



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## AVGJØRELSE

---

Sak: 25/00075  
Dato: 11. mars 2026

---

Klager: Akzo Nobel Coatings International B.V.  
Representert ved: AWA NORWAY AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Mariane Folkestad-Giry og Torger Kielland

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 26. juni 2025 hvor ordmerket SECURSHIELD, internasjonal registrering nummer 1730028, med søknadsnummer 202306381, ble nektet virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 2: Decorative and protective coatings used in food and beverage packaging; printing inks, coatings, pigments and dispersions (paints) for use on cartons and packaging; decorative and protective coatings for metal packaging.

- 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 20. august 2025. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 15. september 2025, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Merket er beskrivende for egenskaper ved de aktuelle varene, og mangler særpreg for disse.
- Den norske gjennomsnittsforkbrukeren har gode engelskkunnskaper og merket vil naturlig bli oppfattet som en sammenstilling av de to ordbestanddelene SECUR og SHIELD.
- SECUR vil bli oppfattet som en uvesentlig omskriving eller feilstaving av det engelske ordet «secure», som i varemerkerettslig sammenheng blir å likestille med den korrekte skrivemåten. Den uvesentlige endringen består kun i at bokstaven E mangler på slutten. Endringen, som er liten sammenlignet med korrekt skrivemåte, vil for en stor del av omsetningskretsen ikke påvirke uttalen av merket, og vil heller ikke medføre at betydningsinnholdet endrer seg. Omsetningskretsen vil dermed kunne overse endringen eller vil bare anta at det er en feilskrift. I sak 19/00030 TRU CONVECTION kom Klagenemnda til at TRU ville oppfattes som en uvesentlig omskriving av ordet «true», til tross for at bokstaven E manglet på slutten av ordet.
- Ordet «secure» betyr blant annet «sikker» og «trygg». Ordet SHIELD kan bety «skjold», «vern» eller «beskyttelse». Sammenstillingen SECURSHIELD kan forstås som «sikker beskyttelse» eller «trygg beskyttelse».

- Når merket brukes på de aktuelle varene i klasse 2, slik som dekorativt og beskyttende belegg til bruk på emballasje vil det direkte og umiddelbart oppfattes som en angivelse av varenes formål, kvaliteter og nærmere egenskaper, nemlig at emballasjebelegget gir en trygg eller sikker beskyttelse. Dette er for eksempel særlig relevant i relasjon til matsikkerhet. Emballasjebelegg kan gi konsumenter en sikker eller trygg beskyttelse i den forstand at belegget i seg selv er fritt for skadelige stoffer som kan forurense innholdet. Slikt belegg kan også gi sikker beskyttelse mot ytre påvirkning på produktene inne i emballasjen ved at det fungerer som en sperre mot smuss, fuktighet, oksygen og lys.
- Det er sannsynlig at betydningen av merketeksten vil knyttes til egenskaper ved varene uten noen nærmere analyse eller fortolkning. Ordenes betydning hver for seg endres ikke ved at disse stilles sammen, og sammenstillingen fremstår ikke som uvanlig eller konstruert. Gjennomsnittsførbrukeren vil ikke bite seg merke i fraværet av E i ordet SECUR, selv om ordet stilles sammen med SHIELD. På grunn av merkets beskrivende meningsinnhold, vil det ikke oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- De eldre merkene inneholder andre ord i tillegg til ordet SHIELD og gjelder for andre varer. Dette vil påvirke hvordan disse merkene som helhet vil bli oppfattet, og er derfor ikke sammenlignbare. Patentstyret må foreta en konkret vurdering i den enkelte sak.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er akseptert i andre jurisdiksjoner.

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

- Merket er ikke beskrivende, og har tilstrekkelig iboende særpreg.
- Ordet SECUR er mer enn en uvesentlig omskriving av det engelske ordet «secure». Det vil bli lagt merke til at det mangler en E i SECURE, og dette vil påvirke uttalen til merket, slik at det vil uttales «sekuurshield». Merket får i tillegg en annen visuell helhet.
- SECURSHIELD gir ikke direkte og umiddelbar mening for de aktuelle varene og vil kreve flere tankerekker og fortolkning.
- Sammenstillingen fremstår som uvanlig og med et vagt betydningsinnhold, eksempelvis når det brukes for dekorativt og beskyttende belegg til bruk på emballasje. Merketeksten kan som helhet gi assosiasjoner til et «sikkert skjold». Dette gir ikke mening for varene. Kan varene gi et sikkert skjold? SHIELD, som umiddelbart vil oppfattes som «skjold», er ikke et vanlig ord for protection/beskyttelse. SECURSHIELD vil oppfattes som et suggestivt varemerke på grunn av feilstavelsen av SECUR som er sammenstilt med det uvanlige ordet SHIELD.
- Patentstyret har godkjent ordmerket SECURSTYLE, internasjonal registrering nr. 1730027, for samme varer som i nærværende sak. Dette tilsier at også SECURSHIELD bør aksepteres.

- Merket er funnet særpreget i sammenlignbare jurisdiksjoner, herunder flere engelskspråklige, blant annet Australia, Brasil, Canada, Indonesia, Malaysia, Mexico, New Zealand, Sør-Korea, Singapore, Sveits, Tyrkia, UK og USA. Merket er også godkjent i basisjurisdiksjonen EU. Det fremstår underlig at den norske omsetningskretsen oppfatter merket annerledes enn de øvrige nevnte jurisdiksjoner.
- I Oslo tingretts dom av 14. mai 2025 vedrørende merket OPTIKIT, uttaler retten at i vurderingen av om merket skal anses beskrivende må det legges noe vekt på at merket er registrert i mange andre jurisdiksjoner med samme regelverk som Norge. I likhet med OPTIKIT er også SECURSHIELD en sammenstilling av to engelske ord.

## **7 Klagenemndas vurdering:**

### **8 Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten SECURSHIELD.
- 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 eller 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 Formålet med å beskytte varemerker gjennom registrering, er særlig å sikre varemerkets garantifunksjon. Et varemerke skal fungere som garanti for kommersiell opprinnelse, slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan skille én virksomhets varer og tjenester fra andres. Dette følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 16 og 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 skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. Omsetningskretsen for de aktuelle varene i klasse 2 vil etter Klagenemndas syn være profesjonelle næringsdrivende, som

eksempelvis produsenter av emballasje for mat og drikke. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å ha høy grad av oppmerksomhet.

- 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 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 Underrettens 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 legger til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren, som må anses å ha gode kunnskaper i engelsk, umiddelbart vil oppfatte merket som en sammenstilling av SECUR og SHIELD. Spørsmålet om merket er beskrivende er i denne saken todelt, se Klagenemndas sak VM 20/00035 TREETS avsnitt 16. Det første spørsmålet er om SECUR fremstår som en uvesentlig endring av «secure». Hvis dette spørsmålet besvares bekreftende, blir det neste spørsmålet om merketeksten er beskrivende og/eller mangler særpreg.
- 18 I saken om merket TREETS gikk Klagenemnda gjennom rettskildebildet for ordlyden «uvesentlige endringer eller tillegg» i varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Det samlede rettskildebildet viser at feilstavinger normalt sett ikke er tilstrekkelig til å tilføre særpreg, og at det legges vekt på hvorvidt den endrede skrivemåten påvirker betydningen av ordet uttalemessig og merkets konseptuelle innhold, jf. VM 20/00035 avsnitt 17.
- 19 Klagenemnda er kommet til at SECUR vil oppfattes som en «uvesentlig endring» av «secure» i sammenstillingen SECURSHIELD for de aktuelle varene i klasse 2, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Ettersom SHIELD er et engelsk ord med kjent uttale og meningsinnhold, vil gjennomsnittsforbrukeren lett se hvor sammenstillingen skal deles og oppfatte at også SECUR får engelsk uttalemåte. Det er dermed sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil uttale ordet og oppfatte meningsinnholdet i «SECUR» på samme måte som det engelske ordet «secure». Endringen, som består i at den siste bokstaven «E» er fjernet, påvirker ikke hvordan ordet uttales ettersom siste bokstaven «E» med engelsk uttale blir stum. Klagenemnda kan heller ikke se at omskrivningen endrer meningsinnholdet som det er naturlig å lese ut fra

sammenstillingen SECURSHIELD i relasjon til de aktuelle varene. Vurderingen blir ikke annerledes selv om gjennomsnittsforbrukeren visuelt kan legge merke til at bokstaven «E» i «secure» mangler.

- 20 Når det gjelder det andre spørsmålet, har Klagenemnda kommet til at SECURSHIELD er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene i klasse 2.
- 21 Som nevnt under avsnitt 17 er Klagenemnda av den oppfatning at merket vil oppfattes som en sammenstilling av elementene SECUR og SHIELD. Ordet SECUR vil umiddelbart oppfattes i samme betydning som «secure», nemlig som «sikker» og «pålitelig». Ordet SHIELD kan bety «skjold» og «vern». På denne bakgrunn er det sannsynlig at sammenstillingen SECURSHIELD vil oppfattes i betydninger som «sikkert vern» og «pålitelig vern».
- 22 Når SECURSHIELD brukes i relasjon til «Decorative and protective coatings used in food and beverage packaging», «decorative and protective coatings for metal packaging» og «(...) coatings (...) for use on cartons and packaging» i klasse 2, er det sannsynlig at merket umiddelbart vil oppfattes som en beskrivelse av at beleggene danner et sikkert eller pålitelig vern, for eksempel mot at emballasjen blir skadet eller svekket av fukt eller korrosjon. Uten et beskyttende belegg vil for eksempel fukt fra matvarene eller kondens i et kjøleskap kunne gjøre at pappemballasjen blir vasstrukken eller fuktig, eller at metallemballasjen ruste. Klagenemnda finner også at sammenstillingen er beskrivende for «printing inks, coatings, pigments and dispersions (paints) for use on cartons and packaging». Klagenemndas undersøkelser viser at «printing inks» og «pigments and dispersions (paints)» kan danne et beskyttende lag som for eksempel kan gjøre emballasjen motstandsdyktig mot slitasje og vann, og beskytte mot at tekst og grafiske elementer falmer.
- 23 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket SECURSHIELD som helhet har et meningsinnhold som uten videre vil oppfattes som å beskrive egenskaper ved de aktuelle varene. Helheten formidler et enkelt og forståelig budskap som gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte. Sammenstillingen fremstår verken uvanlig eller overraskende, og det vil være lett å se hvordan den skal deles inn i to meningsbærende ord. Omsetningskretsen behøver ikke å foreta noen mentale tankesprang eller nærmere fortolkning for å forstå merkets meningsinnhold. Det foreligger dermed en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom merket og de aktuelle varene. Merket er derfor beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 24 På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold vil merket heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket, som dermed ikke oppfyller garantifunksjonen. Merket mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

- 25 Klagenemnda kan ikke se at Patentstyrets særpregsvurdering av merket SECURSTYLE kan føre til et annet utfall for vurderingen av merket SECURSHIELD. Klagenemnda må vurdere den konkrete sammenstillingen saken gjelder, og den konkrete skjønnsvurderingen i en annen sak kan ikke tillegges avgjørende vekt. Sammenstillingen SECURSTYLE er egnet til å oppfattes i betydningen «sikker/pålitelig stil», STYLE gir ikke det samme beskrivende innholdet som det avsluttende elementet SHIELD i SECURSHIELD.
- 26 At merket er akseptert i andre jurisdiksjoner er et relevant moment som er vektlagt, men som Klagenemnda ikke kan se at blir utslagsgivende i foreliggende sak. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforgbrukeren 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.
- 27 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda Patentstyrets avgjørelse. Klagers internasjonale registrering nr. 1730028, med nasjonalt søknadsnummer 202306381, ordmerket SECURSHIELD, kan ikke gis virkning i Norge for de aktuelle varene i klasse 2, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg  
(sign.)

Mariane Folkestad-Giry  
(sign.)

Torger Kielland  
(sign.)