



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 26/00030
Dato: 19. august 2026

Klager: CARGILL BIOINDUSTRIAL UK LIMITED
Representert ved: Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Gunhild Giske Skyberg, Jan Morten Evertsen og Anders F. Wilhelmsen

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 28. januar 2026 hvor ordmerket Optislip, internasjonal registrering nr. 1762550, med søknadsnummer 202314270, ble nektet virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 1: Amides for use in industry; amides for use in manufacture; fatty acid amides; additives for plastic compositions, adhesives and lubricants; friction modifiers; slip and anti-block additives.

- 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 27. mars 2026. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 8. april 2026, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Ordmerket OPTISLIP er beskrivende og mangler særpreg for varene i klasse 1.
- Gjennomsnittsførbrukeren vil først og fremst være profesjonelle aktører i industrien.
- Merket vil oppfattes som en sammenstilling av ordene OPTI og SLIP. Ordet OPTI er det nærliggende å oppfatte som en forkortelse for adjektivet «optimal», både på norsk og engelsk. Det engelske ordet SLIP kan oversettes til «gli» eller «glidning», og brukes i varefortegnelsen (slip additives) for å betegne såkalte slippmidler, nemlig kjemiske midler som brukes for å hindre andre materialer fra å feste seg til overflater. Siden samtlige varer omfatter tilsetninger som reduserer friksjon og gir bedre glid, knytter ordet SLIP seg til egenskaper ved varene.
- OPTI vil bli forstått som et forsterkende og kvalitetsangivende ord sammenstilt med det egenskapsangivende ordet SLIP, altså i betydningen «optimal». Denne oppfatningen er språklig naturlig og høyst nærliggende i lys av de aktuelle varene. Andre betydninger av OPTI, slik som «optikk», er mindre nærliggende i tilknytning til varene og den konkrete ordsammenstillingen. At det ikke finnes ordboktreff på at OPTI kan bety «optimal», er heller ikke avgjørende, jf. T-470/09, Medi, avsnitt 22.
- Sammenstillingen OPTISLIP vil dermed oppfattes i betydningen «optimal gli/glidning/slipp». For de aktuelle varene vil merket direkte og umiddelbart oppfattes som egenskaps- og kvalitetsangivende, nemlig at varene er ment å tilføre optimal glideevne. Dette kan for eksempel være amider som brukes som tilsetningsstoffer i industrielle materialer

eller produksjonsprosesser for å redusere friksjon og gjøre produkter eller overflater mer glatte, for eksempel for å unngå at det kleber seg sammen.

- Merketeksten fremstår ikke uvanlig eller overraskende i relasjon til varene.
- Merkets beskrivende meningsinnhold medfører at merket heller ikke oppfyller garantifunksjonen.
- Det legges ikke vekt på at Oslo tingrett godkjente merket OPTIKIT i dom TOSL-2024-175472. Patentstyret mener OPTISLIP har mer til felles med tidligere nektede merker, slik som OPTIWASH og OPTI GRIP, enn tidligere registrerte merker. Patentstyret legger heller ikke vekt på tidligere registreringer av merker sammensatt av elementet OPTI.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er akseptert for registrering i andre jurisdiksjoner. Det er ikke mulig å forklare hvorfor merket er vurdert annerledes i enkelte andre jurisdiksjoner, da det ikke foreligger noen begrunnelse for vurderingene.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Ordmerket OPTISLIP er ikke beskrivende, men suggestivt og særpreget. Det bes om at klagen tas til følge og at avgjørelsen oppheves og merket gis virkning for alle varene.
- Klager er enig i at omsetningskretsen nok i hovedsak vil bestå av profesjonelle aktører i industrien.
- Klager kan ikke se at det foreligger en klar og direkte forbindelse mellom merket og de aktuelle varene i klasse 1, blant annet *adhesives and lubricants og friction modifiers*. Det kan virke som om Patentstyret har delt opp merket i ulike elementer og mistet litt av syne selve merket som helhet.
- Den generelle terskelen for særpreg må settes nokså lavt, hvilket blant annet følger av Borgarting lagmannsrett 1. juni 2016 (Tretorn). Selv om denne saken gjaldt et rent figurmerke, anses dommen for å kaste lys over distinktivitetsterskelen i sin alminnelighet. Også for ordmerker finnes det støtte i rettspraksis for å sette særpregskravet temmelig lavt, jf. Høyesterett i HR-2001-1049 GOD MORGON, som er fulgt opp i senere praksis.
- Selv om det kan være elementer i merket som gir assosiasjoner til egenskaper ved varene, så er ikke dette tilstrekkelig for å nekte merket. Suggestive varemerker skal ikke nektes. Det vises til at Klagenemnda fant merket PLASTEEL særpreget i sak 22/00082, da merket ikke umiddelbart ville oppfattes beskrivende, men snarere antydte hva varene var laget av. Det samme Klagenemndas vurdering av merkene THERMOMOVE i sak 26/00011, og SMARTSHIELD i sak 17/00055.
- Det er altså ingenting som skulle tilsi at OPTISLIP som helhet skal nektes virkning i Norge, hverken som beskrivende eller som et merke som mangler særpreg. Det foreligger ikke noe

friholdelsesbehov for merket og det innehar tilstrekkelige særpreg til at den aktuelle omsetningskretsen oppfatter merket som en kommersiell opprinnelse.

- Det vises til at en rekke merker som Patentstyret har godkjent, og som innledes av ordet OPTI; for eksempel registrering nr. 332703 OPTIFRESH (bl.a. for kjemikalier i klasse 1), OPTISPRAY registrering nr. 311895 (bl.a. for kjemikalier i klasse 1) og Opti-Flor internasjonal registrering nr. 1536794 (bl.a. for «Agricultural products» i klasse 31). I tillegg har Patentstyret godkjent merket OPTIBEAM for «lighting apparatus» og lignende i klasse 11. Disse godkjennelsene viser at Patentstyret har vært for streng i sin særpregsvurdering av foreliggende merke.
- Merket er gitt virkning i hele 29 jurisdiksjoner, inkludert EU, Svetis, Australia, Canada, Storbritannia og Singapore. Dette viser muligens at Patentstyret og Norge setter grensene for distinktivitet for strengt sammenlignet med andre jurisdiksjoner, inkludert de som har tilnærmet identisk lovgiving og hvor omsetningskretsen for de aktuelle varene må antas å være svært lik den norske.
- I Oslo tingretts dom TOSL-2024-175472, 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.

7 Klagenemndas vurdering:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten Optislip.
- 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 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 Omsetningskretsen for de aktuelle varene i klasse 1, for eksempel «amides for use in industry», «additives for plastic compositions, adhesives and lubricants», «friction modifiers», «slip and anti-block additives», består i hovedsak av profesjonelle næringsdrivende i industrien, men kan også være alminnelige sluttbrukere. 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 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 særpregt 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 OPTISLIP er beskrivende og mangler særpreg for varene i varefortegnelsen.
- 18 Etter Klagenemndas vurdering vil OPTISLIP naturlig deles inn i elementene OPTI og SLIP. De aktuelle varene i klasse 1 omfatter kjemiske tilsetninger og midler, blant annet klebe- og smøremidler, friksjonsmodifikatorer og slipp- og antiblokkeringsstoffer. Egenskaper ved slike varer er for eksempel å redusere friksjon mellom to overflater, gi bedre glid og forhindre materialer fra å feste seg til overflater. For disse varene er det nærliggende at det engelske ordet SLIP vil oppfattes i betydninger som «gli» og «glidning», jf. Stor engelsk-norsk ordbok. I relasjon til «slip and antiblock additives» er det nærliggende at SLIP vil oppfattes i betydninger som «glidemiddel, antifriksjonsmiddel» og «slippmiddel (form)», jf. Teknisk engelsk-norsk ordbok. Slik Klagenemnda ser det vil SLIP umiddelbart oppfattes som beskrivende for varenes art og egenskaper. Dette gjelder særlig for den profesjonelle omsetningskretsen som på grunn av sin erfaring og kunnskap om varenes art og egenskaper, enda lettere vil oppfatte SLIP som beskrivende for egenskaper ved varene, jf. Underrettens sak T-505/24 DYNAMIC RESPONSE IMAGING avsnitt 25.

- 19 Ettersom SLIP er beskrivende er det sannsynlig at merkedelen OPTI vil forstås som en forkortelse for «optimal» i sammenstillingen OPTISLIP. Etter Klagenemndas syn vil merkedelen OPTI umiddelbart oppfattes som et kvalitetsangivende adjektiv som forsterker den beskrivende betydningen av SLIP, nemlig at de aktuelle varene har optimale eller de beste gli og slipp egenskaper. At merket vil oppfattes på denne måten understøttes også av Oslo tingretts to betraktninger om hva som kunne ha vært styrende for om OPTI-merkene var tillatt registrert eller ikke, jf. sak TOSL-2024-175472 OPTIKIT. Retten uttaler at:

«Den ene betraktningen handler om hvorvidt det omsøkte merket nødvendigvis vil bli oppfattet som en sammenstilling av elementet OPTI og et annet ordelement. Etter rettens syn kan de fire nevnte eksemplene på registreringsnektelse vanskelig oppfattes som noe annet enn sammenstillinger av to ordelementer hvor det ene elementet er OPTI (og det andre elementet er WASH, GRIP, FLUSH eller FLOW). Når ordene først deles på denne måten, er det nærliggende å tenke at OPTI er en forkortelse for optimal. For noen av eksemplene på tillatte registreringer, som OPTIMAT, mener retten det derimot ikke er opplagt at ordet vil bli ansett som en sammenstilling av to ordelementer. Man kan også tenke at OPTIMAT er et ikke-sammensatt fantasiord som spiller på noe optimalt.

Den andre betraktningen handler om hvor sterkt friholdelsesbehov som gjør seg gjeldende.»

- 20 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at særlig den profesjonelle gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil forstå OPTISLIP som kvalitets- og egenskapsangivende informasjon, nemlig at varene har optimale eller de beste gli- og slippegenskaper. Klagenemnda kan ikke se at det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene. Merket er dermed beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Det er tilstrekkelig at en nektelsesgrunn foreligger for en ikke-ubetydelig del av omsetningskretsen, jf. T-503/19 XOXO avsnitt 43. Den profesjonelle delen av omsetningskretsen må anses å danne en ikke ubetydelig del av den totale omsetningskretsen. Det er derfor ikke nødvendig å gå nærmere inn på hvordan en alminnelig sluttbruker vil oppfatte merket.
- 21 Etter Klagenemndas syn er det et friholdelsesbehov for merket ettersom det er beskrivende. En enerett vil derfor legge urimelige begrensninger på andre produsenters mulighet til å markedsføre sine varer.
- 22 Som en følge av at merket er beskrivende, vil det heller ikke feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet som en angivelse av en bestemt kommersiell opprinnelse. Merket mangler særpreg som kjennetegn, og oppfyller dermed ikke garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre setning.
- 23 Klagenemnda kan ikke se at Patentstyrets særpregsvurdering av diverse ordmerker som innledes av OPTI kan føre til et annet utfall for vurderingen av merket OPTISLIP, eller at disse kan være avgjørende for Klagenemndas skjønnsutøvelse. Klagenemnda er heller ikke kjent med Patentstyrets begrunnelse for å akseptere disse merkene, som ikke grunngis skriftlig av Patentstyret.

- 24 Klager har videre vist til tre tidligere avgjørelser fra Klagenemnda som gjelder ordsammenstillinger, nemlig sak VM 22/00082 PLASTEEL VM 26/00011 THERMOMOVE, og VM 17/00055, SMARTSHIELD. Disse sakene anses ikke å være analoge med foreliggende sak. Merkene består av andre ordsammenstillinger og gjelder andre varer og tjenester, og ble etter en konkret vurdering ansett å være tilstrekkelig distinktive.
- 25 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 gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og har kommet til at merket i denne saken framstår som beskrivende og uten særpreg. I dette tilfellet har ikke Klagenemnda vært i tvil om resultatet, og da er det mindre grunn til å se hen til utenlandske registreringsbeslutninger. 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.
- 26 På denne bakgrunn stadfestes Patentstyrets avgjørelse. Merket i utpekningen kan ikke gis virkning i Norge for de aktuelle varene i klasse 1, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre setning.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Jan Morten Evertsen
(sign.)

Anders F. Wilhelmsen
(sign.)