



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00078
Dato: 26.november 2024

Klager: Ideella föreningen Svenska Bankföreningen med
firma Svenska Bankföreningen
Representert ved: Abion AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:
Sarah Wennberg Svendsen, Amund Grimstad og Tore Lunde
har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 13. mai 2024 hvor ordmerket STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate), med søknadsnummer 202108315, ble nektet registrert for følgende tjenester:

Klasse 35: Innsamling, systematisering, kompilering og oppføring av informasjon i databaser; datastyrt filhåndtering; innsamling og systematisering av forretningsdata; innsamling av finansiell informasjon, nemlig innsamling av bankrater; innsamling av data for referanser for finansmarkedet; søketjenester for finansiell informasjon knyttet til bankrater.

Klasse 36: Økonomisk informasjon, data, råd og konsultasjon; finansielle tjenester; finansiell informasjon tilveiebragt via elektroniske midler; aksje- og obligasjonsmegling; verdipapirutvekslingstjenester; tilveiebringelse av informasjon om handel med verdipapirer; levering av datastyrt finansiell informasjon; tilveiebringelse av finansiell informasjon online; tilveiebringelse av finansiell informasjon ved hjelp av en datamaskindatabase; tjenester for økonomisk analyse; tilveiebringelse av datastyrt finansiell informasjon; tilveiebringelse av finansiell informasjon; finansielle beregningstjenester og tilveiebringelse av finansiell informasjon knyttet til referanser for finansmarkedet.

- 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 9. juli 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. august 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Teksten STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) beskriver formålet med og innholdet i de aktuelle tjenestene. Videre mangler merket det nødvendige særpreget.
- Merkeelementet STIBOR framstår som en initialforkortelse av den etterfølgende teksten satt i parentes. Dette bekreftes av informasjon i nettleksikonet Wikipedia, nettsidene til Sveriges Riksbank og nettsidene til Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF).
- «Stockholm Interbank Offered Rate» (eller «STIBOR») fungerer som en referanserente ved prissetting av ulike finansielle instrumenter, lån eller kontrakter. Dette er en anerkjent og velkjent størrelse for omsetningskretsen.

- Alle tjenestene i klasse 35 og 36 kan knyttes til STIBOR, for eksempel innsamling av informasjon i databaser om STIBORs utvikling i klasse 35, eller finansiell informasjon om STIBOR i klasse 36. Når STIBOR brukes i omtale og markedsføring av de relevante tjenestene vil gjennomsnittsførbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte merketeksten som en angivelse av tjenestenes innhold og formål, nemlig at disse gjelder eller knytter seg til den svenske referanserenten STIBOR.
- Den profesjonelle delen av omsetningskretsen har høy grad av oppmerksomhet og til dels inngående kunnskap om blant annet referanserenter og interbankrenter. Når den relevante omsetningskretsen er svært variert, som her, så hjelper det ikke om varemerket oppfattes som særpreget for én del så lenge merket oppfattes som beskrivende og uten varemerkerettslig særpreg av en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen.
- En varemerkerettighet kan ikke alene baseres på at en søker har en lovbestemt enerett (monopol) som administrator eller eksekutør, eller alene baseres på at bruken av navnet er eksklusiv.
- Det foreligger et betydelig friholdelsesbehov; enhver finansaktør må fritt kunne bruke så vel forkortelsen STIBOR som den fulle betegnelsen «STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate)» i markedsføring og produktomtale.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at parallelle og sammenlignbare merker har blitt registrert i Norge og andre jurisdiksjoner. Det å oppnå juridisk riktige resultater veier tyngre enn hensynet til likebehandling.
- Den innsendte dokumentasjonen er ikke tilstrekkelig til å vise slik virkning av bruk som kreves etter varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det bestrides ikke at STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) er navnet på en referanserente. Men dette er et unikt finansielt instrument som utelukkende leveres av klager, og STIBOR beregnes etter en metode som klager har skapt. Merket utpeker én bestemt tjeneste som leveres av én bestemt aktør. Gjennomsnittsførbrukeren kjenner til dette, og vil derfor oppfatte merket som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- Innenfor bank- og finanssektoren er det vanlig at enkeltaktører er alene om spesifikke tjenester. Siden omsetningskretsen er vant til at slike aktører bruker beskrivende navn, oppfattes de likevel som angivelser av kommersiell opprinnelse. Dette framgår av EUIPO sine retningslinjer. For eksempel framstår navnene BANK OF ENGLAND og Oslo Børs som særpreget, da det kun finnes én av hver. Patentstyret har registrert merkene NEW YORK STOCK EXCHANGE (reg. nr. 199047) og NYSE (reg. nr. 19904). Disse eksemplene illustrerer at slike varemerker innen bank- og finanssektoren kan fungere som garantier for kommersiell opprinnelse.

- Den vedlagte dokumentasjonen viser hvordan STIBOR brukes i praksis, for eksempel i bankdokumenter, bankers årsrapporter og ulike finansielle avtaler.
- Klagers tjenester er forholdsvis spesialiserte og retter seg mot en spesialisert omsetningskrets. Dersom følgende begrensning inntas i begge tjenesteklasser: «*Alle forannevnte tjenester for profesjonelle aktører i bank – og finansnæringen og offentlig forvaltning.*», retter alle tjenestene seg mot profesjonelle. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å ha et særlig høyt oppmerksomhetsnivå, og vil kjenne til STIBOR, og andre tilsvarende finansielle instrumenter som NIBOR, LIBOR, EURIOBOR. Hun/han vil også kjenne til hvordan de fungerer, og at de forvaltes av spesifikke aktører.
- Det foreligger ikke noe friholdelsesbehov for merket. Det vil være uheldig og skape usikkerhet i markedet dersom ulike aktører skulle kunne bruke klagers merke, og utgi seg for å være rettmessig administrator av renten.
- Varemerket STIBOR er funnet særpreget i Sverige, EU, Storbritannia og USA. Det foreligger overveldede registreringspraksis som tydelig tilsier at klagers merke er tilstrekkelig særpreget. Patentstyrets vurdering avviker også fra egen registreringspraksis, ettersom det sammenlignbare varemerket NIBOR (NORWEGIAN INTERBANK OFFERED RATE) har blitt registrert i Norge.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate).
- 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 kan både være en privat sluttbruker og en profesjonell næringsdrivende. Privatpersoner vil ha varierende kunnskap om finanssektoren, mens den profesjonelle delen av omsetningskretsen typisk består av finansaktører som meglerhus og banker med høyt kunnskapsnivå. Oppmerksomhetsnivået vil generelt være høyt for denne typen tjenester i klasse 35 og 36. 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 Klagenemnda har kommet til at merket er beskrivende og mangler særpreg.
- 17 Merket består av de to delene STIBOR og (Stockholm Interbank Offered Rate). Meningsinnholdet i forkortelsen STIBOR forklares i den etterfølgende parentes. STIBOR er navnet på en referanserente som brukes i interbank-markedet og i finansielle kontrakter som lån, verdipapirer og rentederivater, men også til analyseformål og til verdsetting. Dette følger både av oppslagsverket Wikipedia og av forklaringer på kredittinstitusjoners nettsider, eksempelvis Norges Bank, DnB og Sveriges Riksbank. I Store norske leksikon forklares NIBOR – Norwegian Interbank Offered Rate som «den renten norske banker er villig til å låne hverandre penger til i en nærmere spesifisert periode. STIBOR er den tilsvarende referanserenten i Sverige. Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF) har blitt tildelt rollen som administrator av denne referanserenten. Det framgår av SFBF sin hjemmeside at Stockholm Interbank Offered Rate, STIBOR, ble opprettet i 1986 og har vært i bruk siden dette.
- 18 Det finnes en egen EU-forordning om referanseverdier (forordning (EU) 2016/1011). I Prop. 127 LS (2018–2019) framgår det at Euribor, Eonia («Euro Overnight Index Average»), Libor, Stibor («Stockholm Interbank Offered Rate») og Wibor («Warsaw Interbank Offered Rate») identifiseres som kritiske referanseverdier i EU, jf. Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/482. I forarbeidene til den norske referanseverdiloven, Prop. 142 L (2014-2015), side 7 og 8, står blant annet følgende om referanserenter:

«De siste 20-30 årene har referanserenter som er ment å gjenspeile rentene på usikrede lån mellom banker for ulike løpetider (interbankrenter), vært dominerende i de internasjonale finansmarkedene. Det produseres og publiseres referanserenter av typen interbankrenter for de fleste valutaer, jf. bl.a. Libor (dollar og andre valutaer), Euribor (euro), Stibor (svenske kroner) og Cibor (danske kroner). Nibor («Norwegian Interbank Offered Rate») er en slik referanserente for norske kroner, jf. boks 6.1. Referanserenter av denne typen er oftest ment å reflektere den marginale finansieringskostnaden til ledende banker i ulike pengemarkeder, og den utstrakte bruken av dem kan begrunnes med at mye av finansieringen i markedene – uansett hvor den ender opp – går gjennom banksystemet. Derfor kan det i mange sammenhenger være passende å ta utgangspunkt i referanserenter som reflekterer risikoen forbundet med usikrede lån mellom banker. I tillegg har bankrisikoen tradisjonelt vært ansett som så lav at denne typen referanserenter kan ha vært en rimelig tilnærming til en risikofri rente, og derfor også vært et passende utgangspunkt for kontrakter der en ikke har ønsket å prise inn bankrisiko.»

Interbankrenter fastsettes typisk ved at et panel (utvalg) av banker daglig rapporterer inn sine anslag på renter på usikrede interbanklån med ulike løpetider. En administrator stryker gjerne de høyeste og laveste anslagene, og fastsetter så dagens rente til et gjennomsnitt av de resterende anslagene.»

- 19 Klagenemndas undersøkelser viser at forkortelsen STIBOR er godt kjent i finansbransjen. Store norske aktører som Handelsbanken og Storebrand omtaler STIBOR på sine hjemmesider, i sammenhenger hvor deres virksomhet forholder seg til den svenske interbankrenten. På denne bakgrunn legger Klagenemnda til grunn at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen, som profesjonelle finansielle aktører og private sluttbrukere med kjennskap til interbankrente-systemet, kjenner til at betegnelsen STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) viser til den svenske interbankrenten.
- 20 De aktuelle tjenestene gjelder ulike innsamling- og systematisering-tjenester i klasse 35, og en lang rekke finansielle tjenester i klasse 36. Når merket brukes for angivelser som «finansielle tjenester», «levering av datastyrt finansiell informasjon» og «tjenester for økonomisk analyse» i klasse 36, er det sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart identifiserer STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) som den svenske interbankrenten. De aktuelle tjenestene kan blant annet beregne og analysere interbankrenter, og utøve finansiell virksomhet hvor den svenske interbankrenten kan ha en viktig rolle. Tjenester som «innsamling og systematisering av forretningsdata» og «innsamling av finansiell informasjon, nemlig innsamling av bankrater» i klasse 35, kan gjelde innsamling av data i relasjon til den svenske interbankrenten.
- 21 Klagenemnda har kommet til at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom meningsinnholdet i merket og tjenestene i klasse 35 og 36. En ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil direkte og umiddelbart oppfatte STIBOR (Stockholm Interbank

Offered Rate) som beskrivende ved at tjenestene gjelder eller relaterer seg til den svenske interbankrenten. Klagers forslag om å presisere tjenestene slik at de retter seg kun mot en profesjonell omsetningskrets får ikke innvirkning på Klagenemndas vurdering. Profesjonelle næringsdrivende anses å utgjøre en ikke ubetydelig del av den relevante omsetningskretsen, og disse vil oppfatte merketeksten som en beskrivende betegnelse på den svenske referanserenten. Da kan det ikke være avgjørende om enkelte deler av omsetningskretsen, for eksempel en privat låntaker uten særlig innsikt i interbankrenter, ikke forstår hva STIBOR er. Se til dette EU-rettens avgjørelse i T-503/19 XOXO avsnitt 43 («non-negligible part»). Merket er følgelig beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

- 22 Etter Klagenemndas syn foreligger det et friholdelsesbehov for betegnelsen STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) i finanssektoren. Andre aktører må kunne bruke denne teksten i markedsføringen av tjenester som forholder seg til den svenske interbankrenten, uten risiko for å krenke en annens varemerkerett.
- 23 Siden STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) vil oppfattes som en betegnelse på den svenske referanserenten, vil ikke ordsammenstillingen forstås som en angivelse av tjenestenes kommersielle opphav. Merket mangler følgelig varemerkerettslig særpreg, og oppfyller ikke garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 24 Det at klagers datterselskap «Financial Benchmark Facility (SFBF)», har fått tildelt en lovbestemt administratorrolle for den svenske referanserenten, er ikke ensbetydende med at klager har krav på en varemerkerettslig enerett til det søkte varemerket. Vurderingstemaet etter varemerkeloven § 14 er om gjennomsnittsførbrukeren vil oppfatte STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) som en kommersiell opprinnelse, eller bare som en beskrivende betegnelse uten særpreg. Selv om det legges til grunn at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen kjenner til at det er en bestemt juridisk person eller en bestemt gruppe av institusjoner som administrerer og fastsetter størrelsen på referanserenten, vil STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) fremdeles oppfattes som betegnelsen på den svenske referanserenten, og ikke som et særpreget kjennetegn.
- 25 EUIPOs retningslinjer som blant annet omhandler navn på banker, aviser og flyplasser anses ikke relevant for vurderingen av foreliggende sak. Som forklart ovenfor vil ikke STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) oppfattes som navnet på en kredittinstitusjon, men som betegnelsen på referanserenten i Sverige. Tidligere varemerkeregistreringer som gjelder navn på børser som NEW YORK STOCK EXCHANGE (reg. nr. 199047), NYSE (reg. nr. 199048) og OSLO BØRS (reg. nr. 213051) anses dermed ikke som analoge med denne saken.
- 26 Klagenemnda kan ikke legge avgjørende vekt på tidligere registreringer i Patentstyrets register. Vurderingen av om STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) er et registrerbart kjennetegn beror på en konkret vurdering av hvordan merket oppfattes i relasjon til tjenestene. Dessuten har registreringsavgjørelser fra Patentstyret begrenset vekt som rettskilde. Videre bemerker Klagenemnda at ordmerket NIBOR,

søknad nr. 201712461, er nektet av Patentstyret for «Bank- og finanstjenester. Finansiell virksomhet.» i klasse 36.

- 27 Det kan heller ikke legges avgjørende vekt på registreringer i andre jurisdiksjoner. Registreringer i for eksempel EU og Storbritannia er et relevant moment i vurderingen, men Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsfbrukeren oppfatter merket, og konklusjonen er at merket er beskrivende og mangler særpreg, jf. vurderingen ovenfor. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer som er oppstilt i rettspraksis fra EU 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. Vi viser i denne forbindelse til Høyesteretts avgjørelse i HR-2001-1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop. Etter dette anser Klagenemnda rettstilstanden for å være slik at selv om det rettslige og faktiske grunnlaget for registreringsavgjørelsene i det vesentlige skulle være likt, kan avgjørelser fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning. Klagenemnda vil også bemerke at LIBOR (søknad nr. 15968845) er nektet registrert av EUs varemerkemyndighet EUIPO ved avgjørelse av 22. august 2018. Ifølge EUIPO vil LIBOR oppfattes som «one of the benchmarks that is administrated by the applicant but not as a badge of commercial origin».
- 28 På denne bakgrunn stadfestes Patentstyrets avgjørelse. Merket kan ikke registreres for de aktuelle tjenestene i klasse 35 og 36, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)