



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 19/00114
Dato: 4. desember 2019

Klager: Snap Inc.
Representert ved: Advokat Kristine Snyder MNA

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Kari Anne Lang-Ree og Thomas Strand-Utne

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 **Kort fremstilling av saken:**

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 26. juni 2019, hvor ordmerket SNAP, søknadsnummer 201714699, ble nektet registrert for samtlige tjenester:

Klasse 38: Telekommunikasjonstjenester, nemlig elektronisk overføring av bilder, videoer, musikk, lyd, grafikk, animasjoner, bilder, kunstverk, multimedieinnhold, data og informasjon innen underholdning; tilveiebringelse av tilgang til data-, elektroniske- og online databaser; kringkastingstjenester over Internett og andre kommunikasjonsnettverk, nemlig opplasting, publisering, visning, merking og elektronisk overføring av bilder, videoer, grafikk, animasjoner, multimedieinnhold, bilder og data; strømming, kringkasting, webcasting og overføring av lyd, video, grafikk, bilder og audiovisuelt medieinnhold via Internett eller andre kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av online chatterom, forum og elektroniske oppslagstavler for overføring av meldinger blant brukere om brukerdefinert innhold; tilveiebringelse av online chatterom, forum og elektroniske oppslagstavler for overføring av meldinger blant brukere innen generelle temaer og interesser; tilveiebringelse av online kommunikasjonslinker som overfører nettsidebrukere til andre lokale og globale nettsider.

- 3 Varemerket ble nektet virkning som følge av at merket ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. § 70 tredje ledd.
- 4 Klage innkom 26. august 2019 og Patentstyret har den 17. september 2019 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

- Patentstyret kom til at ordmerket SNAP er beskrivende for tjenestene, og derfor også mangler det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og første ledd.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle tjenestene i klasse 38 vil kunne være både private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende.
- Merketeksten SNAP betyr «svært lett», «enkel» eller «svært hurtig», samt «snapshot, øyeblikksbilde». SNAP er et alminnelig og enkelt engelsk ord som er kjent for norske forbrukere, herunder gjennomsnittsforbrukeren av telekommunikasjonstjenester.
- Merket angir kun en kvalitet eller formålet med tjenester som «telekommunikasjonstjenester, nemlig elektronisk overføring av (...)», og i betydningen «snapshot»/«øyeblikksbilde» vil det beskrive innholdet av tjenester som «opplasting, publisering, visning, merking og elektronisk overføring av bilder».

- Patentstyret kan ikke se at avgjørelsene det vises til kan tas til inntekt for at engelske ord på generelt grunnlag ikke vil forstås i Norge eller forstås dithen at verdensspråk ikke kan sidestilles med norsk i Norge.
- Til klagers anførsel om at merket vil oppfattes som en referanse til SNAPCHAT, og at dette er et velkjent faktum, bemerker Patentstyret at det ikke er innlevert dokumentasjon som viser bruken av SNAP som kortform for SNAPCHAT, og det er heller ikke grunnlag for å si at SNAP er av en slik karakter som de tilfellene som i rettspraksis har vært ansett som et «velkjent faktum».

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager bestrider at merket er beskrivende og uten særpreg, og hevder at Patentstyret har lagt en for streng distinktivitetsnorm til grunn.
- I møte med SNAP vil gjennomsnittsforbrukeren kun oppfatte primærbetydningen å knipse eller brette. De betydninger som Patentstyret viser til, er avledet av disse opprinnelige betydningene. Det er verken faktisk eller rettslig belegg for å hevde at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte SNAP som at tjenestene er raske eller kan leveres hurtig. Ordet SNAP kan anvendes i sammenstillinger som er vanlige, slik som «snapshot», men alene gir SNAP ingen direkte og spesifikk betydning.
- Merket kan gi løse assosiasjoner eller fremkalle ideer om tjenestene, men dette gjør ikke merket beskrivende. Når merket er uten et konkret betydningsinnhold, kreves det en fortolkningsprosess som gjør at merket er egnet til å feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet som et varemerke.
- Tidligere har Patentstyret registrert SNAPNETT for tjenester i klasse 38, SNAP DRIVE for varere og tjenester i klasse 12 og 37 og SNAP PACK for blant annet emballasje i klasse 16. Dette viser at Patentstyret tidligere har ansett SNAP som særpreget.
- Klager har styrket særpreget til SNAP gjennom bruk. Det vises til følgende dokumentasjon:

Bilag 1: Søkers norske Wikipedia-side.

Bilag 2: Metronets statistikk over sosiale medier i Norge for 2014.

Bilag 3: NewsRooms oversikt over mest nedlastede applikasjoner i App Store, 13.11.2012.

Bilag 4: Artikkel fra YahooTech, datert 8. desember 2014.

Bilag 5: Ipsos MMIs tracker om sosiale medier, 04, 2015.

Bilag 6: Artikkel fra Kampanje.com, datert 24. januar 2014.

Bilag 7: Et utvalg norske nyhetssaker som viser bruk av varemerket SNAPCHAT.

Bilag 8: Artikkel om SNAPCHAT fra www.snl.no.

Bilag 9: Kopi av eksempler på bruk av SNAP som referanse til klagers varer og tjenester.

Bilag 14: Artikkel fra Itavisen.no, <https://itavisen.no/2016/10/08/snapchat-gar-til-borsen-for-200-milliarder/>

Bilag 15: <https://www.globalmediainsight.com/blog/snapchat-user-statistics/>

Bilag 16: <https://www.tradingfloor.com/posts/why-norway-is-snaps-dream-country-8737340>

Bilag 17: <https://mashable.com/2017/01/23/snapchat-discover-norway/>

Bilag 18: <https://www.insidescandinavianbusiness.com/article.php?id=13>

Bilag 19: <https://digiday.com/media/snapchat-discovers-norwegian-publisher-uses-platform/>

Bilag 20: <https://www.dn.no/medier/snapchat/snap-inc/snapchat-storre-enn-telenor-og-dnb/2-1-50331>

Bilag 21: <https://www.nrk.no/kultur/snapchat-mer-populaert-enn-facebook-1.13947859>

Bilag 22: Skjermdump fra en rekke norske nettsider og nyhetsartikler hvor det henvises til varemerket SNAP alene.

Bilag 23: Ipsos MMI Social Media Tracker fra Q1 2017

Bilag 24: Ipsos MMI Social Media Tracker fra Q3 2017

Bilag 25: Ipsos MMI Social Media Tracker fra Q4 2017

Bilag 26: Artikkel fra sosialkommunikasjon.no fra 17. november 2017.

Bilag 27: Markedsundersøkelse utført av Opinion oktober 2019.

- Dokumentasjonen i bilag 2 til 5 gir en oversikt over mengden nedlastninger og veksten i antall brukere, og viser hvilken utvikling og suksess klager har hatt med tjenesten Snapchat, og at denne tjenesten raskt har blitt en av Norges mest populære sosiale medium. Målt i antall innbyggere topper Norge listen over antall brukere på Snapchat (bilag 15), og innenfor sosiale medier når Snapchat flere brukere i aldersgruppen 13-24 år enn Facebook og Instagram (bilag 21). Til illustrasjon har ca. 90 % av alle mellom 18 og 29 år en profil på Snapchat (bilag 25). Som en av Norges (og verdens) mest brukte sosiale mobile applikasjon, er klager og tjenesten Snapchat svært godt kjent i Norge. Dette underbygges også av omtalen i bilag 6 til 8.
- Selv om dokumentasjonen i stor grad gjelder varemerket SNAPCHAT, og ikke SNAP alene, er dokumentasjonen relevant av flere grunner. Klager skiftet blant annet navn i september 2016, fra Snapchat Inc. til Snap Inc., fordi markedet i stor grad brukte kortformen SNAP om klager. Brukere av SNAPCHAT benytter nesten unntaksløst kortformen SNAP når det refereres til klager og klagers tjenester. Bilag 9 og 22 viser flere eksempler på bruk av SNAP alene med referanse til klager.
- Videre underbygger dokumentasjon som relaterer seg til varemerket SNAPCHAT, samt den øvrige bruken av SNAP, at SNAP utgjør hovedelementet i en merkefamilie. Det vises til at klager har flere merker i SNAP-familien, slik som SNAPCASH, SNAP ADS, SNAP MPA, SNAP PIXEL.
- Gjennomsnittsforbrukeren er på bakgrunn av den vedlagte og gjennomgåtte dokumentasjonen vant til å gjenkjenne SNAP som klagers varemerke. Det vises også til lignende vurdering i Annen Avdelings sak nr. 7743, IPHONE, og EUIPO BoA sak R-149/2005, IPHONE. I begge sakene ble bokstaven «i» sammenstilt med et beskrivende element ansett innarbeidet som en merkefamilie tilhørende Apple. Det vises også til

Klagenemndas sak VM 18/00062, Snapsale, hvor SNAPCHAT allerede i 2016 ble ansett som et velkjent merke.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 9 Spørsmålet som Klagenemnda må ta stilling til, er om ordmerket SNAP oppfyller vilkårene for registrering som varemerke, jf. varemerkeloven § 14.
- 10 I vurderingen av om merket SNAP kan 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 gjennomsnittsfbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.
- 14 Merket er søkt for telekommunikasjons- og internettjenester i klasse 38, nærmere bestemt kommunikasjon i form av overføring, visning, opplastning, strømming av lyd, bilder, videoer, grafisk animasjon og data, herunder også chatterom og forum.
- 15 Varefortegnelsen samsvarer i all hovedsak med innholdet og funksjonen til sosiale medier, det vil si tjenester via nettsider og applikasjoner som tilrettelegger for å skape og dele (brukergenerert) innhold, og å delta i sosiale nettverk (mange-til-mange-kommunikasjon). Klagenemnda legger derfor til grunn at tjenestene i klasse 38 i det vesentlige omfatter sosiale medier som kommunikasjonsplattform, selv om varefortegnelsen ikke kun er begrenset til

dette. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle tjenestene i klasse 38 vil i hovedsak være private sluttbrukere av slike tjenester, men kan også omfatte profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96, Gut Springenheide.

- 16 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. Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende, også sammensetningen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i C-265/00, Biomild, avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse T-486/08, Superskin, avsnitt 25 og 26.
- 17 Søk i ordbøker viser at ordet SNAP har betydninger som «enkel», «lett», «hurtig» og «et knips», og enkelte ordbøker angir at SNAP er en kortform for «snapshot» som kan oversettes til «øyeblikksbilde» på norsk. Klagenemnda av den oppfatning at Patentstyret i sin avgjørelse har tilsynelatende tillagt disse ordboktreffene for mye vekt. Hvorvidt ordet SNAP er beskrivende, må bero på en mer konkret vurdering av merketekstens betydninger sett i forhold til tjenestene som er omfattet av merket, og hvordan den definerte gjennomsnittsforbrukeren i avsnitt 14-15 vil oppfatte merket på de konkrete tjenestene.
- 18 Klagenemnda er i tvil om betydningene som fremgår i ordbøkene direkte og umiddelbart vil oppfattes som en angivelse av egenskaper, innhold og formål med tjenestene i klasse 38, eller om betydningene er mer avledet og for lite konkret til at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte SNAP som beskrivende for de konkrete tjenestene.
- 19 Hurtighet og enkelhet kan være viktige egenskaper for slike tjenester. I relasjon til tjenestene er det imidlertid et spørsmål om dette er nærliggende betydninger som gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte når SNAP anvendes alene, og som vil gi et tilstrekkelig klart og presist innhold som skaper en forbindelse mellom betydningsinnholdet og tjenestene. En annen sak er hvordan SNAP oppfattes i kombinasjon med et annet rent beskrivende element, se eksempelvis Klagenemnda i sak VM 16/00214, SNAPSALE. I SNAPSALE-saken ble den konkrete kombinasjonen – tjenestene tatt i betraktning – oppfattet som en angivelse av at salget skal skje raskt og enkelt, og dermed beskrivende for salgstjenestene i klasse 35 og 36. For de aktuelle tjenestene i klasse 38 i nærværende sak, fremstår ikke SNAP som en vanlig måte å angi noe om hurtighet og enkelhet, og når SNAP anvendes alene har det et mer diffust innhold med hensyn til hva som eventuelt er hurtig og enkelt.
- 20 En annen betydning som Patentstyret har lagt til grunn som beskrivende er «øyeblikksbilde». Klagenemnda er imidlertid i tvil om hvordan substantivet «et øyeblikksbilde» kan beskrive innholdet i tjenester som går ut på å laste opp, publisere og sende bilder/videoer. Det å ta «et øyeblikksbilde» kan være en funksjon ved et kamera eller software til et kamera, men dette er ikke omfattet av varefortegnelsen slik den er formulert.

- 21 Klagenemnda finner det imidlertid ikke nødvendig å konkludere på spørsmålet om SNAP direkte og umiddelbart er beskrivende eller ikke. Den tvil som Klagenemnda har gitt uttrykk for, tilsier at SNAP ligger i grenseland for det deskriptive, uavhengig av om det passer minimumsterskelen for iboende særpreg eller ikke. For Klagenemnda er det i denne saken avgjørende at det etter varemerkeloven § 14 tredje ledd andre punktum skal tas særlig hensyn til «virkninger av bruk» av merket forut for søknadstidspunktet ved vurderingen etter første og andre ledd. Til dette kommer det at graden av deskriptiv karakter og/eller distinktiv evne påvirker hvor mye som kan kreves av bruken/innarbeidelsen, sml. HR-2005-1905-A, Gule Sider, avsnitt 45-48. Tilsvarende kommer også til uttrykk i Lassen/Stenvik, Kjennetegnrett (2010), s. 67, med tilhørende eksempler i petitavsnittene på s 67-68:

«Gjelder det derimot merker som til tross for et deskriptivt innhold i seg selv er noe mer distinktive, kan en mer kortvarig og mindre intensiv bruk få avgjørende betydning. For slike merker kreves det ikke innarbeidelse i egentlig forstand, men alt etter omstendighetene «en viss innarbeidelse», eller at merket «synes å være på god vei mot innarbeidelse», eller endog at «merket har vært brukt i ikke ubetydelig utstrekning», for å nevne noen formuleringer fra avgjørelser i registreringsaker.»

- 22 Klagenemnda er enig i disse betraktningene, og legger til grunn at det i denne saken ikke kan kreves full innarbeidelse av SNAP for at det skal anses særpreg, men at bruk i en ikke ubetydelig utstrekning vil være tilstrekkelig.
- 23 Deler av den innsendte dokumentasjonen er den samme som lå til grunn for beslutningen om å registrere ordmerket SNAPCHAT (registrering nr. 287722) på bakgrunn av innarbeidelse, og som utgjorde dokumentasjonen i Klagenemndas sak VM 18/00062, Snapsale, hvor SNAPCHAT ble ansett som et velkjent merke. Dokumentasjonen viser bruk av varemerket SNAPCHAT (ordmerke eller kombinert merke), og ikke SNAP alene, men som klager påpeker vil likevel slik dokumentasjon være relevant, jf. blant annet EU-domstolen i sak C-353/03, Néstle v. Mars, avsnitt 30.
- 24 Dokumentasjonen viser at applikasjonen Snapchat i 2013 – bare to år etter lanseringen – var den nest mest populære applikasjonen innenfor sosiale medier, og i løpet av 2014 var det den nest mest nedlastede gratisapplikasjonen generelt med mer enn 1,1 millioner brukere i Norge, hvorav 89 % var daglige brukere. Undersøkelsene fra Ipsos (sosiale medier tracker) som gir en tallmessig oversikt over nordmenns bruk av sosiale medier, viser at antall brukere hadde økt til 1,9 millioner norske brukere i 2015, og 2,45 millioner brukere innen utgangen av 2017 (59,5 % av befolkningen). Denne brukermengden medfører at Norge er det landet med flest brukere i forhold til innbyggertall, og at ca. 90 % av dem mellom 18-29 år i Norge har en profil på Snapchat, hvilket må anses å utgjøre hovedmålgruppen for tjenestene og en ikke ubetydelig del av den totale omsetningskretsen for tjenestene i klasse 38 som i all hovedsak omfatter sosiale medier.
- 25 Det er også innlevert en god del dokumentasjon som eksempler fra norske nettsider og nyhetsartikler hvor SNAP brukes alene og fremstår som varemerkebruk, eller til andre tjenester som klager står bak hvor elementet SNAP benyttes, slik som SnapKidz og Snap Ads

– slik fullmektigen også har vist til. Dokumentasjonen understøtter klagers anførsler om at SNAP har overtatt mer og mer som den dominerende måten å referere til klager på (som også har endret navnet sitt til SNAP Inc.) og tjenesten Snapchat. Selv om det kan gjøres innvendinger mot den innleverte markedsundersøkelsen, slik som spørsmålsstillingen og rekkefølgen på spørsmålene, underbygger også denne at gjennomsnittsforbrukeren i stor utstrekning kjenner til og bruker SNAP som betegnelse på klager og klagers tjenester.

- 26 Etter Klagenemndas syn viser den samlede dokumentasjonen at SNAP er brukt som varemerke i en betydelig utstrekning, og at bruken må anses å ha hatt den virkning at SNAP har oppnådd særpreg, og dermed egnet til å skille klagers tjenester fra andres. Klagenemnda har i denne vurderingen lagt vesentlig vekt på at graden av iboende særpreg ikke stiller for strenge krav til bruken, og at den dokumenterte brukermengden, særlig innenfor hovedmålgruppen, viser at klagers tjenester er landets nest største sosiale medium (bak Facebook) og at det stadig blir mer vanlig å omtale både klager og klagers tjenester under navnet SNAP. Gjennomsnittsforbrukeren vil derfor kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordmerket SNAP, og merket vil derfor oppfylle garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven § 14 første og andre ledd, jf. tredje ledd andre punktum.
- 27 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må registreres, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd, jf. tredje ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Ordmerket SNAP, med søknadsnummer 201714699, registreres for samtlige tjenester i klasse 38

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)