KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak:	26/00076
Dato:	18. november 2026

Klager:	Exxon Mobil Corporation
Representert ved:	Zacco Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Eva Havneraas og Thomas Frydendahl

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 18. mai 2026 hvor det kombinerte merket EXXTRA, med søknadsnummer 202407396, som ser slik ut, ble nektet registrert for følgende varer:



Klasse 1: Polymerer til bruk i fremstilling av industrielle produkter, forbruks- og husholdningsprodukter, byggevarer, helse- og medisinske produkter, bildeler, tetningsmidler, belegg, lim, smøremidler, bilvæsker, legemidler, plast og kosmetikk.

Klasse 17: Halvfabrikkerte polymerer i pelletform.

3 Varemerket ble nektet registrert 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 17. juli 2026. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 12. august 2026, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Det kombinerte merket EXXTRA er beskrivende og mangler særpreg for varene i klasse 1 og 17. Den figurative utformingen tilfører ikke tilstrekkelig særpreg.

- Ordet EXXTRA finnes ikke som eget oppslagsord, men fremstår som en variant eller bevisst feilstaving av ordene «extra» og «ekstra». EXXTRA fremstår som en uvesentlig visuell og

fonetisk endring, av så vel det engelske og franske ordet «extra» som det norske ordet EKSTRA. Den doble X-en endrer ikke den klare betydningen av ordet. Bevisste staveavvik, herunder doble X-er, er hyppig brukt i både foretaksnavn for ulike virksomheter og i varemerker innen mange ulike vare og tjenesteområder.

- Ordene «extra» og «ekstra» vil oppfattes som at noe (produktet) har ekstra gode eller forsterkede egenskaper, men kan også oppfattes som at det (med produktet) medfølger noe mer eller noe ekstra; typisk større forpakning eller lignende. For de aktuelle varene i klasse 1 og 17, vil merketeksten direkte og umiddelbart oppfattes å angi at varene har ekstra gode eller forbedrede egenskaper, mengde eller kvalitet sammenlignet med tilsvarende varer. Det foreligger derfor en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom ordet og de aktuelle varene.

- Videre vises det til EU-rettens avgjørelse T-216/14 EXTRA, hvor ordet EXTRA ble ansett som et rent rosende og salgsfremmende uttrykk. Ordet EXXTRA er både beskrivende og rosende for de aktuelle varene.

- Ettersom teksten i merket er beskrivende og ikke kan anses særpreget, blir spørsmålet om den figurative utformingen gjør at merket som helhet har særpreg.

- De tre trekantene til venstre opptar relativt stor plass i merket. De er svært enkle og fremstår kun som tre geometriske figurer eller piler som peker mot høyre. De kan lett oppfattes som pil-punkter som f.eks. skal etterfølges av produktrelevant informasjon. Figurene og teksten fremstår som tilnærmet adskilte elementer uten evne til å sammen etablere noe helhetlig uttrykk, og merket som helhet mangler noe som forbrukeren kan feste seg ved og huske. Merket får preg av å være en uferdig etikett eller et emballasjeelement. Det figurative og designmessige er ikke tilstrekkelig til å lede gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet bort fra den beskrivende merketeksten.

- Gjennomsnittsforbrukeren vil totalt sett oppfatte merket som informasjon om varene, og ikke som en slik angivelse av kommersiell opprinnelse som kan skille søkers varer fra andres. Merket oppfyller dermed ikke garantifunksjonen som er selve hovedoppgaven til et varemerke i den alminnelige omsetning, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i sak nr. C-37/03 P, «*BioID*®.», avsnitt 27.

- De tidligere registreringene søker har vist til er ikke avgjørende ved vurderingen. Eventuelle tidligere registreringer kan være resultat av en annen praksis eller konkrete vurderinger i den enkelte sak. Det vises til EU-rettens avgjørelser T-106/00 Streamserve og T-230/05 Golf USA, hvor det fremgår at hensynet til riktige juridiske avgjørelser veier tyngre enn hensynet til å oppnå identiske resultater i alle enkeltsaker.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det kombinerte merket EXXTRA er ikke direkte beskrivende, og figurelementene gir uansett merket som helhet det nødvendige særpreg. Patentstyrets avgjørelse må oppheves og søknaden registreres.

- Det må foreligge en klar og umiddelbar forbindelse mellom merket og varene for at et merke skal anses beskrivende, jf. EU-rettens avgjørelse T-458/05 TEK, premiss 80.

- Det er ikke riktig at omsetningskretsen ikke vil oppdage «feilen» med EXXTRA. Den aktuelle omsetningskretsen har en høy grad av oppmerksomhet og vil se dette «fiffige» grepet – med å legge til en ekstra X, slik at det også henspiller på klager, Exxon Mobil Corporation.

- Det foreligger heller ikke noe reelt friholdelsesbehov for konkurrenter til å bruke akkurat dette kombinerte merket. Dette har uansett ikke så stor betydning, da figurelementene gir merket som helhet det nødvendige særpreg.

- De tre figurene er dominerende, iøynefallende og plassert først i merket.

- Det henvises til flere merker, som er i samme kategori som klagers. Patentstyret har gitt følgende merke virkning i 2024 reg. nr. 1748665: 

  Følgende kombinerte merker er vurdert å være særpreget av KFIR:



22/00150



22/00040



22/00101



25/00017



24/00010

- Registrering av merket i utlandet taler for registrering også i Norge. Både ordmerket EXXTRA og det kombinerte merket er registrert i en rekke jurisdiksjoner, herunder EUIPO, Storbritannia, Sveits, USA, Brasil, Argentina, Kina, Vietnam, Mexico, Taiwan og Tyrkia. Det er vanskelig å se hvorfor den norske omsetningskretsen skulle oppfatte merket på en vesentlig annen måte enn omsetningskretsen i disse landene. Norsk varemerkerett skal tolkes i lys av EU-retten.

7 Klagenemndas vurdering:

8 Klagenemnda har 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 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 for de aktuelle varene vil hovedsakelig være 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.

16 Klagenemnda har kommet til at merket mangler særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.

17 Ordet EXXTRA vil oppfattes som en uvesentlig endring, av både det engelske ordet «extra», og det norske ordet «ekstra». Det at merketeksten er feilskrevet med dobbel X, anses ikke å tilføre varemerkerettslig særpreg til merket. Skrivemåten endrer ikke uttalen av merket, og den er heller ikke særlig iøynefallende visuelt.

18 Det følger av Bokmålsordboken og Stor norsk ordbok på Ordnett.no (Gyldendal forlag) at adjektivet/adverbet «ekstra» betyr «i tillegg» eller «som er utenom det alminnelige». Oppslag i Oxford Dictionary viser at det engelske ordet «extra» har tilsvarende betydning, eksempelvis «in addition» eller «to a greater extent than usual». Merketeksten må forstås i relasjon til de aktuelle varene, jf. Underretten T-80/24 GO HANDS FREE avsnitt 43 og T-412/11 TRANSCENDENTAL MEDITATION avsnitt 76-93. I denne konteksten vil EXXTRA umiddelbart, og uten behov for fortolkning, bli oppfattet som rosende i den forstand at man får noe mer, noe i tillegg eller noe bedre. For eksempel kan det være tale om en større pakke med polymerer eller polymerer av en kvalitet som er utenom det vanlige.

19 Det følger av Underrettens avgjørelse T-216/14 EXTRA avsnitt 22-24 (med videre henvisning til T-81/13 BigExtra avsnitt 33) at EXTRA er et superlativ med reklamemessig karakter som forteller forbrukeren at varene har ytterligere egenskaper utover det som normalt forventes. På bakgrunn av dette vil merket oppfattes som rosende for varenes art, funksjon eller kvalitet på en ubestemt måte. EXTRA er dermed ikke egnet til å indikere varenes kommersielle opprinnelse. Videre påpekte Underretten at det ikke kreves noen fortolkningsinnsats for å forstå at EXTRA er et rosende reklameutsagn (avsnitt 27).

20 Klagenemnda slutter seg til Underrettens vurderinger og anser at ordelementet EXXTRA vil oppfattes tilsvarende, og mangler særpreg etter § 14 første ledd. Det er dermed ikke nødvendig å ta stilling til om ordet også er beskrivende etter § 14 andre ledd bokstav a.

21 Klagenemnda tar så stilling til om figurelementene er i stand til å tilføre merket særpreg som helhet. For at kombinerte merker med ikke-distinktiv tekst skal kunne registreres, må den grafiske utformingen være egnet til å ta gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet bort fra tekstens meningsinnhold, jf. blant annet Underrettens avgjørelse i sak T-559/10 Natural Beauty avsnitt 25, T-223/17 og 224/17 Adapta avsnitt 100 og T-69/19 Bad Reichenaller Alpensaline avsnitt 52. Momenter som kan være av betydning er blant annet om merket inneholder elementer som kan endre oppfatningen av merket som helhet, slik som iøynefallende, merkbare eller fantasifulle elementer som gjennomsnittsforbrukeren kan feste seg ved, og som gjør at merket oppfyller sin essensielle funksjon som opprinnelsesindikator.

22 Teksten står skrevet i en vanlig svart font, som ikke tilfører distinktiv evne. Ellers består merket av tre ordinære svarte trekanter oppstilt på en vertikal linje til venstre for, og under teksten. Det følger av etablert rettspraksis fra EU at et tegn som består av en vanlig geometrisk form i utgangspunktet mangler særpreg som varemerke, se Underrettens avgjørelse T-195/24 avsnitt 25 med videre henvisninger. For å oppfylle minimumskravet til særpreg må et figurmerke eller et kombinert merke med ikke-distinktiv tekst bestå av elementer som er tilstrekkelig iøynefallende til at gjennomsnittsforbrukeren gjenkjenner og husker merket. Trekantene kan oppfattes som piler i en punktliste som skal fylles ut med tekst. EXXTRA står øverst og øvrig produktinformasjon kan fylles inn i punktene nedenfor. I vanlige tekstbehandlingsprogram finnes for eksempel disse alternativene for å lage punktlister:

- ...
- ...
- ...

- ...
- ...
- ...

23 Klagenemnda har vurdert om gjentakelsen av trekanten, og det helhetlige oppsettet er tilstrekkelig til å tilføre særpreg, men kommet til at figurene er for vanlige og banale til at omsetningskretsen vil kunne feste seg ved dem som en identifikasjon av varenes kommersielle opphav. Dette gjelder uavhengig av om det grafiske oppsettet vil oppfattes som en liste med punkter eller ikke. Etter en samlet vurdering er det Klagenemndas syn at det helhetlige grafiske oppsettet, og de enkeltelementene det består av, ikke er egnet til å lede oppmerksomheten bort fra det ordinære reklameutsagnet EXXTRA. Dette til tross for at trekantene opptar relativt stor plass i merket i forhold til teksten. Helheten vil ikke oppfattes som en bestemt kommersiell opprinnelse, jf. varemerkeloven 14 første ledd. Merket oppfyller dermed ikke garantifunksjonen, som er selve hovedoppgaven til et varemerke i den alminnelige omsetningen, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse C-37/03 P BioID® avsnitt 27.

24 Klager hevder at det høye oppmerksomhetsnivået vil ha innvirkning på oppfattelsen av hvorvidt merket har tilstrekkelig særpreg. Klagenemnda er ikke enig i dette. Det er ikke slik at en omsetningskrets med høyt oppmerksomhetsnivå lettere oppfatter et beskrivende eller ikke-distinktivt merke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Et høyt oppmerksomhetsnivå er ikke utslagsgivende for vurderingen av om et merke har særpreg, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-311/11 P Smart Technologies v OHIM avsnitt 48 og Klagenemndas avgjørelse VM 15/074 WELL CUTTER avsnitt 21.

25 Klagenemnda kan ikke legge avgjørende vekt på Patentstyrets registrering av det kombinerte merket EXTRA, med reg. nr. 1748665. Klagenemnda kan ikke være bundet av underinstansens skjønnsutøvelse, og kjenner heller ikke til begrunnelsen for registreringen, se til dette for eksempel i Underrettens uttalelser i T-479/16 AROMASENSATIONS avsnitt 41-42 og T-290/15 SMARTER TRAVEL avsnitt 73. Videre har klager vist til fem avgjørelser fra Klagenemnda som gjaldt kombinerte merker. Disse sakene kan ikke få direkte betydning for vår sak. Ingen av de tidligere merkene inneholdt en vanlig geometrisk form, og de gjelder andre figurutforminger og andre varer og tjenester. Alle merker skal vurderes konkret, og i dette tilfellet har Klagenemnda kommet til at merket som helhet mangler særpreg, jf. vurderingen over.

26 Det at merket er akseptert i andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men dette har ikke vært utslagsgivende for resultatet i denne saken. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og har kommet til at merket 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.

27 På denne bakgrunn stadfestes Patentstyrets avgjørelse. Merket i utpekningen kan ikke gis virkning i Norge for de aktuelle varene i klasse 1 og 17, jf. § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen (sign.)	Eva Havnerås (sign.)	Thomas Frydendahl (sign.)