



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 24/00099
Dato: 9. april 2025

Klager: Flip GmbH
Representert ved: Håmsø Patentbyrå AS

Innklagede: Microsoft Corporation
Representert ved: Bryn Aarflot AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Gunhild Giske Skyberg, Ulla Wennermark og Katrine Malmer-Høvik

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 14. august 2024 som opphever beslutningen om å gi internasjonal registrering nr. 1710279 ordmerket GETFLIP, virkning i Norge. Utpekningen som har norsk søknadsnummer 202301239 ble opphevet for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Intranet software; application software for social networking services via internet; social software; mobile apps; web application software; collaboration software platforms [software]; virtual social network software.

Klasse 38: Providing user access to platforms on the internet; providing of discussion forums [internet chatrooms] for social networks; providing online chat rooms for the transmission of messages, comments and multimedia content among users; transmission of user-generated content via the internet.

Klasse 42: Software as a service [SaaS]; providing temporary use of non-downloadable business software; providing temporary use of non-downloadable software applications accessible through website; providing temporary use of web-based applications; website design consultancy; providing temporary use of non-downloadable software for sharing multimedia content and comments among users; computer services in connection with electronic data storage; providing temporary use of online non-downloadable software for transmission of information; platform as a service [PaaS]; development of computer software.

3 Saken har sin bakgrunn i en innsigelse fra Microsoft Corporation som innkom i innsigelsesperioden, jf. varemerkeloven § 26. Innsigelsen er begrunnet med at bruk av merket ville krenke en annens rett, fordi det er egnet til å forveksles med innsigers eldre registrering nr. 318565 ordmerket FLIP, internasjonal registrering nr. 1706108 ordmerket MICROSOFT FLIP, internasjonal registrering nr. 1047909 ordmerket FLIP, internasjonal registrering nr. 1041936 ordmerket FLIP VIDEO og internasjonal registrering nr. 1622572 ordmerket FLIPGRID, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Patentstyret konkluderte med at det er forvekslingsfare.

4 Registrering nr. 318565, ordmerket FLIP, er registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Videokommunikasjonssoftware; programvareplattformer for samarbeidshåndtering; dataprogramvareplattformer for sosiale nettverk; programvareplattformer for samarbeid[programvare].

Klasse 41: Utdanningstjenester.

Klasse 42: Software som en tjeneste [SaaS].

Klasse 45: Online sosiale nettverkstjenester.

5 Internasjonal registrering nr. 1706108, ordmerket MICROSOFT FLIP, er gitt virkning i Norge for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Downloadable computer software, namely, downloadable computer software to facilitate the electronic transmission of information, data, documents, videos, audio, messages, and images over the internet, downloadable computer software for arranging, organizing, conducting, transmitting, hosting, attending, and presenting online seminars, webinars, online classes, online workshops, online courses, online meetings, exhibitions, tradeshows, summits, distance learning programs, and conferences via multimedia online presentations, downloadable computer software for providing online tutorial sessions, downloadable computer software for creating, hosting, attending, and facilitating online discussions covering educational topics via video recordings, video conference, short text-based prompts, message boards, video response recording, direct deep linking to content, and sharing information via electronic mail, webinars, and social media sharing, downloadable computer software for producing, editing and distributing videos and audio, downloadable computer software that organizes video responses in an automatically generated graphical interface that adapts dynamically based on the number of recorded videos, downloadable computer software that allows sorting of videos by views, number of votes from other users, topics, content creators, invitees, and date recorded, downloadable computer management software that allows for global control of privacy settings, visual customization options, remote computers, user access, user privileges, user account protection and prevention of unauthorized access, and password protection for videos, downloadable computer software to manipulate, enhance, and edit video, audio, and images, downloadable computer software for generating and accessing online educational courses, creating and administering online educational interactive discussion forums, and creating and administering educational course content.

Klasse 41: Education services, namely, arranging and conducting of live and online educational seminars, classes, workshops, courses, exhibitions, summits, distance learning programs, and conferences in the field of education via multimedia online presentations and distributing educational materials in connection therewith, education services, namely, providing online tutorial sessions in the field of education, education services, namely, providing and facilitating online discussions covering educational topics accessible by video, audio, video conference, and computer networks, education services, namely, providing information relating to education services and providing educational information for use in preparing lesson plans, education services in the form of producing, editing and distributing videos in the field of education, education services, namely, arranging, organizing, conducting, and presenting educational seminars, workshops, classes, webinars, educational conferences, online courses, and distance learning programs in the field of education.

Klasse 42: Software as a service (SaaS) services, namely, providing temporary use of online non-downloadable computer software to facilitate the electronic transmission of information, data, documents, videos, audio, messages, and images over the internet, providing temporary use of non-downloadable computer software for arranging, organizing, conducting, transmitting, hosting, attending, and presenting online seminars, webinars, online classes, online workshops, online courses, online meetings, exhibitions, tradeshows, summits, distance learning programs, and conferences via multimedia online presentations, providing temporary use of non downloadable

computer software for providing online tutorial sessions, providing temporary use of online non-downloadable computer software for creating, hosting, attending, and facilitating online discussions covering educational topics via video recordings, video conference, short text-based prompts, message boards, video response recording, direct deep linking to content, and sharing information via electronic mail, webinars, and social media sharing, providing temporary use of online non-downloadable computer software for producing, editing and distributing videos and audio, providing temporary use of online non-downloadable computer software that organizes video responses in an automatically generated graphical interface that adapts dynamically based on the number of recorded videos, providing temporary use of online non-downloadable computer software that allows sorting of video by views, number of votes from other users, topics, content creators, invitees, and date recorded, providing temporary use of online non-downloadable computer management software that allows for global control of privacy settings, visual customization options, remote computers, user access, user privileges, user account protection and prevention of unauthorized access, and password protection for videos, providing temporary use of online non-downloadable computer software to manipulate, enhance, and edit video, audio, and images, providing temporary use of online non-downloadable computer software for generating and accessing online educational courses, creating and administering online educational interactive discussion forums, and creating and administering educational course content, and consulting, advisory, and information services relating to the aforesaid services.

Klasse 45: Online social networking services, online social networking services, namely, facilitating social introductions and interactions among individuals, internet based social networking services in the field of education provided via a website, online social networking services provided via a web-based online portal for engaging in online social networking, online social networking services via the internet and wireless networks, online social networking services accessible by means of online computer databases and online searchable databases, online social networking services, namely, providing information and updates in the field of social networking.

6 Internasjonal registrering nr. 1047909, ordmerket FLIP, er gitt virkning i Norge for følgende varer:

Klasse 9: Camcorder cases; camcorder tripods and mounts; power supplies and adaptors for camcorders; computer hardware and software for viewing, displaying, managing and organizing videos and images on a television or other display screen; computer software to enable uploading, posting, showing, displaying, tagging, and otherwise transmitting images and audiovisual works over the Internet or other communications network and between camcorders and computers.

7 Internasjonal registrering nr. 1041936, ordmerket FLIP VIDEO, er gitt virkning i Norge for følgende tjenester:

Klasse 35: On-line retail store services featuring camcorders, camcorder cases, camcorder tripods and mounts, camcorder power supplies and adaptors, USB cables, high definition multimedia interface cables, and computer software to enable uploading, posting, showing, displaying, tagging, editing, organizing and transmitting images and audiovisual works over the Internet or other communication networks; providing

extended warranties on camcorders; custom personalization of camcorders, namely, printing of personal images on camcorders.

8 Internasjonal registrering nr. 1622572, ordmerket FLIPGRID, er gitt virkning i Norge for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Software.

Klasse 42: Software as a service.

9 Klage kom inn 14. oktober 2024. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 14. november 2024, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

10 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det tas utgangspunkt i registrering nr. 318565 ordmerket FLIP, da denne registreringen har størst likhet med innehavers merke. Merket GETFLIP krenker en annens rett ved at det er egnet til å forveksles med innsigers ordmerke FLIP. Beslutningen om å gi den internasjonale registreringen virkning i Norge ble derfor opphevet.
- Det foreligger vare- og tjenesteslagslikhet for samtlige av innehaverens varer og tjenester.
- Det eldre ordmerket FLIP har normal til lav grad av særpreg for enkelte av varene og tjenestene. Det engelske ordet FLIP betyr blant annet «knipse», «vifte», «slå», «snu». Disse betydningene kan være suggestive for eksempel for en funksjon i et program, ved at noe skal snus, knipses eller liknende.
- Ordet GET kan blant annet oversettes til «få» og «skaffe seg».
- Det yngste merket inneholder hele innsigerens merke som avsluttende del. Helheten er vesentlig lengre både visuelt og fonetisk. GETFLIP danner en helhet, som gjør at det verken er spesielt likt fonetisk eller visuelt med innsigerens merke FLIP.
- GETFLIP er imidlertid satt sammen av to korte og kjente ord som lett identifiseres og bevarer sin selvstendige betydning i sammenstillingen. GETFLIP kan oppfattes som en oppfordring til å skaffe seg FLIP. Sammenstillingen danner ikke noe nytt meningsinnhold og FLIP vil derfor oppfattes som et element i merket. Siden GET og FLIP danner hver sin stavelse i uttalen, kommer begge ordene tydelig fram. Det er ikke noen annet sted i sammenstillingen det er naturlig å dele opp helheten.
- Merkene vil oppfattes som varianter med samme kommersielle opprinnelse, og de er følgelig indirekte forvekslebare for de delvis identiske og ellers likeartede varene og tjenestene.

11 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det er ikke forvekslingsfare mellom merkene GETFLIP og FLIP.

Bruksplikt

- Det bes om at innsigere legger fram dokumentasjon på reell bruk for internasjonal registrering nr. 1047909 FLIP og nr. 1041936 FLIP VIDEO, jf. varemerkelovens § 29 a, dersom disse skal opprettholdes som grunnlag for innsigelsen. Siden registreringene 3185885 FLIP og 1047909 FLIP er identiske ordmerker, må også de varene som dekkes av registrering nr. 318565 FLIP og som også omfattes av registrering nr. 318585 FLIP, være underlagt bruksplikt. Det er ikke mulig å omgå brukspliktregelen ved å sende inn nye søknader med identisk tekst og varer for å forlenge fritaksperioden for bruksplikt, jf. T-663/19 MONOPOLY.

Vareslagslikhet

- Merkene omfatter noen identiske og noen likeartede varer og tjenester i klasse 9, 38 og 42. Patentstyrets vurdering av vareslagslikhet er imidlertid for streng.
- Selv om innsigers registrering nr. 318565 er registrert for «software as a service [SaaS]» i klasse 42, er det ikke likeartethet med klagers tjenester i klasse 38. Tjenestene henvender seg til forskjellige målgrupper, og vil ikke bli oppfattet som like av forbrukerne. De har i tillegg forskjellige formål og funksjoner. Siden software er funksjonsbasert, får varens funksjon og tiltenkte bruk (formål) større vekt enn de øvrige Canon-kriteriene, jf. T-204/20 ZOOM avsnitt 50-53. Patentstyret tolket tjenesten «software as a service [SaaS]» i klasse 42 for vidt. Dette resulterte i en overvurdering av likeartetheten mellom tjenestene i klasse 38 og 42.

Kjennetegnslikhet

- Patentstyret har benyttet en altfor streng forvekselbarhetsnorm.
- Merkene har FLIP til felles. Klager er enig med Patentstyret i at FLIP kan bety «knipse», «vifte», «slå» eller «snu», og at merket er suggestivt for eksempel for en funksjon i et program, at noe skal snus, knipses eller liknende. Ordboken Clue oppgir at FLIP innenfor IT inngår i betydninger som «flip and rotate» («vend og roter»), «flip horizontal» («vend vannrett») og «flip vertical» («vend loddrett»). Dette indikerer at FLIP har svært lav grad av særpreget for IT-relaterte varer og tjenester.
- Det er registrert en rekke FLIP-merker i Norge for klasse 9, 38 og 42, og de fleste har FLIP som innledende element i motsetning til klagers hvor FLIP er plassert sist. Omsetningskretsen er derfor vant med at ordet «FLIP» benyttes i varemerker innen IT- og teknologisektoren og er et vanlig ord i forbindelse med varer og tjenester som omhandler teknologi, elektronikk og programvare. Dette svekker merkets særpreget og gjør at konkurrenter kan legge seg tett på innsigers merke FLIP uten at det foreligger risiko for forveksling. Innsiger bruker også ordet FLIP på beskrivende måter i forbindelse med redigering av tekst og bilder, slik det framgår av deres nettsider.

- Merkene skiller seg ved at klagers merke innledes med de tre bokstavene GET. Klagers merke er betydelig lengre, og helheten framstår tydelig forskjellig både visuelt og fonetisk. Kombinasjonen GETFLIP danner en helhet som ytterligere forsterker forskjellene mellom merkene.
- Ordet GET kan oversettes til å «få», «oppnå», «skaffe seg» eller «hente». Kombinasjon GETFLIP antyder en rask endring eller tilstandsendring, noe som forsterker ideen om effektivitet og brukervennlighet. GET tilfører et handlingsaspekt til ordet FLIP. Helheten framstår som et distinkt navn som formidler en følelse av raskhet og effektivitet som er avgjørende i dagens teknologiske landskap. Dette fører til en konseptuell forskjell mellom merkene.

12 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det er forvekslingsfare mellom merkene FLIP og GETFLIP. Gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å tro at GETFLIP er en variant av innklagedes FLIP-merker, eller at de har samme kommersielle opprinnelse.
- De internasjonale varemerkeregistreringene nr. 1047909 FLIP og 1041936 FLIP VIDEO frafalles som grunnlag for innsigelsen.

Bruksplikt

- Spørsmålet om identifikasjon skal knyttes til ond tro-bestemmelsene i varemerkeforordningen/-direktivet, jf. T-663/19 Monopoly og C-371/18 Skykick, og følgelig varemerkeloven § 15 første ledd bokstav f. Avgjørende i vurderingen er hvorvidt den nyeste søknaden er inngitt i ond tro. Bestemmelsen i varemerkeloven § 15 første ledd bokstav f er gjort til et absolutt registreringshinder etter lovendringen i 2020. Ugyldighet etter varemerkeloven § 35, jf. § 15 første ledd bokstav f kan ikke påberopes som forsvar i en innsigelsessak, jf. § 29 a, som bare viser til § 37. Et slikt krav vil eventuelt måtte reises i en separat ugyldighetssak, slik tilfellet var i sak T-663/19, MONOPOLY og C-371/18 SKYKICK.
- Regelendringene i varemerkeloven av 2020 medfører at det ulovfestede identifikasjonsinstituttet er foreldet. Prinsippene fra denne læren ville uansett ikke fått anvendelse i foreliggende sak, ettersom søknaden som ledet til registrering nr. 318565 fulgte en kommersiell logikk og ikke ble inngitt av omgåelseshensyn. Det er ingen omstendigheter som tilsier at søknaden ble inngitt i ond tro og registreringen er da ikke underlagt krav om bruksplikt.
- Varemerkesøknaden som ledet til registrering nr. 318565 ble innlevert den 3. august 2021, mens de to internasjonale registreringene nr. 1047909 og 1041936 ble overdratt til innsiger den 22. september 2022. Varefortegnelsen i registrering nr. 318565 omfatter et bredere og litt annerledes utvalg av varer og tjenester enn i de to internasjonale registreringene. Mens Cisco Technology fokuserte på kamerateknologi og programvare for behandling og deling av bilder og videoer, hadde Microsoft sine egne planer med FLIP, primært til bruk for

samarbeidsplattformer for utdanningssektoren. Microsofts bruk skiller seg betydelig fra hvordan Cisco brukte det.

- Det er ikke noe oppsiktsvekkende at kjøper ønsker å bruke merket på en litt annen måte enn tidligere eier og derfor søker å supplere med egne registreringer. Ved å registrere egne varianter, kan man konsolidere rettighetene slik at man på sikt slipper å fornye registreringer som ikke lenger gir adekvat dekning.

Vareslagslikhet

- Det foreligger høy grad av vare- og tjenesteslagslikhet, også i forhold til klagers tjenester i klasse 38, det må derfor foretas en streng vurdering av merkelikheten.

Kjennetegnslikhet

- Ordet FLIP må sies å ha relativt høy grad av særpreg knyttet til partenes varer og tjenester.
- Søkers merke består i tillegg av prefikset «get-», som i den aktuelle konteksten vil oppfattes som «anskaffe» eller imperativsformen «anskaff». Elementet FLIP er enkelt identifiserbart som en del av søkers merke. Sammensetningen vil naturlig oppfattes som oppfordring til «å skaffe seg flip». Koblingen derfra til å anta at søkers merke GETFLIP er knyttet til innsigers FLIP-merke er svært nærliggende.
- Det foreligger dermed en ikke ubetydelig visuell og fonetisk likhet mellom merkene, mens den konseptuelle likheten er påfallende. Det ikke særlig tvil om at det foreligger høy grad av kjennetegnslikhet og sterk konseptuell likhet.
- Denne vurderingen har klare likhetstrekk med sakene T-281/07 ECOBLUE v BLUE og Rt. 2008 s. 1268 Pascal søtt & salt v SØTT + SALT, hvor konklusjonen ble forvekslingsfare. Høyesteretts vurderinger har direkte overføringsverdi og må gjelde med tyngde i inneværende sak. I likhet med «eco» er ikke prefikset «get» særlig distinkt i konteksten av søkers merke og FLIP har i likhet med BLUE selvstendig distinktiv rolle. Høyesteretts vurderinger i dommen om Søtt & Salt har også direkte overføringsverdi til foreliggende sak, hvor det i motsetning til Søtt & Salt-dommen hvor PASCAL ble ansett dominerende, så er det felleselementet FLIP som er dominerende i begge merker.
- Patentstyrets vurdering av indirekte forvekslingsfare er korrekt, men i tillegg foreligger det risiko for direkte forveksling.

13 Klagenemnda skal uttale:

14 Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret

15 Det aktuelle varemerket er ordmerket GETFLIP.

16 Klagenemnda tar utgangspunkt i innklagedes registrering nr. 318565 ordmerke FLIP, ettersom denne registreringen har størst likhet med klagers merke.

17 Klagenemnda kan ikke se at klagers anførsler om at innklagede må dokumentere reell bruk av registrering nr. 318565 ordmerket FLIP kan føre fram, jf. varemerkeloven § 29 a. Det har ikke gått minst fem år fra endelig avgjørelse om registrering av ordmerket FLIP på prioritetsdagen for det yngste merket GETFLIP. Klagers anførsler om at registrering nr. 318565 må identifiseres med internasjonal registrering nr. 1047909, og at reell bruk derfor likevel må dokumenteres for registrering nr. 318565, kan heller ikke føre fram. Hvorvidt en varemerkesøknad er levert for å omgå brukspliktregelen for en eldre registrering, er et moment som er relevant i vurderingen av om søknaden er levert i ond tro, jf. EU-rettsens avgjørelse i T-663/19 Monopoly avsnitt 57. Anførsler om identifikasjon og omgåelse av brukspliktreglene er med andre ord relevante i en vurdering av ond tro, men ikke i vurderingen av om et merke er tatt i reell bruk etter varemerkeloven § 37. I tillegg kommer at varemerkeloven § 29 a kun henviser til bestemmelsen om reell bruk i varemerkeloven § 37 og ikke til bestemmelsen om ond tro i varemerkeloven § 15 første ledd bokstav f. En påstand om at søknaden som ledet til registrering nr. 318565 er inngitt i ond tro etter varemerkeloven § 15 bokstav f, kan eventuelt inngis i et selvstendig krav om administrativ overprøving etter varemerkeloven § 40, jf. § 35.

18 Det følger av varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b at et merke ikke kan registreres dersom det er «risiko for forveksling» med et merke som allerede er registrert eller gitt virkning i Norge. Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer og tjenester det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 41–42.

19 Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Det er et innbyrdes avhengighetsforhold mellom disse momentene, slik at en svak grad av vareslagslikhet kan oppveies av en høy grad av kjennetegnslikhet og omvendt, jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT avsnitt 40 og EU-domstolens rådgivende uttalelse i C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 19. Se også EU-domstolens rådgivende uttalelser i sakene C-251/95 Sabèl/Puma avsnitt 18 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 17.

20 I helhetsvurderingen skal det tas hensyn til gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå, hvilke varer eller tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes.

I tillegg er det relevant å se hen til det eldste merkets grad av særpreg. Jo mer særpreget det eldste merket er, desto større vil risikoen for forveksling være, jf. sakene C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18 og 19 og T-56/20 VROOM avsnitt 43. Merker med sterk grad av særpreg, enten iboende eller oppnådd som følge av bruk, har større verneomfang enn merker med svak grad av særpreg, jf. C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 18.

- 21 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer, jf. EU-domstolens avgjørelse C-334/05 P Shaker avsnitt 35. Det må tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene side om side, men må stole på det bildet hen har i hukommelsen, jf. C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 26.
- 22 De aktuelle varene og tjenestene gjelder varer som dataprogrammer, og tjenester som adgang til forskjellige plattformer på internett samt programvare som en tjeneste. Omsetningskretsen for slike varer og tjenester i klasse 9, 38 og 42 vil både bestå av alminnelige sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-210/96 Gut Springenheide avsnitt 31. Klagenemnda legger til grunn at den aktuelle omsetningskretsen vil ha en gjennomsnittlig grad av oppmerksomhet.

Vareslagslikhet

- 23 Temaet for vurderingen er om varene og tjenestene er av samme eller lignende slag, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. I vurderingen av om varene er av lignende slag, skal det ses hen til art og anvendelsesformål, hvordan de benyttes og om de er i konkurranse med hverandre eller er komplementære, jf. EU-domstolens rådgivende uttalelse i C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer avsnitt 23. Andre kriterier som har blitt nevnt i rettspraksis er om varene har samme distribusjonskanaler, omsetningskrets og om de normalt har samme kommersielle opprinnelse, se for eksempel EU-rettens avgjørelser i T-99/01 Mystery/Mixery avsnitt 40 og T-85/02 Castillo/El Castillo avsnitt 38.
- 24 Klager bestrider ikke at det foreligger noen identiske og noen likeartede varer og tjenester i klasse 9, 38 og 42, men mener at innklagedes tjeneste i klasse 42 ikke er likeartet med klagers tjenester i klasse 38 og at Patentstyret har tolket «Software as a service» til å omfatte flere varer og tjenester enn den gjør noe som har resultert i en overvurdering av vareidentiteten mellom partenes varer og tjenester. Innklagede anfører at varene og tjenestene er til dels overlappende og som for øvrig er nært beslektede.
- 25 Klagenemnda har kommet til at klagers varer og tjenester i klasse 9, 38 og 42 er av samme eller lignende slag som innklagedes varer og tjenester i klasse 9 og 42.
- 26 Etter Klagenemndas oppfatning er varene i klasse 9 fullt ut overlappende. Innklagedes varefortegnelse omfatter «programvareplattformer for samarbeid [programvare]», som er identisk med klagers «collaboration software platforms [software]». I tillegg omfatter

innklagedes registrering blant annet «dataprogramvareplattformer for sosiale nettverk», som overlapper med klagers resterende varer, nemlig «intranet software; application software for social networking services via internet; social software; mobile apps; web application software; virtual social network software». Klagenemnda bemerker at de aktuelle dataprogramvareplattformene er en type programvare, og at når varene er generelt angitt eller spesifisert til samme eller overlappende område, så er de aktuelle varene å anse som av samme slag. I tillegg bemerker Klagenemnda at angivelsen «intranet software» kan være programvare for et sosialt nettverk internt i en bedrift.

- 27 Slik Klagenemnda ser det er også tjenestene i klasse 42 av samme eller lignende slag. Det er klart at innklagedes «software som en tjeneste [SaaS]» er identisk med klagers «software as a service [SaaS]». Tjenesten «software som en tjeneste [SaaS]» er en vid angivelse som innebærer at programvare blir tilbudt som en tjeneste og som dekker alle typer av programvare tilbudt som en tjeneste. Som Patentstyret forklarer, går tjenesten ut på «å gi tilgang til å bruke skybasert programvare over internett». På denne bakgrunn finner Klagenemnda i likhet med Patentstyret at innklagedes tjeneste omfatter klagers «providing temporary use of non-downloadable business software; providing temporary use of non-downloadable software applications accessible through website; providing temporary use of web-based applications; providing temporary use of non-downloadable software for sharing multimedia content and comments among users; providing temporary use of online non-downloadable software for transmission of information». Klagers «development of computer software» og «computer services in connection with electronic data storage», er av lignende slag som «software som en tjeneste [SaaS]», ettersom disse kan gjelde henholdsvis utvikling av programvare og lagring av data for andre, som er uunnværlig eller svært viktig for å kunne tilby innklagedes tjeneste. Likeså er det likeartethet med klagers «website design consultancy», ettersom konsultasjonstjenesten kan gjelde nettsider hvor «software som en tjeneste [SaaS]» tilbys. Klagers «platform as a service [PaaS]» er likeartet med innklagedes «Software as a service [SaaS]», ettersom dette er skytjenester som i hovedregel har samme tilbydere og som vil kunne rette seg mot samme omsetningskrets, for eksempel utviklere som både leier tilgang til en plattform og programvare.
- 28 Når det gjelder klagers tjenester i klasse 38, er Klagenemnda kommet til at disse er av lignende slag som innklagedes varer i klasse 9. Klagers tjenester i klasse 38 går ut på å gi brukere tilgang til plattformer, tilveiebringe diskusjonsforumer for sosiale nettverk, tilveiebringe online chatterom for overføring av beskjeder og multimedia innhold, og overføring av bruker-generert innhold via internett. Dette er tjenester som er komplementære med innklagedes varer som «dataprogramvareplattformer for sosiale nettverk» i klasse 9. Tjenestene er uunnværlig eller svært viktig i bruken av varen, de har beslektede formål og kan rette seg mot samme omsetningskrets. Ettersom partenes varefortegnelser omfatter varer og tjenester av samme eller lignende slag, blir kjennetegnslikheten avgjørende for forvekselbarhetsvurderingen.

Kjennetegnslikhet

- 29 Merkene som skal sammenlignes er ordmerkene GETFLIP og FLIP.
- 30 Ved vurderingen av kjennetegnslikhet, må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet vektlegges. I denne vurderingen vil særpregede og dominerende elementer ha større betydning for merkenes helhetsinntrykk enn svake og lite fremtredende elementer, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelser i C-251/95 Sabèl/Puma avsnitt 23 og C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 25-27 og C-334/05 P Shaker avsnitt 35.
- 31 Det eldre ordmerket består av det vanlige engelske ordet FLIP. Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte FLIP i betydninger som «snu», «vende», «slå» eller «knipse», eller som substantiv i betydninger som «knips, dask» og «flipp», jf. Gyldendal Stor engelsk-norsk ordbok. Varer som «videokommunikasjonssoftware» i klasse 9 og programvaren som tilbys gjennom den aktuelle «software as a service [SaaS]» i klasse 42, kan inkludere funksjoner som går ut på å snu og vende noe, for eksempel et bilderedigeringsprogram som snur og vender bilder. Når det gjelder angivelsene relatert til programvareplattformer i klasse 9, har ordet FLIP et noe mer avledet meningsinnhold. På denne bakgrunn har Klagenemnda kommet til at merket FLIP har lav til normal grad av særpreg for innklagedes varer og tjenester. Klagers merke vil umiddelbart oppfattes som en sammenstilling av GET og FLIP. Ordet GET vil oppfattes i betydninger som «få» og «skaffe seg», og helheten vil dermed lett oppfattes som en oppfordring om «å skaffe seg flipp». Ettersom FLIP opptas i sin helhet i GETFLIP, og FLIP kan oppfattes med samme meningsinnhold, har merkene en konseptuell likhet.
- 32 Visuelt og fonetisk har merkene likheter og forskjeller, ved at begge inneholder ordet FLIP og at GET kun gjenfinnes i innklagedes merke. Ettersom merket GETFLIP er sammensatt av to korte og velkjente ord, vil begge ordene oppfattes. Etter Klagenemndas syn er ordet FLIP godt synlig i helheten, selv om det er plassert til sist i merket.
- 33 Etter en helhetsvurdering har Klagenemnda kommet til at klagers merke GETFLIP er egnet til å forveksles med innklagedes eldre ordmerket FLIP. Klagenemnda legger avgjørende vekt på at merkene har klare fonetiske, visuelle og konseptuelle likheter og at det foreligger identiske og lignende varer og tjenester. Etter Klagenemndas syn vil FLIP oppfattes å ha selvstendig adskillende evne i det yngre merket GETFLIP. I helhetsvurderingen har Klagenemnda tatt hensyn til at innklagedes merke har lav til normal grad av særpreg og at gjennomsnittsforbrukeren vil ha normal til høy grad av oppmerksomhet. Det er dermed sannsynlig at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen kan komme til å tro at det er en kommersiell forbindelse mellom innehaverne av merkene, for eksempel ved at det ene merket kan oppfattes som en variant av det andre.
- 34 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda Patentstyrets avgjørelse om å oppheve beslutningen om å gi ordmerket GETFLIP virkning i Norge for de aktuelle varene og

tjenestene i klasse 9, 38 og 42. Ordmerket GETFLIP, med internasjonalt registreringsnummer 1710279, kan ikke gis virkning i Norge for de aktuelle varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

Det avses slik

Slutning

Klagen forkastes.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Katrine Malmer-Høvik
(sign.)