PROTOKOLL

Annen avd. sak nr.	7643
Overprøvingsbegjæring nr.	2005/057
Arkivreferanse:	2005/01366
Begjæringen gjelder:	Hydroteam AS, Jar
Foretakets org. nr.	987 807 261
Begjæring inngitt av:	Norsk Hydro ASA, Oslo
Foretakets org. nr.	914 778 271
Fullmektig:	Arne Alnæs, Advokatfirmaet Plougmann & Vingtoft, Oslo

Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 26. juni 2006, hvorved innkommet begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet HYDROTEAM AS ble tatt til følge. Avgjørelsen ble meddelt de to partene samme dag.

Foretaksnavnet HYDROTEAM AS ble registrert i Foretaksregisteret den 21. februar 2005, med følgende næringskode og bransjeangivelse:

73.100 Forskning og utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk.

Begjæringen om overprøving var begrunnet med at foretaksnavnet HYDROTEAM AS er egnet til å forveksles med klagers innarbeidede og registrerte varemerker "HYDRO" og "NORSK HYDRO", samt følgende nasjonale varemerkeregistreringer tilhørende klager:

- Reg. nr. 19713 (22688), ordm. "HYDRO", varer i klassene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 og 34,

- reg. nr. 31671 (37624), ordm. "NORSK HYDRO", varer i klassene 4, 6, 7, 9 og 22,

- reg. nr. 32037 (38203), ordm. "HYDRO", varer i klassene 1, 3 og 5,

- reg. nr. 48878 (19560299), ordm. "HYDRO", varer i klassene 6, 9 og 14,

- reg. nr. 79127 (100944), ordm. "HYDROFLOR", varer i klasse 1,

I henhold til foretaksnavnelovens § 3-8 fjerde ledd kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling kjenner registreringen av et foretaksnavn ugyldig, eller stadfester en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling der en registrering av et foretaksnavn kjennes ugyldig, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt registreringshaveren.

- reg. nr. 88827 (112787), ordm. "NORSK HYDRO", tjenester i klassene 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 og 42,

- reg. nr. 98447(112788), ordm. "HYDRO", tjenester i klassene 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 og 42,

- reg. nr. 116573 (19813043), ordm. "HYDROGAS", varer og tjenester i klassene 1, 4 og 40,

- reg. nr. 121328 (19831949), ordm. "HYDROLIT", varer i klasse 13 – opphørt den 27. juni 2005,

- reg. nr. 124968 (19852197), ordm. "HYDRO MAPP", varer i klasse 4,

- reg. nr. 128194 (19853835), ordm. "HYDROKEM", varer i klasse 5,

- reg. nr. 131413 (19863512), ordm. "HYDRO PHARMA", varer og tjenester i klassene 5, 10 og 42,

- reg. nr. 134178 (19872202), ordm. "HYDROMED", varer i klassene 5 og 10,

- reg. nr. 137390 (19881687), ordm. "HYDRO DATA" (gjengitt nedenfor), varer og tjenester i klassene 9, 16, 37, 38, 41, 42,

- reg. nr. 138531 (19883414), ordm. "HYDRO KRAFT", varer og tjenester i klassene 7, 37 og 42,

- reg. nr. 138532 (19883415), ordm. "HYDRO ENERGI", varer og tjenester i klassene 7, 37 og 42,

- reg. nr. 144519 (19894178), ordm. "HYDRO EDLING", varer i klassene 1 og 4,

- reg. nr. 144520 (19894179), ordm. "HYDRO AROCO", varer i klassene 1 og 4,

- reg. nr. 152450 (19910589), ordm. "HYDROPAN", varer i klasse 4,

- reg. nr. 155020 (19894177), ordm. "HYDRO DUPLEX", varer i klasse 1,

- reg. nr. 155021 (19894180), ordm. "HYDRO SECURE", varer i klasse 1,

- reg. nr. 155022 (19894181), ordm. "HYDRO ESTATE", varer i klasse 1,

- reg. nr. 171043 (19946351), komb. "HYDRO" (gjengitt nedenfor), varer og tjenester i klassene 1, 4, 6, 13, 17, 20, 22, 31 og 41,

- reg. nr. 180224 (19957784), komb. "HYDRO" (gjengitt nedenfor), varer og tjenester i klassene 2, 3, 9, 11, 16, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 40 og 42,

- reg. nr. 183107 (19963315), ordm. "HYDROCARE", varer i klasse 1,

- reg. nr. 188304 (19971220), komb. "HYDRO TEXACO" (gjengitt nedenfor), varer og tjenester i klassene 1, 4 og 37,

- reg. nr. 188305 (19971221), komb. "YX HYDRO TEXACO" (gjengitt nedenfor), varer og tjenester i klassene 1, 4 og 37,

- reg. nr. 199278 (199903090), ordm. "HYDROCOTE", varer i klasse 1,

- reg. nr. 200119 (199905823), ordm. "HYDROCOMPLEX", varer i klasse 1,

- reg. nr. 210029 (200010784), komb. "HYDRO BILLETT PLUS" (gjengitt nedenfor), varer og tjenester i klassene 9, 35, 36, 37 og 41,

- reg. nr. 213187 (200107461), ordm. "HYDRO MACS", varer og tjenester i klassene 7, 9, 37 og 42,

- reg. nr. 213237 (200109842), ordm. "HYDRO ALUNOVA", varer og tjenester i klassene 6 og 42,

- reg. nr. 214398 (200114427), komb. "HYDRO" (gjengitt nedenfor), varer i klassene 18 og 25,

- reg. nr. 216222 (200203953), ordm. "HYDROSULFAN", varer i klasse 1,

- reg. nr. 220270 (200211209), ordm. "HYDRODEW", varer i klasse 1,

- reg. nr. 221847 (200304666), ordm. "HYDROSIM", varer og tjenester i klassene 9 og 42,

- reg. nr. 223056 (200200808), ordm. "HYDROARCTIC", varer og tjenester i klassene 11 og 37,

- reg. nr. 226611 (200311569), komb. "HYDRO" (gjengitt nedenfor), varer og tjenester i klassene 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 18, 22, 25, 28, 32, 37, 39, 40 og 42,

- reg. nr. 226782 (200402784), ordm. "NORSK HYDRO", varer og tjenester i klassene 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 18, 22, 25, 28, 32, 37, 39, 40 og 42, og

- reg. nr. 227582(200402788), ordm. "HYDRO", varer og tjenester i klassene 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 18, 22, 25, 28, 32, 37, 39, 40 og 42,

og at foretaksnavnet "Hydroteam AS" således er innført i Foretaksregisteret i strid med foretaksnavnelovens § 2-6 nr. 4.

HYDRO DATA

Reg. nr. 137390 (19881687)



Reg. nr. 171043 (19946351)



Reg. nr. 180224 (19957784)



Reg. nr. 188304 (19971220)



Hydro Billet Plus

Reg. nr. 188305 (19971221)

Reg. nr. 210029 (200010784)





Reg. nr. 214398 (200114427)

Reg. nr. 226611 (200311569)

Med hensyn til partenes anførsler under behandlingen i Patentstyrets 1. avdeling, vises til sakens dokumenter.

Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger:

"Prinsippet om "først i tid best i rett" er et allment kjennetegnsrettslig prinsipp som følger av varemerkeloven § 7 og forutsetningsvis av foretaksnavneloven § 2-1 første ledd. Det er på det rene at innsiger har registrert sine varemerker og levert inn sin varemerkesøknad før motparten, og dermed har bedre prioritet.

Foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4 oppstiller et forbud mot registrering av foretaksnavn som er egnet til å forveksles med en annens kjennetegn (for eksempel andre foretaksnavn eller varemerke). For at innehaveren av foretaksnavnet skal nyte vern mot forvekselbare kjennetegn, må klagers foretaksnavn oppfylle varemerkelovens krav om særpreg og foretakene må drive innen samme bransje.

Ordmerket HYDRO er med mindre unntak registrert for alle varer og tjenester i klassene 1 til 42. Patentstyret må legge til grunn hva varemerker faktisk er registrert for. Det foreligger med andre ord full vare- og tjenesteslagsidentitet mellom søkers registrering HYDROTEAM og innsigers registrering HYDRO.

Elementene AS og ASA er selskapsformer og vil ikke ha betydning for forvekselbarhetsvurderingen.

Det søkte merket HYDROTEAM tar opp i seg hele innsigers merke, og har som tillegg suffikset "team". Suffikset, som henspiller på ""team" i betydningen "lag/gruppe" må imidlertid betegnes som svakt, da et "team" vil være en gruppe mennesker i foretaket. Det er etter Patentstyrets oppfatning først og fremst elementet "Hydro" som vil bli sittende

igjen i konsumentenes bevissthet, også fordi dette er det første elementet i merket. Det anføres fra motpartens side at HYDRO ikke kan anses å være et spesielt sterkt varemerke. Patentstyret er i utgangspunktet enig i at HYDRO - betydningen "vann" - ikke kan anses å være spesielt sterkt for varer og tjenester i tilknytning til vann. Når det gjelder Norsk Hydro må deres varemerke HYDRO likevel antas å være godt innarbeidet som noens særskilt kjennetegn også når det gjelder forsknings- og vitenskapelige tjenester i forbindelse med vann.

Det er fra motpartens side også fremhevet at HYDRO er rent beskrivende for "vann" og at en opphevelse av deres registrering vil være i strid med prinsippet om friholdelsesbehovet som skal hindre noen aktører å båndlegge rent beskrivende ord. Til dette skal det bemerkes at det er mulig å innarbeide beskrivende ord som varemerker, og at det finnes flere ord enn HYDRO for å angi at man jobber med vann eller vannrelaterte områder.

Merkene skal ikke vurderes element for element, men som en helhet. Søkers merke består av tre stavelser, HY-DRO-TEAM mot innsigers to, og merkene har dermed åpenbart både visuelle og fonetiske forskjeller. De aktuelle varene og tjenestene er videre så vidt spesialiserte at omsetningskretsen sannsynligvis vil være relativt merkebevisst.

Vi kommer likevel til at merkene er så like at forveksling kan oppstå. Dette baseres, i tillegg til det som er sagt ovenfor, på varemerket HYDROs stilling som et av de mest kjente i Norge. Det er etter Patentstyrets syn ganske klart at denne sterke stillingen rent faktisk vil få den konsekvens at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen kan komme til å ta feil med hensyn til varene og tjenestenes kommersielle opphav, ved at elementet "Hydro" blir sittende fast i erindringen. Det skal her også nevnes at innsiger jf. listen over anførte registreringer ovenfor, innehar en rekke merker som kombinerer "Hydro" enten med et suffiks eller et annet ord. Konsumentene vil dermed lett kunne tenke seg at HYDROTEAM inngår i en såkalt "merkefamilie". Et annet aspekt er mulighetene for utvanning av merket HYDRO dersom flere aktører tillates å bruke dette elementet i sine foretaksnavn når disse driver innen samme eller lignende bransjer som Norsk Hydro ASA har registrert varemerker for.

Det anføres videre fra motpartens side at det eksisterer en rekke andre foretaksnavn med HYDRO i navnet og at dette bør få betydning for vår vurdering. Vi kan ikke la dette være avgjørende så lenge HYDRO er et såpass velkjent varemerke i Norge og vi vet heller ikke innen hvilke bransjer disse foretakene er registrert for. Vi vurderer i denne saken ut fra registreringer og innarbeidelse i Norge og Norsk Hydros særstilling som svært kjent i Norge.

På bakgrunn av en helhetsvurdering er Patentstyret kommet frem til at HYDROTEAM AS er egnet til å forveksles med innsigers registrerte og innarbeidede varemerke HYDRO.

Beslutning: Registreringen oppheves."

Klage fra Hydroteam AS, Jar, innkom til Patentstyret den 25. august 2006.

Den 28. august 2006, etter å ha foretatt en ny vurdering av saken i lys av den innkomne klage, jf. foretaksnavnelovens § 3-7 fjerde ledd, besluttet Patentstyrets 1. avdeling å fastholde den tidligere beslutning av 26. juni 2006. Deretter ble saksdokumentene oversendt Patentstyrets 2. avdeling for behandling av klagen.

Klageavgiften ble innbetalt den 27. september 2006, innen utløpet av fakturafristen. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig.

I klagen anfører Hydroteam AS:

"[**1**.] **Saken gjelder:** Klage til Patentstyret annen avdeling på Patentstyrets vedtak (klagesak nr. 2005057) av 27.06.2006 om oppheving av registrering av foretaksnavnet Hydroteam AS.

Hydro fremmet krav om administrativ overprøving av foretaksnavnet Hydroteam AS ved brev til Patentstyret av 25.11.2005. Patentstyret fattet ved brev av 27.06.2006 vedtak om oppheving av registrering av foretaksnavnet Hydroteam AS. Hydroteam AS påklager med dette vedtaket til Patentstyrets annen avdeling etter foretaksnavneloven § 3-7.

Det vises til vår tidligere korrespondanse og anførsler i saken, og vi finner det ikke nødvendig å gjenta disse i sin helhet. Vi vil i denne sammenheng begrense oss til å kommentere noen av Patentstyrets anførsler i sitt vedtak om oppheving.

2. Kort om Hydroteam AS.

Hydroteam ble stiftet den 21. februar 2005.

> Hydroteam AS er et konsulentselskap med spesialisering innen hydrometri og vannressursforvalting. Hydroteam tilbyr tjenester til kraftverk, vannverk, offentlige etater og private aktører i ulike bransjer.
>
> Hydroteam AS kan tilby tjenester innen:
>
> - Montering og vedlikehold av hydrometriske målestasjoner
> - Nivellementskontroller (skala, referanse bolter)
> - Kommunikasjonskontroll i målebrønner
> - Vurdering av hydrauliske og hydrologiske forhold
> - Montering og etablering av fastoverløp (V-overløp basert på teoretisk vannføring)
> - Kontroll av gjeldende vannføringskurve
> - Etablering av ny vannføringskurve
> - Vintermålinger i isoppstuvede elver
> - Kontroll av pålagte minstevannføringer
> - Kalibrering av tappeluker og turbinvannføring
> - Installasjon og idriftssetting av fastmontert dopplerinstrumenter for måling av vannhastigheter/vannføring

- Tverrsnittsprofiler av elvebunn (dybdekartlegging)
- Hastigghetsprofilering av elver
- Vannlinjeberegninger og kartlegging av flomutsatte områder ved bruk av [HEC-RAS]

3. Patentstyret konkluderer med at navnet Hydroteam AS er egnet til å forveksles med varemerket Hydro etter foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4. Vi vil for det første påpeke at Patentstyrets begrunnelse synes å være noe tynn og ufullstendig. Etter denne begrunnelse fremstår det ikke som overbevisende at foretakenes navn er egnet til forveksling.

Det synes som om Patentstyret legger til grunn at foretakene driver innen samme bransje, uten at dette er nærmere underbygget og dokumentert. Vi mener her at Patentstyret legger feil fakta til grunn for sitt vedtak. Vi vil anføre at foretakene ikke driver innen samme bransje og at Hydro ikke selger samme eller lignende type tjenester som Hydroteam. Hydro utfører heller ikke disse tjenester internt. Hydro henvender seg derfor ikke til samme kundegruppe eller marked, det foreligger derfor ikke tilstrekkelig bransjelikhet.

Det påpekes at Hydroteam ikke driver vannkraftproduksjon, slik Hydro gjør. Hydroteam henvender seg til et langt videre marked enn til vannkraftbransjen, som for eksempel kommuner, fylkeskommuner, vannverk, Oslo Lufthavn, industrien, forskningsinstitusjoner o.s.v. Hydroteam er et konsulentselskap, som selger konsulenttjenester innen vannressursforvaltning som ikke utelukkende er relatert til kraftproduksjon. Så vidt oss bekjent driver Hydro hverken med generell vannressursforvaltning eller innen konsulentbransjen. Det foreligger derfor verken bransjelikhet, firmalikhet eller områdelikhet mellom selskapene.

Vi anfører derfor at Partene ikke driver overlappende virksomhet av samme eller lignende slag, og at navnet Hydroteam ikke er egnet til forveksling med Norsk Hydro.

4. Patentstyret legger videre til grunn at navnet Hydroteam ikke har tilstrekkelig særpreg i forhold til Hydro. Hydroteam er et navn som beskriver selskapets virksomhet på en god måte, navnet beskriver at det er et team på to ansatte som jobber med vann. Navnet er opplysende og gir aktuelle kundene en god beskrivelse av hva selskapet selger. Vi presisere slik vi har gjort i tidligere korrespondanse, at navnet Hydro betyr vann, og navn som har en betydning har svakere vern enn navn enn rene fantasinavn. Det vises til Karnows lovkommentarer til varemerkeloven § 13 note 69, hvor begrepet "særpreg" omtales. Her hevdes det at distintetskravet skal ivareta behovet for friholdelse, og at ingen skal kunne få enerett eller monopolisere betegnelser som er beskrivende for sine tjenester eller varer, til fortrengsel for andre aktører behov for å benytte beskrivende betegnelser (som f.eks vann). At Hydro har rett til å benytte navnet, kan ikke forhindre at andre kan benytte hydro i sitt firmanavn, så lenge dette ikke er egnet til forveksling.

Det påpekes også at saken har stor prinsipiell betydning. Det vil være svært oppsiktsvekkende og urimelig om Hydro får medhold i denne saken som i prinsippet vil innebærer at Hydro mer eller mindre får enerett til å benytte navnet hydro, som betyr vann. Dette må i tilfelle innebære et brudd på prinsippet om friholdelse. I dag er det registret ca. 230 andre selskap i Norge som har navnet Hydro, alene eller i kombinasjon. Langt fra alle disse er selskap i Hydro konsernet.

Det anmodes med dette om oppheving av Patentstyrets vedtak av 27.06.2006 om oppheving av registrering av foretaksnavnet Hydroteam AS."

I sin imøtegåelse av 25. september 2006 anfører Norsk Hydro ASA:

"Jeg viser til klage til 2. avdeling av 24. august 2006 fra Hydroteam AS, og skal på vegne av Hydro få anføre:

1. Når det gjelder spørsmål om **bransjelikhet**, viser jeg til Hydros nærmere anførsler om dette i klagen datert 21.november 2005 og min replikk til 1. avdeling datert 14. mars 2006. Det er her bl.a. understreket at Foretaksnavneloven (§ 3-3) bare stiller krav om "lignende slag" virksomhet. Det kreves ikke identisk aktivitet i alle detaljer. Det er også subsidiært vist til Kodak-regelen om utvidet vern i Foretaksnavnelovens § 3-3, 2. ledd. Jeg viser også til Foretaksnavnelovens § 2-6 nr. 4, som 1. avd. anvender for så vidt gjelder varemerker.

   Jeg kan ikke se at Hydroteams klage til 2. avdeling tilfører denne del av saken noen nye opplysninger eller anførsler, som skulle gi grunn til å endre 1. avdelings konklusjon om at det foreligger bransjelikhet (i lovens forstand).

2. Etter Hydros oppfatning er det **ikke noe friholdelses behov** for betegnelsen hydro i forbindelse med den virksomhet som Hydroteam driver. Det vanlige ord på norsk for vann er vann eller vatn, ikke hydro. Siden suffikset team er hentet fra engelsk, ville et firmanavn som "Waterteam" kunne være et nærliggende og fullgodt alternativ for Hydroteam. Andre alternativer til vannindikasjon er Aqua (latin) eller Wasser (tysk). Hydro kan ikke se at Hydroteam har en rimelig rett til å velge et forretningsnavn som skaper sterk fare for forveksling med Hydro, når det så lett kan velge et annet navn som er like dekkende/beskrivende for deres virksomhet.

3. Patentstyrets avgjørelse i 1. avdeling av 27.06.2006 bygger etter Hydros oppfatning på riktige faktiske og rettslige premisser, og bør derfor stadfestes av 2. avd."

Den 27. september 2006 ble gjenpart av tilsvar fra Norsk Hydro ASA av 25. september 2006 oversendt Hydroteam AS, Jar, til uttalelse, med svarfrist 27. oktober 2006.

Det var ikke innkommet noen uttalelse fra Hydroteam AS ved svarfristens utløp, og saken er deretter tatt opp til behandling på det foreliggende grunnlag.

Annen avdeling skal uttale:

Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling, og kan også slutte seg til den begrunnelse 1. avdeling har gitt.

Utvalget kan ikke se at den påberopte lagmannsrettsdom om kjennetegnet ONKEL PEPPERS PIZZA gir noe bidrag av betydning for den vurdering som må foretas i den foreliggende sak. De tjenester foretaksnavnet HYDROTEAM er angitt å skulle brukes for – ”forskning og utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk” – tilbys vel, som også 1. avdeling har pekt på, til en relativt kjennetegnsbevisst omsetningskrets. Det er derfor mulig at faren for direkte forveksling ikke er så stor. Men når det som her må antas å kunne dreie seg om tilbud om tjenester som kan kreve teknisk eller vitenskapelig innsikt av blandet karakter, vil nok navneelementet TEAM av mange kunne oppfattes som henspilling på at det er samarbeids-ytelser som tilbys. Og da vil det ligge nær å anta at HYDROTEAM har Norsk Hydro med på laget.

Registreringshaveren har fremhevet at ordet ”hydro” betyr ”vann”, og hevder at det derfor må friholdes for slike tjenester som han tilbyr. Og det er riktig at den som slår opp, vil få vite at ”hydro” betyr vann. Men de fleste som her i landet i dag støter på ”Hydro”, med stor forbokstav, vil ikke slå opp, men umiddelbart oppfatte det som en kortform for Norsk Hydro ASA.

Det avsies slik

kjennelse:

Første avdelings avgjørelse stadfestes.

B. Stuevold Lassen (sign.) Ida Andrén (sign.) Are Stenvik (sign.)