



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 20/00136  
Dato: 19. februar 2021

---

Klager: ZeniMax Media Inc.  
Representert ved: Oslo Patentkontor AS

---

Innklagede: Hong Kong Netease Interactive Entertainment  
Limited  
Representert ved: Tandberg Innovation AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Kaja von Hedenberg

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 2. september 2020, hvor Patentstyret etter innsigelse opprettholdt registrering nr. 304154, ordmerket RANGERS OF OBLIVION, for samtlige varer og tjenester.

Varemerket ble den 4. juni 2019 registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Dataspillprogramvare; dataspillplater [disketter]; nedlastbare dataspillprogrammer; dataspillprogramvare som kan lastes ned fra et globalt datanettverk; elektronisk spillprogramvare for trådløse enheter; interaktive multimedia dataspillprogrammer; innspilte dataspillprogrammer; elektronisk spillprogramvare for håndholdte elektroniske enheter; programvare for virtuelle virkelighetsspill; programvare til utvidede virtuelle virkelighetsspill; elektronisk spillprogramvare for mobiltelefoner; animerte tegneserier.

Klasse 41: Underholdningstjenester, nemlig å tilby dataspill online; tilby dataspill som kan nås via et globalt datanettverk; å tilby informasjon på nettet relatert til dataspill og forbedringer av datamaskiner for spill; elektroniske spilltjenester levert via internett; organisering av konkurranser [utdanning eller underholdning]; tilby elektroniske publikasjoner online, ikke nedlastbare; tilby online-underholdning i form av spillutstillinger; spilltjenester levert på nettet fra et datanettverk eller mobilnettverk; spilltjenester levert gjennom kommunikasjon via dataterminaler eller mobiltelefoner; informasjon relatert til dataspillunderholdning levert elektronisk fra en datastatistikk eller et globalt kommunikasjonsnettverk; å tilby online virtuelle virkelighetsspill; tilby online utvidede virkelighetsspill.

- 3 ZeniMax Media Inc. innleverte innsigelse basert på at registreringen må oppheves fordi den er egnet til å forveksles med innsigers innarbeidede ordmerke OBLIVION, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Innsigelsen var også begrunnet med at innleveringen av søknaden er skjedd i strid med god forretningsskikk etter varemerkeloven § 16 bokstav b.
- 4 Patentstyret tok ikke innsigelsen til følge og opprettholdt registreringen for varene og tjenestene i klasse 9 og 41.
- 5 Klage innkom 2. november 2020. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 25. november 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

### 6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det registrerte merket er ikke registrert i strid med varemerkloven § 16 bokstav a, da innsiger ikke har dokumentert en innarbeidet rett til ordet OBLIVION. Det registrerte merket krenker heller ikke en annens rett, da det ikke er innlevert i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b.

## **Innarbeidet rett til OBLIVION og § 16 bokstav a**

- OBLIVION har ifølge innsiger vært brukt som varemerke i Norge siden 2007 på et spill. Det vises i så måte til blant annet Wikipedia, Aftenposten og Dinside.no. OBLIVION anses dermed innarbeidet for dataspill og dataspilltjenester.
- Innehaver viser til at OBLIVION kun omtales som The Elder Scrolls IV: Oblivion, og at OBLIVION er et vanlig ord på engelsk og norsk. Dokumentasjonen er derfor ikke tilstrekkelig til å vise en innarbeidet rett til OBLIVION alene.
- Patentstyret bemerker til dette at OBLIVION er engelsk for «glemsel», og at ordet ikke er vanlig brukt på norsk. OBLIVION er derfor særpreget for dataspill og lignende, hvilket medfører at det kreves mindre for å oppnå vern etter innarbeidelse.
- Dokumentasjonen viser likevel lite bruk av ordet OBLIVION alene, og er i hovedsak fra 2006. Selv om karingene av spillet er av nyere tid, og det fremdeles er i salg, har ikke innsiger sendt inn opplysninger om salgstall og markedsandeler. Det er vanskelig for Patentstyret å vurdere om spillet var kjent og populært for tolv år siden, eventuelt om det fremdeles er det. Innsiger har ikke dokumentert hvordan spillet har vært markedsført, og hvilken effekt dette har hatt i omsetningskretsen. Dette er heller ikke blitt belyst i en markedsundersøkelse.
- Det fremstår videre som uklart om det er OBLIVION alene eller den fulle tittelen The Elder Scrolls IV: Oblivion som er kjent.
- Innsiger har etter dette ingen innarbeidet rett til verken OBLIVION eller The Elder Scrolls IV: Oblivion, og anførselen etter varemerkeloven § 16 bokstav a fører ikke frem.

## **§ 16 bokstav b**

- Varemerkeloven 16 bokstav b kan gi vern for merker som kun er tatt i bruk, uten at det er oppnådd rettsvern gjennom en registrering eller innarbeidelse. Varemerkeloven § 16 bokstav b kommer kun til anvendelse mot handlinger i ond tro. For at bestemmelsen skal kunne komme til anvendelse, må innehaver ha kjent til innsigers bruk da søknaden ble innlevert.
- Som dokumentasjon for at OBLIVION er tatt i bruk som varemerke, viser innsiger til samme dokumentasjon som for innarbeidelse. Det vises også blant annet til at OBLIVION er registrert i EU. Til dette bemerker Patentstyret at en registrering av et varemerke ikke i seg selv viser en ibruktakelse.
- Kravet om ibruktakelse innebærer ikke nødvendigvis at det må dreie seg om omfattende bruk. Et minimum av kjennetegnsbruk overfor omsetningskretsen kan i utgangspunktet være tilstrekkelig. Kjennetegnet må likevel ha vært anvendt på en slik måte at søkeren av det senere merket har hatt anledning til å skaffe seg kunnskap om det ibruktatte kjennetegnet.
- Det er spillets fulle tittel, The Elder Scrolls IV: Oblivion, som er tatt i bruk som kjennetegn for spillet. Det er ikke dokumentert varemerkebruk av OBLIVION alene.

- Spørsmålet blir etter dette om det søkte merket RANGERS OF OBLIVION er egnet til å forveksles med det ibruktatte kjennetegnet The Elder Scrolls IV: Oblivion.
- Det foreligger vare- og tjenesteslagslikhet mellom de omsøkte varene og tjenestene i klasse 9 og 41, og spill til bruk for PC og Xbox, som innsiger har tatt merket i bruk for.
- Hva gjelder kjennetegnslikheten, anfører innsiger at OBLIVION er et sjeldent ord, som kan oppfattes som et rent fantasiord av den norske omsetningskretsen. OBLIVION derfor er det mest distinktive elementet i både The Elder Scrolls IV: Oblivion og RANGERS OF OBLIVION, noe som skaper en klar likhet mellom merkene.
- Innehaver påpeker merkenes ulike innledninger, og er uenig i at OBLIVION er et sjeldent ord; ordet gjenfinnes i en rekke bøker og filmer. Den norske forbrukerens grad av engelskkunnskaper er attpåtil høy, og OBLIVION er dessuten et norsk ord.
- The Elder Scrolls IV: Oblivion vil forstås som fortidens bokruller, den fjerde i rekken, med «glemsel» som tittel. RANGERS OF OBLIVION vil forstås som «glemselens voktere» eller «glemselens vandrere».
- Selv om den norske omsetningskretsen har gode engelskkunnskaper, er OBLIVION et mindre vanlig ord. Det er lite brukt i dagligtale, og brukes mer innen kunst og kultur. Patentstyret kan likevel ikke se at OBLIVION skiller seg ut som mer distinkt enn merkesammenstillingenes øvrige elementer. Merkene har samlet sett klare visuelle og fonetiske ulikheter, og ulike betydningsinnhold.
- Det kan ikke tillegges vekt at faktisk forveksling har forekommet mellom merkene, eller at merkene sameksisterer i EU, Storbritannia og New Zealand.
- Når vilkåret om at merkene må være forvekselbare ikke er oppfylt, er det ikke nødvendig å ta stilling til om de øvrige vilkårene i varemerkeloven § 16 bokstav b er oppfylt.
- Søknaden er ikke innlevert i strid med god forretningsskikk.

#### **7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Det anføres at innklagedes merke RANGERS OF OBLIVION krenker klagers tidligere, innarbeidede rett til varemerket OBLIVION, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd.
- Det anføres også at innleveringen av innklagedes merke er foretatt i ond tro, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b.

#### **Innarbeidet rett til OBLIVION**

- OBLIVION er et spill som klager har brukt i Norge siden 2007, og som ble tilgjengelig på PC og Xbox 360 høsten samme år. Spillet OBLIVION har hatt stor suksess verden over,

inkludert i Norge. Spillet er anerkjent for grafikken og for å være ett av de beste spillene som noensinne er laget. Dette bekreftes blant annet av oppslagsverket Wikipedia. Spillet fikk omtale i norske medier som Aftenposten, Dagbladet (dinside.no) og The Gamer allerede i 2006. I 2009 kåret Guinness World Records spillet til ett av de 50 beste konsollspillene gjennom tidene (gjengitt i Aftenposten-artikkelen inntatt i bilag 3). Dette viser at spillet er godt kjent i Norge.

- Spillet OBLIVION er til salgs i store nettbutikker som CDON.com og Google Play, og i den landsdekkende elektronikk-kjeden Elkjøp. OBLIVION er dermed blitt gjort kjent i hele landet.
- OBLIVION er derfor innarbeidet for dataspill og dataspilltjenester etter 12 års bruk.
- OBLIVION er det mest distinktive elementet i helheten «The Elder Scrolls IV: Oblivion». Dokumentasjonen viser samtidig at OBLIVION i stor grad brukes alene, som for eksempel i de artiklene fra Dinside.no og Gamer.no, hvor spillet omtales som OBLIVION i brødteksten. I vedlagte artikkel fra Wikipedia (bilag 2) omtales OBLIVION som selve spillet, og Elder Scrolls som spillserien som OBLIVION inngår i. Også i artikkelen fra Nettavisen (bilag 4) er OBLIVION brukt alene.
- OBLIVION skrives i tillegg i store bokstaver, og er adskilt med kolon, når ordet brukes sammen med The Elder Scrolls. Dette gir klart uttrykk for at OBLIVION er navnet på selve spillet.

#### **§ 16 bokstav a**

- OBLIVION og RANGERS OF OBLIVION er brukt/registrert for identiske varer og tjenester, nemlig dataspillprogramvare i klasse 9, og underholdningstjenester i form av spilltjenester i klasse 41. Det er foreligger dermed vare- og tjenesteslagslikhet. Kjennetegnslikheten må etter dette vurderes strengt.
- Selv om den norske omsetningskretsen har gode engelskkunnskaper, må det antas at OBLIVION er et ord som gjennomsnittsforbrukeren må slå opp i et oppslagsverk for å forstå betydningen av. OBLIVION kan oversettes til «glemsel», og er det mest distinktive elementet både i sammenstillingen The Elder Scrolls IV: OBLIVION, og innklagedes merke RANGERS OF OBLIVION. Dette skaper påfallende likheter mellom merkene.
- OBLIVION er sterkt særpreget for dataspill og spilltjenester, og kan i kraft av å være et relativt sjeldent ord, til og med oppfattes som et rent fantasiord av enkelte norske forbrukere. OBLIVION er subjektet i det språklige uttrykket RANGERS OF OBLIVION, og selv om OBLIVION er plassert sist, medfører konteksten med preposisjonen OF at oppmerksomheten rettes mot OBLIVION.
- Merkene har følgelig visuelle, fonetiske og forestillingsmessige likheter, samtidig som varene og tjenestene er identiske. Det foreligger etter klagers syn en åpenbar forvekslingsfare mellom merkene.

- Patentstyret har lagt for stor vekt på innledningen The Elder Scrolls IV, og at mye av dokumentasjonen viser OBLIVION som del av denne sammenstillingen. Det er OBLIVION alene som det blir riktig å sammenligne innklagedes merke med. Dette understøttes av dokumentasjonen, for eksempel på produktinnpakningen til spillet på Playstation (bilag 5) og Xbox (bilag 6), og omtalen gjengitt i bilag 7 (Eurogamer, 2006), bilag 8 (The Guardian, 2006), bilag 9 (Eurogamer, 2019), bilag 10 (GameRant, 2020), bilag 11 (The Clarion, 2020), bilag 12 og bilag 13 (skjermdumper av YouTube-videoer fra 2018), som viser bruk av OBLIVION alene.
- OBLIVION er dermed innarbeidet per se og er egnet til å forveksles med innklagedes merke.
- Faktisk forveksling har også forekommet mellom OBLIVION og RANGERS OF OBLIVION, på gaming-forumet Reddit, ved at forbrukere har trodd at innklagedes merke er relatert til OBLIVION (i Elder Scrolls-serien).

### **§ 16 bokstav b**

- Den innsendte dokumentasjonen viser under enhver omstendighet at merket er «tatt i bruk» etter varemerkeloven § 16 bokstav b.
- Klagers varemerke OBLIVION er tatt i bruk i både Norge og utlandet. Det vises til en liste over registreringer av OBLIVION i utlandet (bilag 14). OBLIVION er blant annet registrert i EU for klasse 9 og 41.
- Innleveringen av søknaden av RANGERS OF OBLIVION er innlevert «i strid med god forretningsskikk», all den tid innklagede må ha kjent til klagers varemerke på søknadstidspunktet.
- Spillbransjen er utpreget internasjonal og spillutviklerne er til enhver tid oppdatert om konkurrenters dataspill. Siden klagers spill har vært en stor suksess i Europa og Amerika, har det formodningen mot seg at innklagede ikke har kjent til klagers spill og spilltjenester med navnet OBLIVION. Det samme gjelder det forhold at innklagede skal ha kommet opp med navnet OBLIVION uavhengig av klager.
- Innklagede forsøker dermed på urettmessig vis å dra nytte av klagers innsats og renommé på markedet.
- Det legges med dette ned påstand om at klagen tas til følge, og at registrering 304154, ordmerket RANGERS OF OBLIVION, oppheves i sin helhet.

### **8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Innklagede har ikke besvart klagen.

**9 Klagenemnda skal uttale:**

**10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret, men med en noe annen begrunnelse**

- 11 Klagenemnda tar først stilling til spørsmålet om forvekselbarhet, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. For å avgjøre dette må Klagenemnda vurdere om klager har en innarbeidet varemerkerettighet til ordmerket OBLIVION.
- 12 Spørsmålet blir om den innsendte dokumentasjonen viser at OBLIVION er «godt kjent som noens særlige kjennetegn», jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd, for dataspill og dataspilltjenester. Vurderingen må skje i lys av hva som anses dokumentert forut for søknadstidspunktet for innklagedes merke RANGERS OF OBLIVION den 11. januar 2019.
- 13 Klagenemnda skal innledningsvis bemerke at ordelementet OBLIVION, som kan oversettes til «glemsel», har en normal grad av særpreg for dataspill og dataspilltjenester. Terskelen for å innarbeide merket er dermed lavere enn for kjennetegn som har lavere grad av særpreg, eller som er rent beskrivende, jf. uttalelsen til Høyesterett i HR-2005-1905-A, Gule Sider, avsnitt 47, hvor retten uttaler at «vilkårene for at et varemerke skal oppnå vern gjennom innarbeidelse, ikke nødvendigvis på alle punkter er de samme» og at det av «hensyn til konkurrentene kan det for (...) ikke-distinktive merker etter omstendighetene være aktuelt å stille noe større krav til graden av innarbeidelse for varemerkerettslig vern». Det fremkommer videre i avsnitt 54 at det ikke er intensiteten av markedsføringen som i seg selv er avgjørende, men hvilken virkning bruken av merket har hatt overfor den relevante omsetningskretsen. Tilsvarende fremgår av forarbeidene til varemerkeloven § 14 tredje ledd, Ot.prp.nr.98 (2008–2009) s. 50.
- 14 Det fremkommer av dokumentasjonen at spillet OBLIVION, som inngår i spillserien The Elder Scrolls, ble utgitt som det fjerde spillet i denne spillserien i 2006. Av artikkelen fra Aftenposten (bilag 3) fremkommer det at Guinness World Records allerede i 2009 kåret spillet til det 46. beste spillet gjennom tidene. At spillet var en umiddelbar suksess etter utgivelsen, både i Norge og i utlandet, understøttes også av de vedlagte artiklene fra britiske The Guardian (2006), EuroGamer (2006) og Nettavisen (2007), hvor sistnevnte kan opplyse at «Oblivion (...) ble kåret til årets spill av spillanmeldere verden over.»
- 15 Det ovennevnte taler langt på vei for at spillet OBLIVION var såpass kjent og populært i de første årene etter utgivelsen i 2006, at merket ble oppfattet «som noens særlige kjennetegn» i den relevante omsetningskretsen for dataspill og dataspilltjenester på dette tidspunktet. At OBLIVION har iboende særpreg for de aktuelle varene og tjenestene, styrker også en slik oppfatning. Klagenemnda kan likevel ikke se at dokumentasjonen underbygger en slik kjennskap til OBLIVION i omsetningskretsen i hele perioden frem til søknadsdagen for innklagedes merke i 2019. For eksempel er ikke spillomslagene på Playstation og Xbox, gjengitt i bilag 5 og 6, daterte, og dokumentasjonen inneholder ingen såkalte «harde fakta», for eksempel salgstall og markedsføringskostnader, som evner å vise en kontinuerlig bruk av OBLIVION i Norge for hele perioden 2006-2019.

- 16 Klagenemnda legger etter dette til grunn at klager ikke har dokumentert noen innarbeidet rett til ordmerket OBLIVION for dataspill og dataspilltjenester på søknadstidspunktet for innklagedes merke. Klagenemnda finner på denne bakgrunn at innklagedes registrering nr. 304154 ikke er registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 17 Klagenemnda går så over til å vurdere klagers påstand om at innklagedes registrering nr. 304154 er registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav b.
- 18 Bestemmelsen er ment å skulle verne kjennetegn som er tatt i bruk, men som ikke er registrert eller innarbeidet og således har oppnådd rettsvern som varemerker etter § 1 og § 3, jf. Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett, 2011, s 165.
- 19 Sentralt ved § 16 bokstav b er at den gjør et unntak fra «first to file»-prinsippet dersom søknaden er innlevert med objektiv kunnskap om en annens bruk av et varemerke og en subjektiv illojal hensikt.
- 20 Bestemmelsen oppstiller fire kumulative vilkår som må være oppfylt for at en registrering skal kunne settes til side som ugyldig:
  - a) Kjennetegnene må være forvekselbare.
  - b) Klager må ha tatt det aktuelle merket i bruk som kjennetegn før søkeren (innklagede), og det må fortsatt være i bruk.
  - c) Innklagede må ha kjent til klagers bruk av merket på tidspunktet for innlevering av søknaden.
  - d) Leveringen må ha skjedd i strid med god forretningsskikk.
- 21 Det er klager som i denne saken har bevisbyrden for at bestemmelsens vilkår er oppfylt, jf. varemerkeloven § 26 andre ledd bokstav d. Dette innebærer at det kreves sannsynlighetsovervekt – mer enn 50 % sannsynlighet – for at bestemmelsens vilkår er oppfylt. Vurderingen må skje på bakgrunn av konkrete og objektive bevis, ikke på antagelser og sannsynligheter.
- 22 Klagenemnda finner det hensiktsmessig å først ta stilling til om klager kan sies å ha tatt merket i bruk før søkeren (innklagede), og om merket fortsatt er i bruk.
- 23 Innklagede leverte som nevnt inn sin varemerkesøknad av RANGERS OF OBLIVION den 11. januar 2019.
- 24 Ifølge klager ble OBLIVION tatt i bruk som varemerke i Norge i 2007. Selv om tidspunktet for ibruktakelsen ikke er konkret angitt i dokumentasjonen, legger Klagenemnda uansett til



grunn at klager tok merket OBLIVION i bruk som et kjennetegn på sine dataspill og dataspilltjenester før søkeren (innklagede).

- 25 Bestemmelsen i § 16 bokstav b gjør som nevnt unntak fra «first to file»-prinsippet, og omtales ofte som vern av første bruker. Bestemmelsen kan likevel ikke forstås slik at den gir første bruker et evigvarende vern. Første bruker må derfor dokumentere at det aktuelle merket fortsatt er i bruk av denne på tidspunktet for innleveringen av søknaden. Klagenemnda viser i denne sammenheng til Borgarting lagmannsretts dom LB-2019-79865, Sherlock, som gjaldt en sak om bruksplikt etter varemerkeloven § 37, og lagmannsrettens uttalelse om *hvem* som må bruke merket. Øverst på side 7 i dommen uttaler retten: «Lagmannsretten bemerker for øvrig at bruk av varemerket av andre enn merke innehaver, eller en som avleder sin rett til bruk av varemerket fra innehaveren, ikke får betydning ved vurdering av bruksplikten.» Klagenemnda finner at det samme må gjelde for vurderingen av fortsatt bruk etter varemerkeloven § 16 bokstav b. Det er dermed kun «førstehåndsbruk» av klager selv som er relevant for vurderingen, og *ikke* bruk foretatt av andre, eksempelvis i form av omtale av merket i artikler og nettforum og lignende, som er skrevet og publisert av andre.
- 26 Klagenemnda kan i lys av dette ikke se at klager har dokumentert en fortsatt bruk av OBLIVION fra ibruktakelsen i 2007, og frem til innleveringsdagen av innklagedes merke i 2019. Dette gjelder særlig den forutgående tiårsperioden forut for innleveringsdagen. Dokumentasjonen som er datert i perioden 2018-2020 omfatter kun bruk av andre enn klager selv, og gir for øvrig et inntrykk av at spillet OBLIVION har vært lite aktuelt over et betydelig tidsrom. For eksempel fremkommer det av spillanmeldelsen i The Clarion fra oktober 2020 (bilag 11), at «This game may be old, but with all the failed games that have flooded the market in the past few years, this game stands the test of time», og at «The graphics are very outdated, but overall, I found myself replaying this game more than I have with any of the new first-person adventure games that exist right now.» Det samme inntrykket gir tittelen på YouTube-videoen som er gjengitt i skjermdumpen i bilag 12 (datert 30. mai 2018): «Was Oblivion as good as I remember? - My analysis after an 8 year hiatus».
- 27 Klagenemnda kan etter dette ikke se at vilkåret om at det aktuelle merket fortsatt må være i bruk på tidspunktet for søknadsinnleveringen, er oppfylt. Etersom vilkårene etter bestemmelsen i varemerkeloven § 16 bokstav b er kumulative, og ett av bestemmelsens fire vilkår ikke anses oppfylt *i sin helhet*, finner ikke Klagenemnda det nødvendig å ta stilling til om bestemmelsens øvrige tre vilkår er oppfylt.
- 28 På denne bakgrunn legger Klagenemnda til grunn at innklagedes registrering nr. 304154 ikke er registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav b.
- 29 Klagenemnda har dermed kommet til at alle klagers anførsler må avvises og at klagen må forkastes i sin helhet.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Thomas Strand-Utne  
(sign.)

Kaja von Hedenberg  
(sign.)