



# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 24/00006  
Dato: 10.mai 2024

---

Klager: CJ Cheiljedang Corporation  
Representert ved: Bryn Aarflot AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Katrine Malmer-Høvik og Martin Berggreen Rove

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 1. desember 2023, hvor det kombinerte merket BEST AMINO, med internasjonalt registreringsnummer 1613220, og norsk søknadsnummer 202112011, ble nektet virkning for følgende varer:



Klasse 5: Nutritional supplements for animals; nutritional additives to foodstuffs for animals, for medical purposes; animal feed supplements for veterinary purposes; feed supplements for veterinary purposes; non-medicated nutritional supplements for animal feed.

Klasse 31: Fodder; strengthening animal forage; animal foodstuffs; non-medicated animal foodstuffs; feed for animal consumption.

- 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 18. januar 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 24. januar 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Merket er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene i klasse 3 og 5.
- Ordet BEST er et adjektiv som er vanlig brukt både på norsk og engelsk blant annet for å angi at noe er av ypperste kvalitet eller mer fordelaktig enn noe annet.
- Ordet AMINO angir en gruppe i kjemien (NH<sub>2</sub>) som blant annet er til stede i aminosyrer. Det brukes også som en forstavelse for stoff som inneholder aminer eller har med aminer å gjøre. Gransking viser at AMINO brukes for å beskrive at varer som kosttilskudd og næringsmidler inneholder aminosyrer. Det er ikke uvanlig at kosttilskudd, næringsmidler og

fôr til dyr tilsettes essensielle aminosyrer. AMINO vil derfor direkte og umiddelbart forstås som en referanse til aminosyrer i relasjon til de utpekte varene.

- Tilsvarende forståelse av ordet AMINO ble lagt til grunn av Klagenemnda i sak 17/00068, ordmerket AMINOTEC avsnitt 16.
- Den helhetlige merketeksten vil dermed oppfattes som «aminosyre(r) av ypperste kvalitet», «de mest fordelaktige aminosyrene» eller lignende.
- Merketeksten BEST AMINO vil direkte og umiddelbart oppfattes som beskrivende for varenes art og kvaliteter, nemlig at det er snakk om næringsmidler som er det beste aminosyretilskuddet på markedet eller lignende, eksempelvis ved at de inneholder alle de essensielle aminosyrene eller inneholder den beste eller mest fordelaktige mengden aminosyrer til et gitt formål. Merketeksten formidler med dette et klart betydningsinnhold for de aktuelle varene, og er dermed ikke suggestiv.
- Den figurative utformingen framstår som ordinær og lite iøynefallende. Merket har en ordinær font og et alminnelig oppsett. Blader er et vanlig brukt grafisk element, her, som også i noen sammenhenger brukes for å angi at noe er plantebasert. Den bueformede sirkelen som dannes av bladene vil enten framstå som et rent dekorativt element som omslutter og framhever den beskrivende merketeksten, og/eller som en antydning om at varene inneholder aminosyrer fra plantebaserte kilder. Sistnevnte forståelse av figuren kan ses i sammenheng med at det skilles mellom aminosyrer i animalske og vegetabiliske produkter. Om kildene er fra animalske eller plantebaserte produkter kan også være viktig for gjennomsnittsforbrukeren av andre hensyn, som miljø og dyrevelferd.
- Ingen av de kombinerte merkene fullmektigen viser til inneholder elementer som kan anses som lignende med merket i denne saken, og de er følgelig ikke direkte sammenlignbare.
- 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 oppfyller kravet til særpreg. Patentstyrets tolkning forutsetter en rekke mentale steg, det foreligger derfor ikke en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom BEST AMINO og de aktuelle varene.
- Det er ikke korrekt å slå fast at merket er beskrivende fordi merketeksten vil forstås slik at varene inneholder aminosyrer av beste kvalitet. Alle matvarer, for dyr og mennesker, som inneholder proteiner, består av aminosyrer, da disse er byggematerialene i alle levende celler. Det er dessuten ikke vanlig å henvise til aminosyrer som bare «amino». Sammensetningen BEST AMINO er ikke beskrivende, for hva er det som skal være «best» med de aktuelle aminosyrene? Gjennomsnittsforbrukeren vil følgelig ikke oppfatte BEST AMINO slik Patentstyret legger til grunn.

- Det semantiske innholdet i merket er ikke klart for varene. Dette gjør at gjennomsnittsforbrukeren må foreta en nærmere fortolkning for å oppfatte betydningsinnholdet, hvilket gir det et visst minimum av originalitet. En lignende vurdering ble gjort i Klagenemndas vurdering av merket LIPOFLEX i VM 19/00101 avsnitt 25.
- Sammenstillingen BEST AMINO framstår som et uttrykk som mangler noe for å kunne oppfattes i en rent beskrivende betydning. Merketeksten er i høyden suggestiv og tilfredsstillende minimumskravet til særpreg. Ettersom meningsinnholdet er uklart vil ikke omsetningskretsen forstå at de aktuelle varene inneholder aminosyrer, av beste kvalitet.
- Figurutformingen tilfører uansett merket særpreg. Merkets særegne, iøynefallende og minneverdige font, i kombinasjon med de bueformede bladene som omkranser teksten, er mer enn tilstrekkelig distinktive til å berettiggeregistrering av merket som helhet. Merket består av en sirkelform, som er satt sammen av to bueformede blader rundt teksten BEST AMINO, i kursiv, og med ulik font. Bokstaven T i BEST og bokstavene A og O i AMINO strekker seg utenfor sirkelen. Bokstavene B, E, A og S skiller seg fra alminnelige fonter.
- Kombinasjonen av den i høyden suggestive teksten, tekstelementenes særpregede font, sammen med merkets figurelementer, skaper et særpreg et helhetsinntrykk av et varemerke, som er egnet til å skille innehavers varer fra andres.
- Det vises til følgende avgjørelser fra Klagenemnda: VM 19/00140, VM 17/00054, VM 17/00064, VM 19/00061. Merkene ser slik ut:



Disse merkene ble ansett å ha særpreg på grunn av sine figurative utforminger, og på tross av beskrivende tekst. Kombinasjonen av tekst og figur i inneværende merke er ikke beskrivende, og har en særpreg et helhet, på lik linje med de ovennevnte eksemplene fra Klagenemndas praksis.

- Det vil også være i samsvar med Patentstyrets praksis å registrere merket. Følgende registrerte kombinerte merker, med registreringsnummer 1285926, 282567, 1573448, 313734, 1538016, 1574689, har sammenlignbar grad av særpreg:



- Merket er akseptert i en lang rekke jurisdiksjoner. Ettersom det ikke kan påvises tungtveiende grunner til at merket bør nektes registrering i Norge, bør det tillegges betydelig vekt at 59 andre jurisdiksjoner har akseptert merket, herunder EU, Storbritannia og Sveits, samt de engelskspråklige jurisdiksjonene USA, Australia og New Zealand.

**7 Klagenemnda skal uttale:**

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

- 9 Det aktuelle varemerket er et kombinert merke slik det er gjengitt i avsnitt 2.
- 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, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
- 11 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets ((EU) 2015/2436) ordlyd og formål, praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (2017/1001). Høyesterett har uttalt dette i HR-2001-1049 GOD MORGON, og i senere avgjørelser HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 16, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, særlig er å sikre varemerkets garantifunksjon. Et varemerke skal fungere som garanti for kommersiell opprinnelse, slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon avsnitt 28 og C-299/99 Philips/Remington avsnitt 30.
- 13 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og utfra gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene kan både være en privat sluttbruker og en profesjonell næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene, for at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel sak T-19/04 Paperlab avsnitt 25. 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 EU-rettens 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 Sat.1. 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 har kommet til at merket er beskrivende og mangler særpreg.
- 18 Merketeksten består av de to ordene BEST og AMINO, som begge har samme betydning på norsk og engelsk. Ordet «best» er et adjektiv og superlativ til «bedre» og «god», og gir uttrykk for at noe er finest og fortreffeligst. I henhold til Store norske leksikon er AMINO «en forstavelse som viser at et stoff inneholder aminer eller har med aminer å gjøre. Et eksempel er aminosyrer.» På denne bakgrunn er Klagenemnda av den oppfatning at for de aktuelle varene i klasse 5 og 31, herunder kosttilskudd til dyr og dyrefôr, vil AMINO umiddelbart oppfattes i betydningen «aminosyre(r)».
- 19 Som ytterligere støtte for Klagenemndas syn vises det til at denne forståelsen av AMINO også er lagt til grunn i Klagenemndas tidligere avgjørelse VM 17/00068 AMINOTEC avsnitt 16 og i EUIPO Board of Appeal sine avgjørelser R0586/2017-4 ALPHA AMINO avsnitt 13 og R0275/2015-5 AMINO CONTROL avsnitt 14. Videre har Patentstyret vist at AMINO er i utstakt bruk for kosttilskudd til mennesker som inneholder aminosyrer. Klagenemndas egen gransking viser at AMINO også brukes for dyrefôr og dyrekosttilskudd som inneholder aminosyrer.
- 20 På denne bakgrunn legger Klagenemnda til grunn at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte merketeksten BEST AMINO i betydningen «best aminosyre» eller «beste aminosyrer».
- 21 De aktuelle varene er kosttilskudd til dyr og dyrefôr i klasse 5 og 31. Mennesker og dyr er avhengig av å få tilført aminosyrer gjennom mat og drikke for å opprettholde god helse. Det finnes 20 aminosyrer som i et samspill danner de nødvendige proteinene levende vesener er avhengige av, ni av disse er såkalte essensielle aminosyrer. Det vil si at dyr og mennesker ikke kan produsere disse selv, men at de må tilføres gjennom å spise planter og/eller dyreproteiner (snl.no/aminosyrer). Det er derfor en sentral egenskap ved kosttilskudd at det inneholder aminosyrer. Når gjennomsnittsforbrukeren møter merketeksten BEST AMINO i handelen, vil hun/han oppfatte denne som en angivelse av at kosttilskuddet og fôret er best på aminosyrer eller inneholder aminosyrer av best eller høy kvalitet. Etter Klagenemndas vurdering er det ikke en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene, men sammenstillingen har et meningsinnhold som gjennomsnittsforbrukeren uten videre vil oppfatte som en beskrivelse av de aktuelle varenes egenskaper og kvalitet. Klagenemnda har derfor kommet til at merketeksten er beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

- 22 Klagenemnda tar så stilling til om figurelementene er i stand til å tilføre merket særpreg som helhet. Det må foretas en helhetsvurdering, og det avgjørende er om den konkrete oppstillingen av samtlige elementer som helhet har tilstrekkelig særpreg, jf. EU-domstolens avgjørelse i C-37/03 P BioID avsnitt 29 og EU-retten i T-122/01 Best Buy avsnitt 36. For at kombinerte merker med beskrivende tekst skal være registrerbare, må den figurative eller grafiske utformingen være egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordsammenstillingens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens avgjørelse i sak T-559/10 Natural Beauty avsnitt 25.
- 23 Etter Klagenemndas syn tilfører ikke den samlede grafiske utformingen som helhet det minimum av særpreg som kreves etter varemerkeloven § 14. Den grafiske utformingen framstår underordnet i merkets helhetsinntrykk. Teksten BEST AMINO har en stor og dominerende plass midt i merket, og skrifttypen er tilnærmet ordinær. Fonten er relativt tykk, og ordet BEST er plassert til høyre over ordet AMINO. Bokstaven A skiller seg noe ut med sin plassering, størrelse og buede form med åpning over dens vertikale strek. Bokstavene B og E har tilsvarende åpninger og bokstavene S, N og O har henholdsvis noe kantete og trillrund form. Klagenemnda kan ikke se at detaljene i fonten har slik karakter at gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved disse utover at de framstår dekorative. Videre er teksten omkranset oppe og nede av to bladlignende figurer, som enten kan oppfattes som en dekorativ bladformet innramming eller som to bladfigurer. Figurative blader er i utbredt bruk, på for eksempel kosttilskudd og matvarer, som en indikasjon på at varene er naturlige og plantebaserte. Etersom aminosyrene i varene kan komme fra plantebaserte proteiner, vil gjennomsnittsforbrukeren etter Klagenemndas syn umiddelbart oppfatte bladfigurene som en illustrasjon på at aminosyrene i varene kommer fra planter. Totalt sett framstår de grafiske elementene i merket som ordinære og lite iøynefallende, og Klagenemnda har etter en helhetsvurdering kommet til at de ikke vil lede gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet bort fra tekstens beskrivende meningsinnhold.
- 24 På denne bakgrunnen har Klagenemnda kommet til at merket som helhet mangler særpreg som kjennetegn. Det kombinerte merket BEST AMINO anses ikke egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket som helhet, og merket oppfyller derfor ikke garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 25 Klager viser til Klagenemndas avgjørelse VM 19/00101 LIPOFLEX. Etter Klagenemndas vurdering har det konkrete utfallet i denne avgjørelsen liten overføringsverdi til vår sak, ettersom den gjelder en helt annen ordsammenstilling og andre varer. Hver sak må vurderes konkret, og i dette tilfellet finner Klagenemnda at merket er beskrivende og mangler særpreg, jf. vurderingen over.
- 26 Klager viser også til fire avgjørelser fra Klagenemnda som gjelder kombinerte merker med beskrivende tekst, samt flere kombinerte merker som er registrert av Patentstyret. Klagenemnda kan ikke se at utfallet i disse sakene kan få avgjørende betydning for

inneværende sak, siden de gjelder andre merker og andre varer og/eller tjenester. Hver sak må vurderes konkret, og vurderingen i den enkelte sak kan være så konkret at selv små forskjeller kan tilsi ulike resultat. Utfallet i den foreliggende saken anses å være i samsvar med gjeldende europeisk og norsk praksis for kombinerte merker med beskrivende tekst.

- 27 Det at merket er akseptert i andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsfbrukeren oppfatter merket, og det kombinerte merket i denne saken vil oppfattes som beskrivende og uten særpreg. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige 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 Høyesteretts avgjørelse i HR-2001- 1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022- 64395 Trustshop.
- 28 På denne bakgrunn stadfestes Patentstyrets avgjørelse. Merket i utpekingen kan ikke gis virkning i Norge for de aktuelle varene i klasse 5 og 31, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

**Det avsies slik**



## **Slutning**

Klagen forkastes.

**Gunhild Giske Skyberg**  
(sign.)

**Katrine Malmer-Høvik**  
(sign.)

**Martin Berggreen Rove**  
(sign.)