



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 20/00101  
Dato: 14. september 2020

---

Klager: First Trust Portfolios L.P.  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Maria Foskolos

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 17. juni 2020, hvor ordmerket FIRST TRUST, internasjonal registrering nr. 1374704, med søknadsnummer 201714929, ble nektet virkning for følgende tjenester:

Klasse 36: Underwriting and distribution of an investment instrument consisting of securities in the nature of municipal, corporate, or governmental obligations.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 29. juni 2020. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 23. juli 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Ordmerket FIRST TRUST anses for å være beskrivende for de aktuelle tjenestene og merket mangler tilstrekkelig særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, jf. første ledd andre punktum.
- Gjennomsnittsfbrukeren av de aktuelle tjenestene i klasse 36 vil hovedsakelig være profesjonelle næringsdrivende i finanssektoren. Gjennomsnittsfbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- Merketeksten består av de engelske ordene FIRST og TRUST, hvor førstnevnte kan bety «beste», «fremste», «øverste» eller «viktigste», og sistnevnte, «forvaltning». Innen finans betegner «trust company» et forvaltningsselskap som forvalter formuesgoder for andre. De aktuelle tjenestene omfatter finansielle tjenester knyttet til sikkerhet i ulike typer obligasjoner, og FIRST TRUST vil for slike tjenester forstås som «beste forvaltning» eller «beste forvaltningsselskap».
- Den internasjonale registreringen angir direkte og umiddelbart egenskaper og kvalitet ved tjenestene, nemlig at brukeren får den beste forvaltningen av sine formuesgoder, eller at innehaver er det beste forvaltningsselskapet. Merketekstens budskap krever ikke flere tankerekker, og det får ikke avgjørende betydning at FIRST TRUST ifølge innehaver er et nydannet begrep.
- På denne bakgrunn er merket heller ikke egnet til å skille innehavers tjenester fra andres, og merket oppfyller ikke garantifunksjonen.

- Det legges ikke vekt på at Patentstyret eksempelvis har registrert ordmerket FIRST HOTELS, registrering nr. 242749, i 2007. Når det gjelder internasjonal registrering nr. 1245267, ordmerket FIRST CARD, ble denne kun gitt virkning for en begrenset varefortegnelse i Norge.

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

- Klager er uenig i Patentstyrets vurdering av varemerkets særpreg.
- Gjennomsnittsforbrukeren må sies å ha et noe høyere oppmerksomhetsnivå, da det her er snakk om emisjonsvirksomhet og investeringsinstrumenter. Gjennomsnittsforbrukeren vil dermed lettere legge merke til ulike nyanser og detaljer ved kjennetegn, og at et gitt merke faktisk fungerer som indikator på kommersiell opprinnelse, enn forbrukere av alminnelige dagligvarer.
- FIRST TRUST vil oppfattes som en antydning om tjenestenes art og egenskaper, noe som ikke er tilstrekkelig til å nekte registrering, jf. eksempelvis Annen Avdelings avgjørelse PS 2011-79121 HYDRO SAFE og Klagenemndas avgjørelse VM 17/00055 SMARTSHIELD, samt Annen Avdelings sak nr. 7063, MAXVUE. Merketeksten gjengir en nyskapning med ukjent betydning på norsk for de aktuelle tjenestene, og befinner seg i det suggestive. Selv om FIRST og TRUST vil forstås med betydninger hver for seg, kan ikke kombinasjonen av disse ordene anses som beskrivende.
- FIRST TRUST fremstår som rytmisk og lettlest, med et tydelig kjennetegnmessig preg. På lik linje som i SUPERLEK-dommen, evner merket å feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet.
- Det vises til at den internasjonale registrerings utpekning av EU har blitt godkjent. Det er vanskelig å se at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket annerledes enn gjennomsnittsforbrukere i Europa. Det er ingen forhold ved merket som tilsier andre oppfatninger av merket i Norge enn i andre europeiske lands omsetningskretser.

## **7 Klagenemnda skal uttale:**

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

9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten FIRST TRUST.

10 I vurderingen av om merket skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, kan et varemerke ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg består av en angivelse som angir egenskaper ved varene. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i varemerkeloven § 14 første ledd.

- 11 Høyesterett har uttalt i HR-2001-1049 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009). Dette er fulgt opp i 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, bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EU-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være garantier for de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), 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, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle tjenestene i klasse 36 vil i hovedsak være næringsdrivende innen finansforvaltning. Gjennomsnittsforbrukeren for slike tjenester har et høyt oppmerksomhetsnivå, all den tid tjenestene kan få avgjørende betydning for brukernes finansielle situasjon. Det er derfor naturlig å anta at gjennomsnittsforbrukeren foretar nøye undersøkelser og forberedelser før kontraktsinngåelse, samt at hun eller han har et høyt kunnskapsnivå innen finans. Gjennomsnittsforbrukeren skal for øvrig 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 til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25.
- 16 Den internasjonale registreringen omfatter tjenestene «underwriting and distribution of an investment instrument consisting of securities in the nature of municipal, corporate, or governmental obligations» i klasse 36. Dette er tjenester som omhandler overtakelser av forsikringsavtaler, og risiko forbundet med dette, og forvaltning av formuesgoder for andre med sikkerhet i ulike obligasjoner.
- 17 Ordet TRUST vil i tilknytning til tjenestene forstås i betydningen «forvaltning» og «fond», og med en henvisning til finansiell virksomhet som omfatter det å forvalte formuesgoder for andre. Gjennomsnittsforbrukeren vil derfor forstå TRUST som arts- og formålsbeskrivende for de ovennevnte tjenestene. Elementet FIRST vil forstås i betydninger som fremste eller beste. Ordmerket FIRST TRUST består dermed av to ord med klar språklig betydning. Sammensetningen er verken uvanlig eller overraskende og tilfører ingen nye betydninger

eller forståelser. Virkningen av sammensetningen vil derfor være at den oppfattes som beskrivende for art og kvalitet ved de angjeldende tjenestene, nemlig at klager tilbyr det fremste fondet, og den fremste forvaltning, av brukerens formuesgoder.

- 18 Som nevnt i avsnitt 14, antas gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå å være høyt for tjenester i klasse 36. Det er ikke slik at en omsetningskrets med høyt oppmerksomhetsnivå lettere oppfatter et ikke-distinktivt merke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Tvert imot vil denne forbrukeren ha enda bedre forutsetninger for å forstå merkets beskrivende betydning. Enn videre, selv om en profesjonell omsetningskrets per definisjon vil ha en høyere grad av oppmerksomhet, kan dette ikke ha avgjørende vekt når det kommer til vurderingen av et merkes særpreg, jf. EU-domstolens sak C-311/11 P *Wir Machen Das Besondere Einfach*, avsnitt 48. I en nyere avgjørelse, T-123/18 (*Hjertefigur*), avsagt den 14. februar 2019, viser EU-retten til nevnte avgjørelse fra EU-domstolen og uttaler i avsnitt 17 at et varemerke skal gjøre det mulig for omsetningskretsen å skille merkeinnhavers varer fra andres uten at omsetningskretsen skal måtte utvise særlig oppmerksomhet. Den grad av særpreg som er nødvendig for registrering av et varemerke, kan derfor ikke avhenge av omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå.
- 19 Klagenemnda er etter dette av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom FIRST TRUST og de aktuelle tjenestene i klasse 36, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 20 På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, vil merket heller ikke være egnet til å skille klagers tjenester fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil dermed ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra den internasjonale registreringen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 21 Klager har vist til at merket blant annet er akseptert i EU, og at dette må tillegges vekt i vurderingen av merkets særpreg. Klagenemnda er enig i at registreringer i utlandet kan være relevante, men registrerbarhetsvurderingen i Norge må likevel ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor. Klagenemnda viser ellers til HR-2001-1049 *GOD MORGON*, hvor førstvoterende sluttet seg til en uttalelse fra Patentstyrets Annen avdeling i sak 6922 *NO MORE TANGLES*, om at det «ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker», og at det ikke er «noe påfallende i at den skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle ulikt ut i de forskjellige land». Tilsvarende syn fremkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01, *Henkel*, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av HR-2016-2239-A *ROUTE 66*. Etter dette anser Klagenemnda rettstilstanden for å være slik at selv om det rettslige og faktiske grunnlaget for registreringsavgjørelsene i det alt vesentlige skulle være lik, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.
- 22 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes virkning, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, § 70 tredje ledd.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Thomas Strand-Utne  
(sign.)

Maria Foskolos  
(sign.)