



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 25/00088
Dato: 6. februar 2026

Klager: Bioglycols LLC
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:
Gunhild Giske Skyberg, Katrine Malmer-Høvik og Jan Morten Evertsen
har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 29. september 2025, hvor det kombinerte merket SUSTAINEA BIOGLYCOLS, med søknadsnummer 202215429, ble nektet registrert for følgende varer og tjenester:



Klasse 1: Kjemiske produkter og stoffer produsert av vegetabilsk råvare for industriell bruk; monoetylenglykol "MEG" fra fornybar kilde brukt som primærkilde i produksjon av polyester til bruk i fremstilling av fibre, filmer, harpikser i faststoff og andre forbrukerprodukter; polyetylentereftalat "PET" fra fornybar kilde brukt som en primærkilde i fremstilling av emballasje, flerlagsfilmer, metalliserte filmer, røntgenfilmer, fotografiske filmer, samt i industriell anvendelse; polyesterfibre fra fornybar kilde brukt som en primærkilde i fremstilling av klesartikler, husholdningsprodukter, samt for bruk i industrielle materialer med høy styrke og lav kryp; monopropylenglykol "MPG" fra fornybar kilde brukt som en primærkilde for anvendelse i sivilkonstruksjoner, marine konstruksjoner, bilindustrikonstruksjoner, forbruksvarer, frostvæsker, smøremidler, maling, blekk og belegg, overflateaktive løsemidler, fremstilling av plastifiseringsmidler, personlig pleie og kosmetiske produkter, samt i fremstilling av produkter for bruk i næringsmiddel- og farmasøytisk industri; alkoholer for bruk i sammensetningen av kjemiske produkter; kjemiske stoffer og produkter av vegetabilsk opprinnelse, rå, til bruk ved fremstilling av de ovennevnte produktene; polymerer, termoplast, polypropylen, polyetylen, vinyl, fornybare kjemikalier [inkludert i denne klassen], beregnet på industrien, for bruk ved fremstilling av de ovennevnte produktene.

Klasse 35: Handel og import av kjemikalier, petrokjemikalier, derivater av petrokjemiske råvarer fra fornybare kilder til bruk ved fremstilling av fibre, filmer, faststoffharpikser, emballasje, flerlagsfilmer, metalliserte filmer, røntgenfilmer, fotografiske filmer, klesartikler, husholdningsprodukter, industrielle materialer med høy styrke og lav kryp, produkter relatert til sivilkonstruksjoner, marine konstruksjoner, bilindustrikonstruksjoner, forbruksvarer, frostvæsker, smøremidler, maling, blekk og belegg, overflateaktive løsemidler, plastifiseringsmidler, personlig pleie og kosmetiske produkter, næringsmiddelindustri- og farmasøytiske produkter, samt andre forbrukerprodukter; rådgivning og forretningsinformasjon som involverer handel med kjemiske produkter, petrokjemikalier, derivater av petrokjemiske råvarer fra fornybare kilder, alt til bruk i industrien for de ovennevnte produktene.

- 3 Varemerket ble nektet registrert av Patentstyret fordi det ble ansett å være egnet til å forveksles med den eldre internasjonale registrering nummer 1687864 ordmerket SUSTAINERA, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 4 Internasjonal registrering nr. 1687864 ordmerket SUSTAINERA, er gitt virkning i Norge for varer og tjenester i klasse 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 24, 37 og 40. I klasse 1 er merket gitt virkning for følgende varer:

Klasse 1: Chemical products for use in industry, science, photography, agriculture, horticulture and forestry; soil fertilizers (natural and artificial); fire-extinguishing compositions; chemical preparations for tempering and welding; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning materials; adhesive substances for industrial use; anti-freeze solution; fluids for hydraulic installations and apparatus.

- 5 Klage kom inn 23. oktober 2025. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 29. oktober 2025, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det kombinerte merket SUSTAINEA BIOGLYCOLS er egnet til å forveksles med ordmerket SUSTAINERA. Omsetningskretsen vil kunne komme til å ta feil av kjennetegnene.
- Det er vareidentitet i klasse 1 og tjenestene i klasse 35 er av lignende slag.
- Både SUSTAINERA og SUSTAINEA fremstår som fantasiord som henspiller på det engelske ordet «sustainable».
- BIOGLYCOLS vil forstås som en sammenstilling av prefikset BIO- i betydningen «biologisk», og GLYCOLS som er engelsk for «glykoler». Ordet vil derfor oppfattes som informasjon om at varene og tjenestene gjelder glykoler produsert fra biologiske stoffer.
- SUSTAINEA og SUSTAINERA vil leses i sin helhet, og «sustain» vil ikke skilles ut som et selvstendig beskrivende element.
- Fellestrekkene skaper en høy grad av visuell likhet. SUSTAINEA og SUSTAINERA deler de åtte første bokstavene og siste bokstav. Tillegget av bokstaven R skaper en viss visuell forskjell. Omsetningskretsen vil likevel feste seg ved likhetene ved de syv første bokstavene.
- SUSTAINEA og SUSTAINERA vil også uttales svært likt. Begge har tre stavelser, hvor de to første er identiske. Begge ordene avsluttes på A. Bokstaven R skaper ikke tilstrekkelig ulikhet. Gjennomsnittsforbrukeren vil ved uttale trolig i størst grad vektlegge begynnelsen av ordene, jf. T-724-17 Vianel avsnitt 39 og T-524/18 Billa avsnitt 75.
- BIOGLYCOLS skaper en visuell ulikhet, men har mindre innvirkning på helhetsinntrykket enn SUSTAINEA. BIOGLYCOLS er mindre og plassert under SUSTAINEA, og vil trolig oppfattes som et beskrivende tillegg. BIOGLYCOLS medfører en viss uttalemessig ulikhet, men de fonetiske likhetene er større enn forskjellene.

- Det er også visse konseptuelle likheter. Begge merker henspiller på «sustainable» og vekker assosiasjoner til bærekraft. BIOGLYCOLS trekker ikke merket i en vesentlig annen konseptuell retning.
- Med særlig vekt på den visuelle og fonetiske likheten mellom det dominerende og særpregede elementet i innehavers merke anses det å foreligge en betydelig grad av kjennetegnslikhet.
- Det at omsetningskretsen har et høyt oppmerksomhetsnivå har vært et moment i helhetsvurderingen. Et høyt oppmerksomhetsnivå vil imidlertid ikke i seg selv kunne utelukke forvekslingsfare, jf. T-56/20 *Vroom* avsnitt 51. Det må foretas en helhetlig vurdering. Graden av vare- og tjenesteslagslikhet kombinert med kjennetegnslikheten er tilstrekkelig til at også en omsetningskrets med et høyt oppmerksomhetsnivå vil kunne forveksle merkene.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det er ikke risiko for forveksling mellom merkene.
- Varene og tjenestene i klasse 1 og 35 retter seg mot en profesjonell omsetningskrets med et høyt oppmerksomhetsnivå. Denne omsetningskretsen fanger i større grad opp visuelle og konseptuelle detaljer.
- Det bestrides ikke at det foreligger en viss vareslagslikhet mellom varene, men det er lav grad av kjennetegnslikhet som avverger risiko for forveksling.
- Det er svak grad av visuell likhet. Ordmerket SUSTAINEA er visuelt dominant på grunn av plassering, størrelse og fet skrift som samlet gir ordet en intens valør. BIOGLYCOLS er likevel også fremtredende. Elementet understreker bokstavene NEA, som ikke gjenfinnes i det eldre merket. BIOGLYCOLS fremhever ulikhetene i trykket på stavelsene, som sammen med en fonetisk ulikhet, understreker et distinkt visuelt uttrykk.
- Den felles ordstammen SUSTAIN gir en viss grad av visuell likhet. Forvekslingsfare innebærer imidlertid mer enn å sammenligne en leksikalsk komponent, ved at omsetningskretsen oppfatter helheten, jf. C-591/12 avsnitt 23. Dette er fulgt opp i norsk rettspraksis som har vektlagt om de to merkene som skal sammenliknes danner «ulike visuelle helhetsinntrykk hos gjennomsnittsfbrukeren», jf. TOSLO-2014-79765 side 9. Patentstyret har ikke etterfulgt denne praksisen når de ensidig begrunner forveksling basert på ordstammen.
- Det er ingen fonetisk likhet utover den deskriptive ordstammen SUSTAIN. De fonetiske ulikhetene, fraværet av A og plasseringen av R, forandrer hvor omsetningskretsen vil legge trykk på stavelsene. I SUSTAINEA ligger trykket på de to siste vokalene EA. I SUSTAINERA ligger trykket nært senter av ordet på konsonanten N. Det er ingen klare

holdepunkter for en norm om at omsetningskretsen alltid oppfatter sterkest starten av merket, jf. Annen avdelings avgjørelse nr. 7045 Cir.

- Omsetningskretsen har behov for ytterligere tankeprosesser for å oppfatte den leksikalske forbindelsen mellom ordmerket SUSTAINERA og ordet sustainable.
- Det er svak konseptuell likhet mellom merkene. Ordet SUSTAINEA i kombinasjon med BIOGLYCOLS, gir omsetningskretsen et egenartet helhetsinntrykk som skiller merket konseptuelt fra ordmerket SUSTAINEA.
- Ordstammen «SUSTAIN» assosieres med adjektivet «SUSTAINABLE» som et nærliggende adjektiv for vareklassene. Ordstammen har svak grad av særpreg, og dermed minsker risikoen for forveksling. Denne forståelsen finner støtte i EU-praksis der et ordmerke får enerett for den konkrete kombinasjonen av elementer som bygger på et begrep, ikke for begrepsbruken i seg selv, se VM 25/00003 SELF SIMULA avsnitt 34-35 med videre henvisninger. EU-retten har gjentatte ganger utelukket forvekslingsfare når likhetene mellom merkene «refererte seg til svake eller deskriptive elementer.», jf. VM 25/00003 SELF SIMULA avsnitt 37 med videre henvisninger, T-506/19 Uma workspace / WORKSPACE (fig.), T-602/19 Naturanove / Naturalium, T70/20 MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.) / MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), T-222/21 Shoppi (fig.) / Shopify, T-443/21 SOUNDLESS (fig.) / SOUNDTEX, T-1154/23 TAXMARC / X TAXMAN (fig.) og T-436/24 Magic Crown / Crown.
- Ordstammen SUSTAIN er et deskriptivt element og kan ikke skape forvekslingsfare. Det særpregede elementet er bokstaven R i slutten av ordet. Bokstaven gjenfinnes ikke i SUSTAINEA. I VM 25/00003 la Klagenemnda til grunn at det særpregede lå i den språklige endringen av ordet SIMULATION, og at én bokstav var det sentrale for særpreget. Det yngre merket hadde skapt en egen variasjon over det samme begrepet SIMULATION. Begge ordene ble assosiert med begrepet SIMULATION, og ikke til det særpregede elementet ved det eldre merket. SUSTAINEA har tilsvarende omrokkert på én bokstav og skapt en ny språklig variasjon over adjektivet «sustainable». Når det særpregede består av én bokstav, får dette stor betydning for vurderingen, jf. T-240/08 OLI vs. OLAY avsnitt 46-48.
- Patentstyret har lagt vekt på likhetstrekk som mangler særpreg. Dette strekker den varemerkerettslige eneretten utover formålets grenser, ved at det gis et for bredt vern for elementer som må friholdes. I sak VM 25/00003 uttaler Klagenemnda i avsnitt 36: «En overdreven beskyttelse av svake merker eller til elementer med svakt særpreg, kan ha en negativ innvirkning på oppnåelsen av varemerkelovens mål.»

8 Klagenemndas vurdering:

9 Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 Det aktuelle varemerket er det kombinerte merket SUSTAINEA BIOGLYCOLS, slik det er gjengitt i avsnitt 2.
- 11 Det følger av varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b at et merke ikke kan registreres dersom det er «risiko for forveksling» med et merke som allerede er registrert eller gitt virkning i Norge. Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnernes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 41–43.
- 12 Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Det er et innbyrdes avhengighetsforhold mellom disse momentene, slik at en svak grad av vareslagslikhet kan oppveies av en høy grad av kjennetegnslikhet og omvendt, jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 40 og EU-domstolens rådgivende uttalelse i C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 19. Se også EU-domstolens rådgivende uttalelser i sakene C-251/95 Sabèl/Puma avsnitt 18 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 17.
- 13 I helhetsvurderingen skal det tas hensyn til gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå, hvilke varer eller tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes. I tillegg er det relevant å se hen til det eldste merkets grad av særpreg. Jo mer særpreget det eldste merket er, desto større vil risikoen for forveksling være, jf. sakene C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18 og 19 og T-56/20 VROOM avsnitt 43.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer, jf. EU-domstolens avgjørelse C-334/05 P Shaker avsnitt 35. Det må tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene side om side, men må stole på det bildet hen har i hukommelsen, jf. C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 26.
- 15 Varene er kjemiske produkter til industriell bruk, og tjenestene er salg, handel, rådgivning og forretningsinformasjon som involverer handel med slike produkter. I likhet med Patentstyret og klager, legger Klagenemnda til grunn at omsetningskretsen i hovedsak består av profesjonelle næringsdrivende med høy grad av oppmerksomhet. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96 Gut Springenheide avsnitt 31.

Vareslagslikhet

- 16 Vurderingen gjelder hvorvidt varene og/eller tjenestene er av samme eller lignende slag, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. I vurderingen av om varene er av lignende slag, skal det ses hen til art og anvendelsesformål, hvordan de benyttes og om de er i konkurranse med hverandre eller er komplementære, jf. C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-

Mayer avsnitt 23. Andre kriterier som har blitt nevnt i rettspraksis er om varene har samme distribusjonskanaler og omsetningskrets, og om de normalt har samme kommersielle opprinnelse, se for eksempel Underrettens avgjørelser i T-99/01 Mystery/Mixery avsnitt 40 og T-85/02 Castillo/El Castillo avsnitt 38.

- 17 Klagenemnda slutter seg til Patentstyrets vurdering om at det foreligger identiske og lignende varer og tjenester i klasse 1 og 35. Ettersom klager ikke bestrider at det «foreligger en viss vareslagslikhet mellom varene», nøyer Klagenemnda seg med å gi en kort begrunnelse for sitt syn.
- 18 Det eldste merket har vern for «chemical products for use in industry, science, photography, agriculture, horticulture and forestry» i klasse 1. Dette er en vid angivelse som omfatter alle mulige kjemiske produkter til bruk innen blant annet industri, vitenskap, fotografi og landbruk, og overlapper dermed alle varene i klagers klasse 1. Klagers tjenester handel og import og rådgivning og forretningsinformasjon som involverer handel i klasse 35, gjelder slike varer som det eldste merket har vern for i klasse 1. Klagenemnda slutter seg til Patentstyrets vurdering om at varene og tjenestene er komplementære. Klagenemnda er i tillegg av den oppfatning at varene og salg av varene må anses å ha samme formål ved at de kan dekke etterspørsel og behov hos de samme kundene. Klagenemnda viser dessuten til at Underretten har lagt til grunn at salg av varer i klasse 35 er å anse som likeartet med selve varen, jf. blant annet T-333/19 GN Genetic Nutrition Laboratories avsnitt 29 og T-282/12 fRee YOUR STYLE avsnitt 37.
- 19 Det neste spørsmålet blir dermed om kjennetegnene er så like at det foreligger risiko for forveksling i den alminnelige omsetningen, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.

Kjennetegnslikhet

- 20 Merkene som skal sammenlignes er:

Klagers merke	Det tidligere registrerte merket
	SUSTAINERA

- 21 Ved vurderingen av kjennetegnslikhet, må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet vektlegges. I denne vurderingen vil særpregede og dominerende elementer ha større betydning for merkenes helhetsinntrykk enn svake og lite fremtredende elementer, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelser i

C-251/95 Sabèl/Puma avsnitt 23 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 25-27 og C-334/05 P Shaker avsnitt 35.

- 22 Slik Klagenemnda ser det er det sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte det eldre ordmerket SUSTAINERA som et helhetlig fantasiord. Endelsen «ERA» er tilstrekkelig kreativ til at gjennomsnittsforbrukeren må tenke seg om for å oppfatte at SUSTAINERA kan henspille på «sustainable». Selv om ordstammen «sustain» skulle være beskrivende slik klager anfører, finner Klagenemnda at merket som helhet har normal grad av særpreg for de aktuelle varene i klasse 1.
- 23 Når det gjelder klagers kombinerte merke er det klart at ordelementet SUSTAINEA er i størst skrift og plassert over elementet BIOGLYCOLS. Ordet SUSTAINEA vil etter Klagenemndas syn også oppfattes som et helhetlig fantasiord, og at endelsen «EA» gjør at en assosiasjon til «sustainable» ikke fremstår som umiddelbar. Grunnet sin størrelse, plassering og iboende særpreg, er ordet dominerende for merkets helhetsinntrykk. Klagenemnda slutter seg til Patentstyrets vurdering om at elementet BIOGLYCOLS er beskrivende for klagers varer og tjenester. Dette elementet får dermed mindre betydning ved sammenligningen av kjennetegnene, og i helhetsvurderingen av om merkene er forvekslebare.
- 24 Klagenemnda er enig med klager i at det først og fremst er endelsene «ERA» og «EA» som tilfører særpreg, men er av den oppfatning at disse endelsene er så like at ordelementene SUSTAINERA og SUSTAINEA får svært like helhetsinntrykk.
- 25 I den grad både SUSTAINERA og SUSTAINEA gir assosiasjoner til noe med «sustain» eller «sustainable», så har de konseptuelle likheter.
- 26 Merkene har klare visuelle likheter. Klagers merke SUSTAINEA BIOGLYCOLS har en alminnelig svart skrifttype. Ettersom det eldre merket SUSTAINERA er et rent ordmerke, har det vern for ordet med en font som kan være identisk med den i klagers merke, jf. Underrettens avgjørelse i T-369/10 BEATLE avsnitt 42. Merkedelen SUSTAINEA er merkets sterkeste og mest synlige element, og det er visuelt sett svært likt ordmerket SUSTAINERA. Kun nest siste bokstav i det eldre merket – R – utgjør forskjellen. Ordene innledes og avsluttes dermed helt likt.
- 27 Merkene har også klare fonetiske likheter. Ordene SUSTAINEA og SUSTAINERA har svært lik uttale, med samme antall stavelser og nesten samme lengde. Bokstaven R i det eldre merket er ikke dominerende i uttalen. Det er derfor sannsynlig at ordene vil høres svært like ut ved muntlig omtale. Klagenemnda kan derfor ikke se at R-en i SUSTAINERA gjør at merkene blir tilstrekkelig fonetisk ulike.
- 28 Ulikhetene ved elementet BIOGLYCOLS er ikke tilstrekkelig til å utelukke forvekslingsfare. Som nevnt er dette elementet beskrivende, og det er i tillegg plassert under og i mindre skriftstørrelse enn det særpregede og dominerende SUSTAINEA.

Merkeelementet BIOGLYCOLS får dermed liten betydning for merkets helhetsinntrykk sammenholdt med SUSTAINEA.

- 29 Etter en helhetsvurdering har Klagenemnda kommet til at det kombinerte merket SUSTAINEA BIOGLYCOLS er egnet til å forveksles med det eldre ordmerket SUSTAINERA. Klagenemnda legger avgjørende vekt på at varene og tjenestene er av identisk og lignende slag, og at det er sterk grad av kjennetegnslikhet mellom de dominerende og særpregede elementene SUSTAINEA og SUSTAINERA. Merkenes kreative endelser «EA» og «ERA» er svært like både visuelt og fonetisk, noe som utligner det at ordstammen «sustain» er svak eller beskrivende. Når i tillegg det eldste merket som helhet har normal grad av særpreg, finner Klagenemnda at selv gjennomsnittsfbrukeren med høy grad av oppmerksomhet kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller tro at det er en kommersiell forbindelse mellom innehaverne av merkene.
- 30 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda Patentstyrets avgjørelse. Det kombinerte merket SUSTAINEA BIOGLYCOLS, med søknadsnummer 202215429, kan ikke registreres for de aktuelle varene og tjeneste i klasse 1 og 35, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Katrine Malmer-Høvik
(sign.)

Jan Morten Evertsen
(sign.)