviteter, men som fremstår som et naturlig industrielt ekspansjonsområde.

- 36 Klagenemnda viser i denne forbindelse til EU-rettens uttalelser og vurderinger i sak T-569/21 Google Car. Varene som skulle sammenliknes var software, som merket GOOGLE var registrert for, og ulike kjøretøy og deler til disse, som GOOGLE CAR var registrert for. EU-retten fastslår at det ikke stilles krav til en nær og umiddelbar sammenheng mellom varene og tjenestene. “A direct and immediate link between the goods and services is not necessary”, se avsnitt 22 og videre henvisning til T-144/19 Kludi v EUIPO – Adlon Brand (ADLON), avsnitt 159. I avsnitt 35 uttaler retten at det eksisterer en overlapp med hensyn til partenes kommersielle aktiviteter. Selv om det nye virksomhetsfeltet selvkjørende biler ikke falt inn under Googles kjernevirksomhet, ville forbrukerne fortsatt kunne få inntrykk av at varer markedsført under merket GOOGLE CAR hadde sin opprinnelse fra selskapet Google eller at de var utstyrt med tjenester levert av Google.
- 37 Varene og tjenestene i vår sak er av en slik natur at det lett kan etableres en forbindelse mellom dem. Det er en klar sammenheng mellom aluminium og varene og tjenestene som inngår i det yngste merkets varefortegnelse. Da kan det ikke få avgjørende vekt at det også kan fremheves forskjeller mellom dem, slik Patentstyret har gjort i sin avgjørelse. Se til dette Google Car avsnitt 23.
- 38 Klagenemnda slutter seg til klagers argumentasjon om at «anoder» i innklagedes varefortegnelse er et produkt som typisk produseres på et aluminiumsverk, at tjenester som bearbeiding og resirkulering av aluminium, som HYDRO er velkjent for, overlapper med innklagedes tjeneste «material treatment services in connection with recycling», og at aluminium er et essensielt materiale i batteriproduksjon. Det er videre dokumentert at katoder brukes i produksjonen av aluminium. Den generelt angitte tjenesten «Engineering design services» i innklagedes klasse 42 anses også svært lik som Hydros virksomhetsområde, for eksempel innen produksjon av ekstruderte aluminiumsprodukter. Videre kan det legges til at konsernet Norsk Hydro ASA har engasjert seg indirekte i batteriverdikjeden gjennom investeringer og samarbeid med andre. Siden Hydro er velkjent for sin ekspertise og infrastruktur for å fremstille og resirkulere aluminium effektivt, er det en kobling mellom batterivirksomhet og Hydros viktigste kommersielle aktivitet. Det at bransjene er såpass like øker sannsynligheten for at omsetningskretsen vil få en assosiasjon til det velkjente merket.
- 39 Med hensyn til innklagedes vare «industrial chemicals» i klasse 1 og tjenesten «recycling of chemicals» i klasse 40, er Klagenemnda av den oppfatning at også disse har en forbindelse til de varer og tjenester HYDRO-merkene er velkjent for, ved at industrielle kjemikalier kan inngå i aluminiumsproduksjon.

Konklusjon – sannsynlighet for assosiasjon

- 40 Klagenemnda har fastslått at det foreligger merkelikhet og at HYDRO og NORSK HYDRO er svært velkjente merker for aluminium og den tilhørende verdikjeden. Det foreligger klare forbindelser mellom varene og tjenestene som inngår i den omstridte registreringen og det virksomhetsfelt HYDRO-merkene er velkjent for.
- 41 Til tross for at den relevante omsetningskretsen er spesialisert, og utviser høyere grad av oppmerksomhet enn vanlig, finner Klagenemnda etter en samlet vurdering at det er sannsynlig at merket HYDRO-TO-CATHODE utløser en assosiasjon til klagers velkjente merker, i alle fall hos en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen.

Urimelig utnyttelse eller skade

- 42 Det neste spørsmålet er om bruken vil medføre en «urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse (goodwill)», jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 andre ledd.
- 43 Tre alternative krenkelsesgrunner omfattes av bestemmelsen. Det må vurderes om det yngre merket vil føre til
- 1) skade på eldre merkets særpreg (utvanning/svekkelse av blikkfangereffekten),
 - 2) skade på anseelse (negativ innvirkning på omsetningskretsen oppfattelse av det velkjente merket) eller
 - 3) urimelig utnyttelse av særpreget (såkalt «freeriding» eller «snylting»)
- 44 Det er innehaveren av det velkjente merket som må sannsynliggjøre at det foreligger en urimelig utnyttelse av eller skade på merkets særpreg eller anseelse. I denne saken er alle de tre krenkelsesformene anført av klager.
- 45 Når en tredjepart oppnår en uberettiget fordel av den goodwill som knytter seg til det velkjente merket, framgår det av Lassen/Stenvik (2011), side 372, at dette «ikke nødvendigvis [innebærer] negative konsekvenser for det velkjente merket, men positive konsekvenser for den tredjepart som bruker (...) et lignende kjennetegn». I denne vurderingen vil også graden av kjennetegnslighet, vareslagslighet og av hvor velkjent og særpreget klagers merke er, være relevante momenter, jf. EU-domstolen i sak C-487/07, L'oreal, avsnitt 44. Domstolen uttaler i samme avgjørelse, avsnitt 39, at det foreligger skade eller utvanning når «varemærkes evne til at identificere de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registrert, svekkes, idet tredjemands brug af et identisk eller lignende tegn medfører en opløsning af varemærkets identitet og af dets bekendthed i offentlighedens bevidsthed».

- 46 Det følger av EU-domstolens avgjørelse C-383/12 P, avsnitt 36 til 42 at det skal foretas en sannsynlighetsanalyse hvor det tas hensyn til alminnelig praksis i sektoren og alle omstendigheter i saken. Det må foreligge objektive holdepunkter for å konkludere med at det foreligger skade på det eldre merkets særpreg.
- 47 I denne saken er de tidligere merkene svært godt kjent, noe som gjør at skade lettere vil oppstå, jf. den nevnte L'oreal-saken, samt EU-domstolens avgjørelse C-375/97 Chevy premiss 30 og C-252/07 Intel avsnitt 69. Avstanden mellom vareslagene er ikke særlig stor. Dette øker også sannsynligheten for skade på HYDRO-merkene særpreg. Det foreligger klare holdepunkter for at Hydro stadig ekspanderer til nye kommersielle områder (se avsnitt 35 og 36 over). Muligheten for naturlig ekspansjon vil nødvendigvis bli forringet dersom det omstridte merket skulle tillates vern i Norge. Når HYDRO-TO-CATHODE benyttes av en annen kommersiell aktør i et tilgrensende marked, er det sannsynlig at blikkfangereffekten av de velkjente merkene HYDRO svekkes. I tillegg finner Klagenemnda det sannsynlig at bruk av innklagedes merke vil føre til en urimelig utnyttelse av HYDRO-merkene særpreg. Klagenemnda legger til grunn som uomtvistet at Hydro har lagt ned betydelige investeringer for å oppnå sin posisjon som «velkjent» i det norske markedet. Det fremstår derfor sannsynlig at assosiasjonen til de berømte HYDRO-merkene, vil gi innehaveren av HYDRO-TO-CATHODE en fordel i form av «free-riding».
- 48 Etter en helhetsvurdering finner Klagenemnda at assosiasjonen som skapes til de eldre HYDRO-merkene, vil føre til skade på og urimelig utnyttelse av særpreget til klagers velkjente merker. Det er nærliggende at blikkfangereffekten til det velkjente merket svekkes, og at HYDRO-merkene identitet og berømmelse i allmennhetens bevissthet blir utvannet. Videre er det sannsynlig at bruken av HYDRO-TO-CATODE på urimelig måte ville dra fordel av Hydros innsats og investeringer.
- 49 Merket HYDRO-TO-CATHODE er etter dette registrert i strid med § 4 andre ledd. Det er derfor ikke nødvendig for Klagenemnda å ta stilling til forvekslingsrisiko etter § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.
- 50 Klagenemnda opphever etter dette Patentstyrets avgjørelse. Merket kjennes ugyldig i sin helhet.

Det avsies slik

Slutning

Klagen tas til følge.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Thomas Frydendahl
(sign.)

Ingeborg Alme Råsberg
(sign.)