



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 22/00086  
Dato: 12. januar 2023

---

Klager: Rational intellectual Holdings Limited  
Representert ved: Onsagers AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:  
Gunhild Giske Skyberg, Tore Lunde og Anders F. Wilhelmsen  
har kommet fram til følgende

## AVGJØRELSE

### 1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 7. april 2022 hvor ordmerket FLUTTER INTERNATIONAL, med søknadsnummer 202014399, ble nektet registrert i Norge for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Elektronisk databehandlingsapparat; dataopptaksapparat; databehandlingsapparat; datamaskinapparater; apparat for databehandling; nettbrett-datamaskiner; mobiltelefoner; programvare for datamaskiner; applikasjonsprogramvare; kommunikasjonsprogramvare; maskinvare; dataprogramvarer (programmer); dataprogramvareprodukter; dataprogrammer; dataprogramvare nedlastet fra internett; interaktiv datamaskinprogramvare; dataspillprogrammer; spillprogramvare; dataspillprogramvare, nedlastbare; dataspillprogramvare, innspilt; dataprogramvareapplikasjoner (nedlastbare); dataspillunderholdningsprogramvare; dataspillprogrammer lastet ned fra internett; dataprogrammer og innspilt programvare distribuert online; interaktiv videoprogramvare; programmerte videospill (programvare); videospillprogrammer (programvare); elektroniske publikasjoner inkludert de som selges og distribueres online; nedlastbare programvareapplikasjoner (apper); nedlastbare podcaster; elektriske enheter for fremvisning av informasjon; kommunikasjonsenheter; dataprogrammer, nedlastbare; dataprogrammer, innspilte; interaktiv underholdningsprogramvare til bruk med datamaskiner; interaktive terminaler med berøringsskjerm; interaktive videoapparater; interaktive skjermapparater (elektriske); elektronisk post-apparater; apparater for sending av meldinger; nedlastbare elektroniske publikasjoner; smartkort, magnetisk kodede kort, elektroniske databærerkort, kredittkort, bankkort, kredittkort, debetkort, chip-kort, lagrede verdikort, betalingskort, forhåndsbetalte kort; kort med magnetisk minne og integrerte kretsminner; hologramimpregnerte kort.

Klasse 16: Trykksaker; trykkede publikasjoner; aviser; magasiner; tidsskrifter; brosjyrer; flygeblader; fotografier; plakater; billetter; annonsetavler av papir eller papp; trykte skjemaer; kredittkort [ikke krypterte eller magnetiske]; debetkort [ikke krypterte eller magnetiske]; kredittkort [ikke krypterte eller magnetiske].

Klasse 35: Annonsering; markedsføring; promoteringstjenester; forretningsledelse; forretningsadministrasjon; forretningsinformasjon; kontorfunksjoner; forretningsledelsesstøtte; handelsadministrasjon; handelsadministrasjon av lisensiering av andres varer og tjenester; databehandling; analysing av forretningsinformasjon; oppkjøp (handels-) konsulentstjenester; annonsering, markedsføring og promoteringstjenester.

Klasse 36: Finanstjenester; monetær virksomhet; pengeoverføring; pengetransaksjonstjenester; Monetærretransaksjoner; pengevekslingstjenester; økonomisk analyse; finansrådgivning; betalingstjenester; økonomisk informasjon.

Klasse 38: Tilveiebringelse av brukertilgang til søkemotorer; tilveiebringelse av brukertilgang til Internett; tilveiebringelse av tilgang til databaser; tilveiebringelse av tilgang til datanettverk; tilveiebringelse av tilgang til online databaser; tilveiebringelse av tilgang til elektroniske meldingssystemer; tilveiebringelse av kommunikasjon mellom datamaskiner; tilveiebringelse av kommunikasjon via telefon; tilveiebringelse av kommunikasjonsinformasjon; tilveiebringelse av elektroniske kommunikasjonsinnretninger; nettportaltjenester (tilveiebringelse av brukertilgang til et globalt datanettverk); kommunikasjonstjenester for utveksling av data i elektronisk form; elektroniske kommunikasjonstjenester; mobilkommunikasjonstjenester; telekommunikasjonstjenester; mobiltelekommunikasjonstjenester; elektronisk kommunikasjon; kommunikasjon via mobiltelefoner; kommunikasjonstjenester for elektronisk overføring av data; kommunikasjonstjenester for elektronisk overføring av bilder; kommunikasjonstjenester for elektronisk overføring av menneskestemmer; kommunikasjonstjenester for overføring av informasjon; kommunikasjonstjenester for overføring av informasjon elektronisk; tilveiebringelse av online kommunikasjonslinker som overfører nettsidebrukeren til andre lokale og globale nettsider; netcasting (kringkasting via et globalt datanettverk); telefonkommunikasjonstjenester; videokommunikasjonstjenester; trådløse kommunikasjonstjenester; elektroniske kommunikasjonstjenester; datakommunikasjonstjenester; datakommunikasjonstjenester; tilveiebringelse av brukertilgang til et globalt datanettverk og online-nettsteder som inneholder informasjon om en mengde temaer; overføring av informasjon om en mengde temaer, inkludert online og via et globalt datanettverk; podcasting- tjenester; kringkasting av programmer via tv; kringkasting av programmer via radio; kringkasting av programmer via satellitt; kringkasting eller overføring av innspilte beskjeder og informasjon; datakringkastingstjenester; elektronisk post; sending av meldinger; telefonkonferansetjenester; dataoverføring.

Klasse 41: Gambling; gamblingtjenester; tilveiebringelse av kasinofasiliteter (gambling); kasinotjenester; rekreasjonstjenester; underholdning; betting-tjenester; betting-informasjonstjenester; bedding på hester; underholdningstjenester; satsingstjenester; gjennomføring av lotterier; lotteritjenester; kortspilltjenester; pokerspilltjenester; tilveiebringelse av ferdighetspill; organisering, produksjon og presentasjon av turneringer, konkurranser, leker, gameshow og arrangementer; arrangering av spill; elektroniske spilltjenester tilveiebragt via Internett; spilltjenester tilveiebragt online via et datanettverk; spillorganisering; tilveiebringelse av spill ved hjelp av et datamaskinbasert system; tilveiebringelse av ikke-nedlastbare spill på Internett; videospillunderholdningstjenester; organisering av underholdning; TV-underholdning; hesteveddeløp; løpsinformasjonstjenester; sportsinformasjon; sportsresultattjenester; tilveiebringelse av informasjon, inkludert online, om utdanning, trening, underholdning, sports- og kulturelle aktiviteter; elektronisk publisering av informasjon om en mengde temaer, inkludert online og via et globalt datanettverk; tilveiebringelse av underholdningstjenester via et online-forum.

- 3 Varemerket ble av Patentstyret nektet registrert fordi det ble ansett beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

- 4 Klage innkom 2. juni 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble deretter den 13. juni 2022 oversendt Klagenemnda for videre behandling, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Merket FLUTTER INTERNATIONAL beskriver at varene og tjenestene gjelder et internasjonalt pengespill, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler det nødvendige særpreg for disse varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Merket kan dermed ikke registreres i Norge.
- EU-rettens dom T-423/18 VITA handler ikke om den norske forbrukerens engelskkunnskaper og kjennskap til det engelske ordet «flutter», og vil derfor ikke gi noen føringer på vurderingen av om gjennomsnittsforbrukeren kjenner til betydningen av ordet «flutter».
- Ordet FLUTTER har flere betydninger, en av dem er som et hverdagslig ord for hasardspill eller spill med lav innsats. Denne betydninga er å finne i flere store engelske ordbøker. Det framgår ikke av disse treffene at «flutter» er et fremmedord eller et teknisk uttrykk som det må antas at kun en mindre gruppe engelsktalende forbrukere kjenner til.
- Den norske gjennomsnittsforbrukeren må anses å ha gode engelskkunnskaper. En ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil kjenne denne betydninga, og oppfatte merket beskrivende for de aktuelle varene og tjenestene.
- Engelskspråklige pengespill av utenlandsk opphav er tilgjengelig for norske forbrukere på internett. En stor del av befolkninga spiller slike spill, dette styrker sannsynligheten for at gjennomsnittsforbrukeren kjenner denne betydninga av FLUTTER.
- Fullmektig har ikke vist til praksis som tilsier at norske forbrukere ikke skulle kjenne til engelske slangord, for eksempel «flutter».
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i Storbritannia.

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

- Patentstyret har foretatt en altfor streng vurdering av varemerkesøknaden. FLUTTER INTERNATIONAL er ikke beskrivende, men har særpreg som kjennetegn.
- Den norske gjennomsnittsforbrukeren vil ikke forstå det engelske ordet «flutter». Ordet tilhører gruppa av særegne slangord som personer som ikke har britisk som morsmål *ikke* vil forstå. Det kreves engelskkunnskaper langt utover det normale for å forstå den betydninga som Patentstyret legger til grunn.
- På norsk betyr FLUTTER hurtige variasjoner av lydfrekvens eller hjerterytmeforstyrrelser. Dette er også den primære og kjente betydninga på engelsk. I relasjon til varene og

tjenestene, er det denne betydninga forbrukere vil kjenne igjen, fordi det henspiller på spenning og at hjertet slår litt fortere. Dette gjør FLUTTER INTERNATIONAL til et originalt og særprega kjennetegn.

- Klager bestrider ikke at ordet «flutter» kan ha den betydninga som Patentstyret framholder, men bestrider at FLUTTER INTERNATIONAL vil forstås slik Patentstyret hevder. Den betydninga som Patentstyret har lagt til grunn er en uformell/slangbetydning av ordet som er typisk britisk, men med en mer ukjent betydning ved at ordet anses som «chiefly British». FLUTTER er med andre ord særprega britisk slang og ikke generell slang i den engelskspråklige verden. Det er derfor ikke holdepunkter for å legge til grunn at gjennomsnittsforbrukeren vil forstå ordet «flutter», og samtidig forstå det slik at FLUTTER INTERNATIONAL er beskrivende.
- Det at ordet «flutter» gjenfinnes i generelle ordbøker, er ikke i seg selv et bevis for at omsetningskretsen er kjent med ordet.
- Det kan ikke være et krav at en varemerkesøker skal bevise at forbrukere ikke forstår et ord. Det er opp til Patentstyret å underbygge en slik påstand.
- Patentstyrets konklusjon om at forbrukeren umiddelbart vil oppfatte FLUTTER INTERNATIONAL som «internasjonalt pengespill med lav innsats» anføres å være feil. Forbrukeren må gjennom en tankerekke for å komme fram til denne betydninga og merket er i så fall i høyden suggestivt.
- Merket er ikke ansett beskrivende av britiske myndigheter (UK00003550162).

## **7 Klagenemnda skal uttale:**

### **8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.**

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten FLUTTER INTERNATIONAL.
- 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 (2008/95/EU) 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 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, blant annet 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 og C-299/99 Philips/Remington.
- 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 og tjenestene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle 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. Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende.
- 16 I denne saken har Klagenemnda kommet til at merket FLUTTER INTERNATIONAL har tilstrekkelig særpreg for alle de aktuelle varene og tjenestene.
- 17 Klagenemnda er av den oppfatning at sakens hovedspørsmål er om den norske gjennomsnittsforbrukeren forstår hva ordet FLUTTER betyr, og i så fall om den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte FLUTTER INTERNATIONAL som en beskrivelse av varer og tjenester relatert til hasardspill og veddemål, i en kjøpsituasjon.
- 18 Ordet FLUTTER kan som verb bety «flagre, blafre, vaie, vifte», og som substantiv bety eller betegne «flagring», «(arterie)flutter», «vibrasjon», «oppstyr, uro, opphisselse», og «(hverdaglig) hasardspill, spill (med lav innsats)», se Gyldendals store engelsk-norske ordbok (ordnett.no). At FLUTTER er et britisk uformelt slangord, framgår også av Oxford Thesaurus of English, Merriam-Webster og Cambridge Dictionary, slik det er forklart i Patentstyrets avgjørelse.
- 19 Klagenemnda er etter en konkret helhetsvurdering kommet til at til tross for ordboktreffene, er det ikke sannsynlig at den norske gjennomsnittsforbrukeren er kjent med FLUTTER i betydninga «hasardspill, spill (med lav innsats)» eller at dette er et beskrivende ord for spill og spilltjenester.
- 20 Av forarbeidene til varemerkeloven § 14 framgår det at et merke som er beskrivende på et fremmed språk kan registreres i Norge dersom «omsetningskretsen her ikke må antas å kunne identifisere ordets beskrivende betydning», jf. Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) s. 50. Forarbeidene viser til EU-domstolens avgjørelse i sak C-421/04 Matratzen Concord, hvor

Domstolen finner at beskrivende ord på et fremmed språk kan registreres med mindre den relevante omsetningskretsen er «capable of identifying the meaning of the term», jf. avsnitt 26.

- 21 Engelsk er det fremmedspråk, utenom dansk og svensk, som den norske gjennomsnittsfbrukeren må antas å ha best kjennskap til. En slik oppfatning understøttes av at norske forbrukere, i tillegg til å ha gjennomgått grunnleggende engelskopplæring i grunnskolen, i stadig økende grad eksponeres for det engelske språk gjennom bruk av engelskspråklige nettsider, medier og strømmetjenester. Klagenemnda er dermed av den oppfatning at den norske gjennomsnittsfbrukeren engelskkunnskaper og ordforråd blir mer og mer avansert. Spørsmålet om en norsk gjennomsnittsfbruker forstår et fremmedspråklig ord må likevel bero på en konkret vurdering av hvor vanlig og kjent det aktuelle ordet er, sett opp mot hvem gjennomsnittsfbrukeren er og hvilke type varer og tjenester søknaden gjelder. I tillegg vil hvor likt det aktuelle ordet er tilsvarende ord på norsk, eventuelt på nært beslektede språk som dansk og svensk, som den norske gjennomsnittsfbrukeren har god kjennskap til, kunne få betydning for vurderingen, jf. Klagenemndas betraktninger i sakene VM 19/00017 PRET A MANGER, avsnitt 22, VM 22/00013 ALLIANCE BIO, avsnitt 22 og 23 og VM 21/00034 SNUG BOOTS, avsnitt 20.
- 22 Flere av de aktuelle varene og tjenestene er relevante for en slik vurdering. For eksempel kan «applikasjonsprogramvare», «videospillprogrammer (programvare)», i klasse 9, inneholde et hasardspill. Varer som «nedlastbare podcaster», i klasse 9, og «magasiner», i klasse 16, kan omhandle veddemål og spill. Varene i klasse 41 – for eksempel «gamblingtjenester», «gjennomføring av lotterier» og «arrangering av spill» – er spilltjenester som kan tilby hasardspill og veddemål.
- 23 Gjennomsnittsfbrukeren for slike varer og tjenester må anses å være en betydelig andel av Norges befolkning. Ifølge Norsk Tippings hjemmesider leverte over to millioner ett eller flere spill der i 2020 (<https://2020.norsk-tipping.no/kundevekst-og-kanaliseringsdilemma/>). I tillegg kommer de utenlandske spillselskapene som tilbyr veddemål og hasardspill over internett, som Patentstyret har omtalt i sin avgjørelse.
- 24 At FLUTTER har en betydning i relasjon til hasardspill og spill med lav innsats framstår som lite kjent blant nordmenn. Klagenemnda har sett nærmere på hjemmesidene til flere utenlandske spillselskaper tilgjengelig for nordmenn, og ikke funnet eksempler på bruk av ordet FLUTTER som en generisk angivelse av spill disse aktørene tilbyr. Det finnes heller ingen tilsvarende ord i det norske språket eller på våre nabospråk svensk og dansk, for denne betydninga, eller andre faktorer som vil gi forbrukere assosiasjoner til pengespill eller veddemål. Etter Klagenemndas oppfatning vil derfor ordet FLUTTER oppfattes som et fantasiord med ukjent betydning eller forstås i de mer kjente betydningene av ordet, som blafring eller uregelmessig hjerterytme, men som i så fall vil oppfattes med meningsinnhold som er avleda for varene og tjenestene. Klagenemnda har ikke funnet noen eksempler på at FLUTTER brukes på en slik måte at det er sannsynlig at en tilstrekkelig stor del av omsetningskretsen vil oppfatte betydninga av FLUTTER som Patentstyret har lagt til grunn.

- 25 Etter en konkret vurdering har Klagenemnda kommet fram til at omsetningskretsen ikke vil oppfatte FLUTTER som en beskrivelse av varene og tjenestene som gjelder veddemål/spill. Den norske gjennomsnittsforbrukeren vil ikke fange opp en klar og direkte forbindelse mellom merket og varene og tjenestene. Klagenemnda kan heller ikke se at ordet FLUTTER er beskrivende eller mangler særpreg på andre måter, eller at ordet er beskrivende eller mangler særpreg for varene og tjenestene som ikke gjelder veddemål/spill.
- 26 Klagenemnda anser at ordet INTERNATIONAL umiddelbart vil oppfattes som en angivelse av at varene og tjenestene tilbys internasjonalt. Denne merkedelen er i seg selv beskrivende og uten varemerkerettslig særpreg.
- 27 På denne bakgrunnen har Klagenemnda kommet til at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil feste seg ved ordet FLUTTER som en angivelse av kommersiell opprinnelse i sammenstillingen FLUTTER INTERNATIONAL, og at merket som helhet oppfyller varemerkelovens krav om særpreg, jf. varemerkeloven § 14, for alle de aktuelle varene og tjenestene. Patentstyrets avgjørelse omgjøres.

**Det avses slik**



## **Slutning**

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Merket kan registreres for alle varene og tjenestene i klassene 9, 16, 35, 36, 38 og 41.

Gunhild Giske Skyberg  
(sign.)

Tore Lunde  
(sign.)

Anders F. Wilhelmsen  
(sign.)