



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 24/00009  
Dato: 30.april 2024

---

Klager: Westdeutsche Lotterie GmbH & Co oHG  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Margrethe Lunde og Thomas Frydendahl

har kommet frem til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 28. november 2023 hvor internasjonal registrering nummer 1325761A, med søknadsnummer 202310480 ble nektet virkning i Norge.

Merket ser slik ut, og ble nektet virkning for følgende varer og tjenester:



Klasse 28: Lottery games (toys); products for lotteries, namely gambling drums and drawing devices; electric and electronic games, with exception of accessory devices for use with televisions; toys.

Klasse 35: Economic and/or organizational advice for lottery players and participants in other gambling and money games.

Klasse 36: Financial consultancy for lottery players and participants in other gambling and money games.

Klasse 41: Organization and accomplishment of lotteries and other gambling and money games; distribution of lottery tickets and other participation documents in connection with lotteries and other gambling and money games; arranging and conducting of gambling games by means of telecommunication channels, namely through the Internet; organization and accomplishment of entertainment events, especially of radio and television programmes; organization of sports competitions and cultural activities.

Klasse 42: Technical consultancy in the field of computers for lottery players and participants in other gambling and money games.

- 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 29. januar 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 5. februar 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Merket vil oppfattes som beskrivende for de aktuelle varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler også det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Varemerket vil oppfattes som en sammenstilling av ordene EURO og JACKPOT.
- EURO er en forkortelse for «europaisk» eller en henvisning til Den europeiske union. EURO er videre navnet på den felleseuropeiske valuta eller myntenhet. Ordet JACKPOT betegner i pengespill en uvanlig stor premiepott oppsamlet over to eller flere spilleomganger hvor ingen har vunnet toppgevinst. For spilleautomater betegner ordet høyeste utbetaling, ofte maskinens totale myntinnhold.
- Sammenstillingen betegner et europeisk jackpotspill, et europeisk spill med mulighet for jackpot, eller et tilsvarende spill hvor innbetaling av innsats og utbetaling av gevinst skjer i valutaen Euro.
- Merketeksten anses generelt beskrivende for og anses å mangle særpreg for ulike typer spill, arrangering av ulike typer spill og ulike typer spill-konkurranser, rådgivning om spill, spilling og spill-konkurranser, utbetaling av gevinster, rådgivning om bruk og/eller investering av gevinster fra spill, samt varer og tjenester som må anses nært beslektede eller nært tilknyttet de forannevnte varer og tjenester. Andre markedsaktører bør altså fritt få benytte ordsammenstillingen.
- Det kombinerte merket, vurdert som helhet, vil ikke oppfattes som et kjennetegn som evner å skille søkers varer fra andres, hovedsakelig på grunn av sitt rent beskrivende tekstinnhold. En alminnelig opplyst gjennomsnittsforbruker vil ikke utlede en bestemt kommersiell opprinnelse ut fra den relativt enkle utformingen av teksten EURO JACKPOT. Hverken den aktuelle fargebruken, svakt rosa prikket tekst mot rødbrun / rustrød bakgrunn, den svake skråstillingen av teksten eller den tilførte perspektiv- eller dybdevirkningen, tilfører merket som helhet den fornødne distinktive evne.
- Patentstyret la ikke avgjørende vekt på at merket er godkjent i EU, Kroatia og Island, samt at flere lignende merker tidligere er godkjent i EU.

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

- Merket er ikke direkte beskrivende og har iboende særpreg. Det foreligger ingen klar og direkte forbindelse mellom merket og de aktuelle varene og tjenestene. Selv om det kan være elementer i merket som gir assosiasjoner til egenskaper ved noen av varene/tjenestene, er ikke dette tilstrekkelig til at merket kan nektes. Klager viser til Klagenemndas avgjørelser i 22/000058 BLACK LINE, 22/00082 PLASTEEL, 22/00150 COLOURLOCK, 23/00022 HELMMASTER, 23/00127 SURESELECT og 23/00096 FUSEPLY.

- Merkets figurutforming med fargebruk og prikker/dotter bidrar til å tilføre særpreg. Liknende varemerker med tekst som består av prikker har blitt godkjent av Patentstyret tidligere.
- Merket vil oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Hoveddelen av den aktuelle omsetningskretsen har høy grad av oppmerksomhet.
- Det er ikke noe friholdelsesbehov for det aktuelle varemerket.
- Det må tas hensyn til liknende registreringer både i Norge og i utlandet.
- Merket har uansett oppnådd vern gjennom innarbeidelse, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd. Merket er brukt fra 2013 til 2017 i den norske omsetningskretsen. Bruken gjelder særlig for tjenestene i klasse 41, men innarbeidelsen smitter over på de øvrige varene og tjenestene.
- Siden lanseringen i 2013 har deltakere/spillere av EUROJACKPOT i Norge økt. En rekke avisartikler viser bruk av merket, blant annet eksempler på nordmenn som har vunnet store gevinster. Klager har i perioden fra 2013 til desember 2016 hatt direkte sendte trekninger på TV2. Fra 2017 ble trekningene digitale. I 2015 var det ca. 117 000 personer som hver uke fulgte trekningen.
- Siden det er strenge regler for pengespill, vil merket raskt bli kjent og innarbeidet. Spillet foregår i 18 land, slik at den norske omsetningskretsen også vil møte merket på ferie i utlandet.
- Merket har oppnådd særpreg gjennom bruk selv om fargenyansene i merket i nærværende sak er noe forskjellig fra det som i figurutformingen henvises til i dokumentasjonen.

## **7 Klagenemnda skal uttale:**

### **8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 9 Det aktuelle varemerket er det kombinerte merket EURO JACKPOT (gjengitt over 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 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 16, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, særlig 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 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 og tjenestene kan både være en privat sluttbruker eller en profesjonell næringsdrivende. Med hensyn til lotterispill må brukerne være over 18 år. 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 EU-rettens 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 Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende. Merket kan likevel være tilstrekkelig særpreget 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.

#### *Merkets iboende særpreg*

- 17 Klagenemnda har kommet til at merket er beskrivende og mangler særpreg, jf. § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 18 Merketeksten består av to ord, EURO og JACKPOT. EURO er et vanlig prefiks for Europa eller europeisk, og kan også angi valutaen i EU. JACKPOT betyr «storgevinst» eller

«lotterispillpott av innsatser fra flere omganger». Dette følger av Stor norsk ordbok og Bokmål rettskrivningsordbok fra Gyldendal.

- 19 Som helhet, og i relasjon til de aktuelle varene og tjenestene, vil EURO JACKPOT oppfattes som et europeisk jackpotspill, eller en oppsamlet pott i et europeisk pengespill. Den norske gjennomsnittsfbrukeren vil ikke ha noen problemer med å forstå merketeksten.
- 20 EURO JACKPOT er etter Klagenemndas syn beskrivende og mangler særpreg for eksempelvis lotterispill og elektroniske spill i klasse 28, rådgivningstjenester om lotterispill og gambling i klasse 35 og 36, organisering av lotterier og pengespill og underholdningstjenester i klasse 41, samt teknisk rådgivning vedrørende lotterier i klasse 42. Merketeksten angir at varene og tjenestene dreier seg om et europeisk jackpotspill eller en storgevinst fra et europeisk pengespill/lotteri.
- 21 De tidligere avgjørelsene fra Klagenemnda som klager har vist til, er utslag av en konkret skjønnsutøvelse som gjaldt andre ordsammenstillinger. Klagenemnda kan ikke se at sakene har noen særlig overføringsverdi til nærværende sak.
- 22 Klagenemnda tar så stilling til om den grafiske utformingen er i stand til å tilføre merket særpreg som helhet. For at kombinerte merker med beskrivende tekst som helhet skal være registrerbare, må den figurative utformingen være egnet til å avlede gjennomsnittsfbrukeren fra ordsammenstillingens meningsinnhold, jf. blant annet EU-rettens 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.
- 23 Bokstavene er doble med en mørk rust rød ytterkant og en lysere ferskenfarget fyllfarge med prikkete struktur. Den lyse fargen fortsetter ut til høyre og gir en tredimensjonal skyggeeffekt. Klagenemnda er kommet til at merkets helhetlige figurative oppsett ikke er egnet til å avlede gjennomsnittsfbrukerens oppmerksomhet fra tekstens beskrivende betydning. Merket inneholder ingen grafiske elementer som er særlig iøynefallende eller som er egnet til å ta fokuset bort fra teksten. Som Patentstyret også påpekte, har EU-retten i sakene T-318/15, T-663/14 og T-202/15 konkludert med at bokstavutformingen bare vil oppfattes som en enkel og dekorativ utsmykning som fremhever merketeksten:



Resultatene som kommer opp ved søk på eksempelvis «pengespill» på internett underbygger at doble fargede bokstaver er vanlig brukt i spillbransjen:



Kilder: <https://anbefaltcasino.com/casino-guide/pengespill-pa-nett/>  
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.severex.bingo.lottery.number&hl=no&gl=US&pli=1>  
<http://www.spilleautomater.biz/norske-spilleautomater-pa-nett-2/forklaring-pa-forskjellige-typer-spillautomater/>

- 24 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket som helhet mangler særpreget som kjennetegn. Det kombinerte merket anses ikke egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforsbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket som helhet, og merket oppfyller derfor ikke garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 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 gjennomsnittsforsbrukeren oppfatter merket, og det kombinerte merket i denne saken vil oppfattes som beskrivende og uten særpreget. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer som er oppstilt i EU-/EØS-retten og norsk rett. Den skjønsmessige 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 Patentstyrets tidligere registreringspraksis med hensyn til liknende merker har begrenset rettskildeværdi for Klagenemnda.

#### *Innarbeidelse og bruk*

- 27 Klager anfører at merket har oppnådd særpreget gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd. Ved vurderingen av særpreget skal det tas hensyn til virkninger av bruk av merket forut for søknadstidspunktet, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.
- 28 Av Ot.prp.nr.98 (2008–2009) side 50 fremgår det at bestemmelsen:

«(...) klargjør at et varemerke kan utvikle det nødvendige særpreget gjennom bruk, selv om det opprinnelig ikke har noen iboende distinktiv evne. Det er ikke bruken i seg selv, men virkningen den har hatt i den relevante omsetningskretsen, som er avgjørende. Det må foretas en samlet vurdering av om bruken har medført at merket har blitt egnet til å identifisere at den aktuelle varen eller tjenesten har sin opprinnelse hos en bestemt

virksomhet, jf. EF-domstolens dom i de forente sakene C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee 4. mai 1999.»

- 29 Spørsmålet er dermed om bruken av merket har medført at det er egnet til å identifisere at de aktuelle varene og tjenestene har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet.
- 30 Terskelen for når et merke kan sies å ha utviklet særpreg gjennom bruk er relativ og avhenger av sakens konkrete omstendigheter, jf. for eksempel HR-2005-1905-A GULE SIDER avsnitt 45–46. I vurderingen vil blant annet merkets iboende særpreg ha betydning. Siden merket i foreliggende sak er beskrivende og uten særpreg, skal det en del til før det kan anses å ha slitt seg til særpreg gjennom bruk.
- 31 I vurderingen er det relevant å se hen til salgstall og markedsandeler for varer og tjenester solgt under merket, og hvordan merket er markedsført, herunder markedsføringens varighet, intensitet og geografiske spredning, jf. C-375/97 Chevy avsnitt 27. Størrelsen på merkehavers investeringer i markedsføring av merket har også betydning, jf. de forente sakene C-108/97 og C-109/97 Chiemsee avsnitt 51.
- 32 Store deler av varefortegnelsen retter seg mot den delen av befolkningen som er over 18 år, siden Lov om pengespill setter en slik aldersgrense. Ellers retter varefortegnelsen seg mot en vid gruppe, nemlig alle som kan tenkes å spille pengespill og som trenger organisatorisk, økonomisk eller teknisk rådgivning i forbindelse med dette. Klagenemnda er ikke enig med klager i at omsetningskretsen er særlig oppmerksom og merkebevisst. Det å spille pengespill krever ikke nødvendigvis noen høy innsats, og handlingen kan gjøres på impuls. Dette innebærer at innarbeidelse må skje overfor en vid omsetningskrets med varierende oppmerksomhetsnivå.
- 33 Klager har lagt frem avisartikler fra Dagbladet, VG, Aftenposten, E24, Nettavisen, Bergens Tidende og Smaalenenes Avis, en artikkel fra TV2 sin nettside og en utskrift fra Norsk Tipping sin hjemmeside. Det vises blant annet til deler av årsrapporten fra 2017, som gir en oversikt over antall brukere og bruttoomsetning for EURO JACKPOT fra 2015-2017. Avisartiklene handler stort sett om pottens størrelse, vinnere av pengepremier og om hvem som har vært programledere for Eurojackpot-trekningen på TV. Det er også sendt inn en utskrift fra Wikipedia hvor det fremgår at Eurojackpot er et spill fra Norsk Tipping. I klagen er det videre inntatt en oversikt over antall brukere i Norge.
- 34 Omtale i landsdekkende aviser er egnet til å vise geografisk spredning. Videre fremstår antall brukere i tabellen «Players per year 2013-2020» som høyt. I det relevante tidsrommet frem til søknadstidspunktet i 2017, viser tabellen mellom 450.000 og 750.000 brukere per år. Klagenemnda finner det dokumentert at EURO JACKPOT som ordmerke og som kombinert merke i gul farge som vist nedenfor, er brukt i Norge i forbindelse med pengespill i perioden 2013-2017:





- 35 Det at merket er brukt i en viss periode er ikke nødvendigvis tilstrekkelig til å vise at omsetningskretsen oppfatter merket som en indikasjon av kommersiell opprinnelse, jf. T-223/17 ADAPTA POWDER COATINGS avsnitt 111. Tidsperioden på fire år er etter Klagenemndas oppfatning relativt kort, og det er ikke dokumentert bruk for alle varene og tjenestene i varefortegnelsen. Det er videre uklart hvordan omsetningskretsen faktisk oppfatter merket. Et høyt antall spillere sier ikke noe om hvorvidt merket oppfattes med et beskrivende budskap eller som et særskilt kjennetegn for en bestemt næringsdrivende. Etter Klagenemndas syn kan det aktuelle varemerket like gjerne oppfattes som en generisk betegnelse på et europeisk spill med storgevinst. Klager har følgelig ikke godtgjort hvilken virkning bruken har hatt.
- 36 Samlet sett finner Klagenemnda at den fremlagte dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig til å sannsynliggjøre at bruken av merket har medført at det oppfattes som en bestemt kommersiell opprinnelse. Merket har dermed ikke oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd. Varemerket kan derfor ikke gis virkning i Norge på bakgrunn av varemerkeloven § 14 tredje ledd og § 3 tredje ledd.
- 37 Avslutningsvis bemerkes det at klager har bedt Klagenemnda om å vurdere å ta kontakt «dersom merket i klagesaken ikke har iboende særpreg, slik at klager kan oversende ytterligere dokumenter». Det er ikke anledning til å forbeholde seg retten til å sende inn mer dokumentasjon for det tilfellet at Klagenemnda skulle komme til et gitt resultat. Dokumentasjon som anføres i klagesaken skal sendes inn samtidig med klagen, jf. varemerkeloven § 50 bokstav d, som fastslår at klagen skal oppgi «hvilke grunner klagen bygger på». Se også Klagenemndas retningslinjer § 3. Klagenemnda kommer ikke med forhåndsuttalelser eller delkonklusjoner underveis i klagebehandlingen.
- 38 På denne bakgrunn stadfestes Patentstyrets avgjørelse. Merket i utpekningen kan ikke gis virkning i Norge for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 28, 35, 36, 41 og 42, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen  
(sign.)

Margrethe Lunde  
(sign.)

Thomas Frydendahl  
(sign.)