



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 25/00071
Dato: 17. november 2025

Klager: Gaming Laboratories International LLC
Representert ved: Acapo Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen, Margrethe Lunde og Lill A. Grimstad

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 4. juni 2025, hvor det kombinerte merket GAMING LABORATORIES INTERNATIONAL, med søknadsnummer 202504319, ble nektet registrert. Merket ser slik ut, og ble nektet registrert for følgende tjenester:



Klasse 42: Testing, analyse og evaluering av varer og tjenester for andre innen spill, inkludert iGaming, gambling, internettgambling, lotteri, pari mutuel, videospill, sosialt spill, e-sport og sportsveddemål; Testing, analyse og evaluering av varer og tjenester for andre innen spill, inkludert utstyr, enheter og programvare brukt i iGaming, gambling, internettgambling, lotteri, pari-mutuel, videospill, sosialt spill, e-sport og sportsveddemål; Testing, analyse og evaluering av varer og tjenester for andre for å fastslå samsvar med sertifiseringsstandarter; Testing, analyse og evaluering av varer og tjenester for andre for å fastslå samsvar med sertifiseringsstandarter innen spill, inkludert iGaming, gambling, internettgambling, lotteri, pari-mutuel, videospill, sosialt spill, e-sport og sportsveddemål; Testing, analyse og evaluering av varer eller tjenester for andre etter ordre og spesifikasjoner fra industri, bedrifter, myndigheter og regulatoriske enheter; Testing, analyse og evaluering av varer eller tjenester for andre etter ordre og spesifikasjoner fra industri, virksomheter, myndigheter og regulatoriske enheter, innen spill, inkludert iGaming, gambling, internettgambling, lotteri, pari-mutuel, videospill, sosialt spill, e-sport og sportsveddemål; Kvalitetsevaluering av varer og tjenester for spillindustrien; Tjenester for testing av produktkvalitet; Evaluering av produkt- og tjenestekvalitet innen spill, inkludert iGaming, gambling, internettgambling, lotteri, pari-mutuel, videospill, sosialt spill, e-sport og sportsveddemål; tilveiebringe teknologiinformasjon innen spill, inkludert iGaming, gambling, internettgambling, lotteri, pari-mutuel,

videospill, sosialt spill, e-sport og sportsveddemål; Analyse og testing innen spill, inkludert iGaming, gambling, internettgambling, lotteri, pari-mutuel, videospill, sosialt spill, e-sport og sportsveddemål; Informasjonsteknologi (IT) konsulenttenester; IT-sikkerhetstjenester, nemlig datasikkerhetsrådgivning i form av vurdering av uautorisert tilgjengelighet av sensitiv informasjon eller data, inkludert personalintervjuer og gjennomgang av opplæringsmateriell og registre; Testing, analyse, revisjon og evaluering av programvare, maskinvare, IT-systemer, IT-tjenester, data- og cybersikkerhetssystemer fra andre for å sikre samsvar med industri- og sertifiseringsstandarder; Produktkvalitetstesting, nemlig revisjon av andres IT-systemer; cybersikkerhetstjenester, nemlig IT penetrasjonstesting; datasikkerhetsrådgivning innen utførelse av sikkerhetsgjennomganger og revisjoner av datakildkode; Rådgivningstjenester for datasikkerhet; Informasjons-, rådgivnings- og konsulenttenester knyttet til analyse, evaluering og testing av varer og tjenester for andre innen spill, inkludert iGaming, gambling, internettgambling, lotteri, pari-mutuel, videospill, sosialt spill, e-sport og sportsveddemål; informasjon, rådgiving og teknisk støtte i form av feilsøking av programvareproblemer; Kvalitetsrevisjon, nemlig bestemmelse av tilstrekkeligheten av den fysiske sikkerheten til IT infrastrukturer; og informasjons-, rådgivnings- og konsulenttenester knyttet til alt det ovennevnte.

- 3 Varemerket ble nektet registrert fordi det ble ansett å være beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg for tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre setning.
- 4 Klage kom inn 4. august 2025. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 9. september 2025, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket beskriver de aktuelle tjenestene i klasse 42 eller sentrale egenskaper ved dem, og mangler også det nødvendige særpreg.
- Gjennomsnittsforbrukeren vil primært være en profesjonell næringsdrivende, med et noe forhøyet oppmerksomhetsnivå. Det er imidlertid ikke slik at en gjennomsnittsforbruker med et høyt oppmerksomhetsnivå lettere oppfatter ikke-distinktive merker som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Selv om en profesjonell omsetningskrets per definisjon vil ha en høyere grad av oppmerksomhet, kan ikke dette ha avgjørende vekt når det kommer til vurderingen av et merkes særpreg, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-311/11 P, *Wir Machen Das Besonders Einfach*, avsnitt 48, og KFIRs avgjørelse i sak 15/074, *WELL CUTTER*, avsnitt 21.

- Ordet GAMING betyr det å spille spill. Begrepet omfatter både tradisjonelle spill, videospill og pengespill. Det engelske ordet LABORATORIES kan oversettes til «laboratorier». Selv om begrepet primært forbindes med naturvitenskapelige eller medisinske laboratorier, viser oppslag fra Norske Akademis ordbok at begrepet også benyttes i overført betydning om et «sted, område hvor nye ideer og produkter blir utviklet». Den norske gjennomsnittsfbrukeren vil være kjent med denne videre forståelsen av begrepet. Ordet INTERNATIONAL kan oversettes til «internasjonal».
- Når merketeksten GAMING LABORATORIES INTERNATIONAL benyttes for de aktuelle tjenestene, vil gjennomsnittsfbrukeren kun oppfatte den som informasjon om at testingen, evalueringen og analysen er knyttet til spilling av spill, at formålet med tjenestene er utvikling av nye produkter og at de har en internasjonal utstrekning. Merket vil oppfattes som en beskrivende angivelse av tjenestenes formål og egenskaper.
- Det er ikke noe uvanlig med kombinasjonen av ordelementene, og heller ikke noen tydelig forskjell mellom ordelementene hver for seg og helheten. Kombinasjonen av ordelementene GAMING og LABORATORIES vil ikke sette i gang noen fortolkningsprosess hos gjennomsnittsfbrukeren. Forskning og produktutvikling er vanlig på de fleste områder, herunder innen ulike former for spill.
- Figuren i merket, som består av en jordklode utformet i svart-hvitt, underbygger utelukkende den beskrivende merketekstens henvisning til at tjenestene har internasjonal utstrekning. Selve teksten er utformet i en ordinær svart font med store bokstaver. Det er ingenting ved denne som er egnet til å feste seg i erindringen hos gjennomsnittsfbrukeren. Det at teksten er plassert i en bue rundt jordklodefiguren, er heller ikke egnet til å trekke oppmerksomheten vekk fra dens beskrivende meningsinnhold. De figurative elementene vil ikke avlede omsetningskretsens oppmerksomhet bort fra den beskrivende merketeksten.
- De kombinerte merkene det er vist til, som består av tekst og en jordklodefigur, er ikke parallelle med det søkte merket, siden de har annen merketekst og siden den figurative utformingen er annerledes. Merkene er dessuten registrert eller besluttet gjeldende for andre varer enn de søker ønsker vern for.
- Det er tatt hensyn til registreringer i andre jurisdiksjoner, men dette er ikke tillagt avgjørende vekt.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Merketeksten er ikke direkte beskrivende, og figuren i merket tilfører i alle tilfeller tilstrekkelig distinktivitet.

- Omsetningskretsen for de aktuelle tjenestene er profesjonelle aktører som vil ha et høyt oppmerksomhetsnivå. Det må derfor kunne legges til grunn at det skal mindre til for at merket oppfyller kravet til særpreg.
- LABORATORIES, som betyr «laboratorier», er tradisjonelt brukt om større eller mindre rom eller bygninger som er spesielt innredet og utstyrt eksempelvis for kjemisk arbeid, fysiske, botaniske, zoologiske, bakteriologiske formål med videre – og ikke til utvikling av spill. Det ville man ha betegnet som «game studio» eller lignende. Patentstyrets metaforiske oppfatning av ordet medfører en flertrinnet tankerekke. Det er ikke en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle tjenestene.
- Merketeksten, som er plassert i en todelt sirkel, har en uvanlig utforming. Den er vanskelig å lese og får en tilbaketrukket rolle i merket. Den store jordkloden midt i merket, er det iøynefallende og bærende elementet som vil feste seg i gjennomsnittsforbrukerens erindring. Den figurative utformingen vil ikke forsterke eller underbygge merkets beskrivende meningsinnhold.
- Merket er blitt registrert i Australia, Canada, EU, Ecuador, New Zealand, Sveits, Storbritannia og USA. Merket er registrert i flere jurisdiksjoner som det for Norge er naturlig å sammenligne seg med, blant annet de fleste EU-land (inkludert Sverige og Danmark), og engelskspråklige land som USA og Storbritannia.

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 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. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle tjenestene vil etter Klagenemndas syn hovedsakelig være profesjonelle næringsdrivende. Klagenemnda er enig med Patentstyret i at det ikke har avgjørende betydning for særpregsvurderingen at en profesjonell omsetningskrets har en høyere grad av oppmerksomhet, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-311/11 P Wir Machen Das Besondere Einfach avsnitt 48.
- 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 merketeksten er beskrivende, og at merket som helhet mangler det nødvendige særpreg.
- 17 Ordet GAMING er et ord på både engelsk og norsk som betyr «å spille video- eller dataspill», men som også brukes om andre former for spill, eksempelvis gambling, jf. Stor engelsk-norsk ordbok. INTERNATIONAL er det engelske ordet for «internasjonal» eller «verdensomspennende», jf. Stor engelsk-norsk ordbok.

- 18 Ordet LABORATORIES er flertallsformen av det engelske ordet «laboratory», som betyr blant annet «laboratorium», «forsøksrom», «arbeidsrom» og «verksted». Dette følger av Teknisk engelsk-norsk ordbok.
- 19 Etter Klagenemndas syn vil gjennomsnittsfbrukeren ikke bare forstå ordet i den tradisjonelle betydningen av et laboratorium, som et rom der det gjøres eksempelvis naturvitenskapelig arbeid og forsøk. Hen vil også umiddelbart forstå ordet i en bredere betydning, som et «arbeidsrom» eller «verksted», som ikke er begrenset til et spesielt fagfelt eller område. Klagenemndas undersøkelser i denne sammenheng viser at «laboratories», «laboratory», eller kortformen «labs/lab», brukes i forbindelse med IT og data, som et sted hvor det eksempelvis kan gjøres arbeid på datamaskiner, eller hvor nye teknologiske produkter utvikles og testes. De fleste av de aktuelle tjenestene i klasse 42 gjelder testing og analyse i forbindelse med spill og IT. Testing og analyse er arbeid som typisk vil foregå på et laboratorium, og gjennomsnittsfbrukeren vil være kjent med den bredere betydningen av ordet på dette feltet. Klagenemnda legger til grunn at den profesjonelle gjennomsnittsfbrukeren jobber i en internasjonal bransje, og dermed er kjent med engelsk språkbruk innen data og teknologi.
- 20 Når merketeksten GAMING LABORATORIES INTERNATIONAL brukes på de aktuelle tjenestene, eksempelvis «Analyse og testing innen spill...», «Tjenester for testing av produktkvalitet» og «Rådgivningstjenester for datasikkerhet», vil gjennomsnittsfbrukeren umiddelbart oppfatte teksten i betydningen «internasjonale gaming-laboratorier». Merketeksten vil forstås slik at tjenestene knytter seg til gaming, at de foregår på et egnet arbeidsrom/verksted, og at de tilbys internasjonalt. Merketeksten er dermed beskrivende for tjenestenes art og egenskaper, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 21 Klagenemnda tar så stilling til om den figurative utformingen er i stand til å tilføre merket særpreg som helhet. For at kombinerte merker med beskrivende tekst skal være registrerbare, må den grafiske utformingen være egnet til å avlede gjennomsnittsfbrukeren fra ordsammenstillingens 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. Grafiske elementer som kun fremstår som dekorative eller som bare underbygger den beskrivende teksten vil gjerne mangle særpreg, jf. T-361/18 Sir Basmati Rice avsnitt 66 og T-87/23

THE GOOD GUMS avsnitt 38. 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 Etter Klagenemndas syn tilfører ikke merkets grafiske utforming tilstrekkelig særpreg. Skrifttypen fremstår som ordinær. Selv om teksten er plassert slik at den omkranser jordklodefiguren er den enkel å lese, og vil etter Klagenemndas oppfatning ikke tilføre særpreg til merket som helhet.
- 23 Den sentralt plasserte figuren er en ordinær grafisk representasjon av en jordklode i sort-hvitt. Selv om figuren opptar en stor del av merkets grafiske utforming, vil ikke den banale og enkle gjengivelsen ha evne til å feste seg i bevisstheten som en identifikasjon av tjenestenes kommersielle opprinnelse. Etter Klagenemndas syn vil figuren kun underbygge merketekstens beskrivende angivelse av at tjenestene tilbys internasjonalt. I denne forbindelse kan det nevnes at Underretten nylig har konkludert med at følgende merke er beskrivende og mangler særpreg:



Board of Appeal la til grunn at figuren indikerte et globalt opererende transportselskap, og bare forsterket den beskrivende karakteren til ordkombinasjonen «Transport Werk» (transportverk). Underretten fastholdt at merket som helhet manglet særpreg. Se T-234/24 avsnitt 29 og 38.

- 24 Etter en helhetsvurdering har Klagenemnda kommet til at den figurative utformingen av merket ikke vil lede gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet bort fra tekstens beskrivende meningsinnhold. Merket som helhet mangler derfor særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 25 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 fremstår 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 til Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop.

- 26 Klagenemnda er etter dette kommet til at merket som helhet er beskrivende og mangler særpreg som kjennetegn.
- 27 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket kan ikke registreres for de aktuelle tjenestene i klasse 42, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre setning.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Margrethe Lunde
(sign.)

Lill A. Grimstad
(sign.)