



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 24/00111  
Dato: 12.februar 2025

---

Klager: Amazon Technologies, Inc  
Representert ved: ADVOKAT KRISTINE SNYDER AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Torger Kielland og Kari Anne Lang-Ree

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 8. oktober 2024 hvor ordmerket FINSPACE, med søknadsnummer 202114733, ble nektet registrert for følgende tjenester:

Klasse 42: Datasystemanalyse; programvare som en tjeneste (SaaS) med programvare for databehandling og dataanalysetjenester innen finans; applikasjonstjenesteleverandør (ASP) tjenester med programvare for databehandling og dataanalysetjenester innen finans; plattform som en tjeneste (PaaS) tjenester med programvare for databehandling og dataanalysetjenester innen finans; tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbar programvare med programvare for databehandling og dataanalysetjenester innen finans; programvare som en tjeneste (SaaS) med programvare for innsamling og organisering av data og informasjon innen finans; programvare som en tjeneste (SaaS) med programvare for analyser relatert til finans; programvare som en tjeneste (SaaS) med programvare for dataanalyse; programvare som en tjeneste (SaaS) med programvare som reduserer tiden det tar å finne, forberede og analysere data innen finans og finansielle tjenester.

- 3 Varemerket ble nektet registrert 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 6. desember 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 20. desember 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- FINSPACE beskriver egenskaper ved de aktuelle tjenestene. Merket mangler også særpreg.
- Merket vil oppfattes som en sammenstilling av FIN og SPACE. FIN kan brukes som en forkortelse for «finance; financial». Ordet SPACE kan oversatt til norsk, og i relasjon til de aktuelle tjenestene, bli oppfattet både som «lagringsplass» for grunnlagsdata og/eller «arbeidsområde» for ferdigstillelse, tilgjengeliggjøring og lagring av de aktuelle analysetjenester.
- I helheten til FINSPACE angir FIN et forretningsområde/tematisk innhold, og SPACE vil oppfattes som «lagringsplass» eller «arbeidsområde». Videre vil merket kunne oppfattes som en betegnelse av en generell eller felles portal for ulike finansaktører.
- Det kreves ingen fortolkning å forstå meningsinnholdet, det vil oppfattes som et ordinært budskap som ikke formidler noe mer enn betydningen av ordene hver for seg.

- Det kan ikke legges avgjørende vekt på Klagenemndas tidligere avgjørelser. Merkene klager viser til består av andre ordsammenstillinger, som var søkt registrert for andre varer/tjenester enn i vår sak. Patentstyret må foreta en konkret vurdering i den enkelte sak.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at merket er akseptert i andre jurisdiksjoner.

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

- Merket FINSPACE er tilstrekkelig særpreget for tjenestene i klasse 42. Praksis fra Norge og EU viser at kravet til særpreg skal settes lavt.
- Dersom ordkombinasjonen er uvanlig og skaper et inntrykk som er tilstrekkelig fjernt fra de opprinnelige komponentene, så er sammenstillingen særpreget, jf. EU-domstolens avgjørelse C-265/00 Biomild.
- Merket skal vurderes som helhet. En norsk forbruker vil ikke analysere merkets enkelte bestanddeler. Patentstyret har gjennomført en kunstig lingvistisk øvelse for å komme fram til sin konklusjon. Det er ikke grunnlag for å dele opp merket slik Patentstyret har gjort. En eventuell oppdeling kunne like gjerne vært FINS-PACE.
- Betydningen av ordet SPACE er håndplukket av Patentstyret slik at det passer best til deres syn på saken. Det engelske ordet SPACE kan bety rom eller lokale. Patentstyrets tolkning og oversettelse av FIN er heller ikke åpenbar. FIN er også et norsk ord som betyr «utsøkt, utmerket, god». På engelsk kan ordet FIN bety «fiskefinne» eller være en forkortelse for «finish».
- Ettersom merkets betydning ikke kan knyttes direkte til tjenestene, er ikke merket beskrivende. I denne sammenheng vises det til EU-rettens T-458/05 TEK og Klagenemndas VM 23/0007 UNICOOL.
- FINSPACE er akseptert for registrering i flere andre jurisdiksjoner, inkludert EU. Det er ikke grunn til å anta at varemerket vil bli oppfattet annerledes i Norge enn i EU.

## **7 Klagenemnda skal uttale:**

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

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten FINSPACE.
- 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 tjenestene kan både være en privat sluttbruker og en profesjonell næringsdrivende som for eksempel en person som jobber i en finansinstitusjon. 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 P Sat.1 v OHIM. 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.

- 17 Under en viss tvil har Klagenemnda kommet til at merket ikke er beskrivende, og at det har tilstrekkelig grad av særpreg.
- 18 Klagenemnda er enig med Patentstyret i at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte ordmerket FINSPACE som en sammenstilling av FIN og SPACE. Det kommer klart fram av anerkjente ordbøker som Merriam-Webster og Collins at FIN brukes som en forkortelse for «finance» eller «financial. Siden merket skal vurderes i tilknytning til tjenestene i varefortegnelsen, som er relatert til finans, er det nærliggende å oppfatte FIN som en forkortelse for finance/financial. Klagers alternative oversettelser av merkedelen FIN anses ikke relevante i den gitte konteksten.
- 19 Ordet SPACE kan oversatt til norsk bety «rom», «plass», «verdensrom» eller «avstand». Etter Klagenemndas syn formidler ikke ordet SPACE noe klart beskrivende budskap i relasjon til de ulike programvaretenestene til bruk i finanssektoren. Siden SPACE kan henvise til ulike typer rom og plasser, vil det ikke umiddelbart forstås som «arbeidsplass», «lagringsområde» eller «portal», slik Patentstyret legger til grunn. Merketeksten presiserer ikke at det er tale om en «work space» eller en «storage space». Gjennomsnittsforbrukeren må derfor utføre mentale steg for eventuelt å utlede at SPACE angir en arbeidsplass eller en portal. Merketeksten FINSPACE kan riktignok gi en abstrakt forestilling om et «finansrom», en «finansplass» eller et virtuelt rom for finans. Gjennomsnittsforbrukeren må imidlertid dele opp teksten og analysere denne for å komme frem til et fornuftig meningsinnhold relatert til de søkte tjenestene. Det abstrakte meningsinnholdet og tankeprosessen som settes i gang, fører til at merket som helhet passerer terskelen for særpreg. Det foreligger ikke noe utpreget friholdelsesbehov for den konkrete sammenstillingen av forkortelsen FIN og det vage ordet SPACE.
- 20 Klagenemnda har etter dette kommet til at merket ikke er direkte beskrivende for tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det er egnet til å feste seg i bevisstheten til gjennomsnittsforbrukeren som en angivelse av kommersiell opprinnelse, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.
- 21 På denne bakgrunn opphever Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket har tilstrekkelig særpreg for de aktuelle tjenestene i klasse 42, jf. varemerkeloven § 14.

**Det avsies slik**

## **Slutning**

Klagen tas til følge.

Sarah Wennberg Svendsen  
(sign.)

Torger Kielland  
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree  
(sign.)