



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 22/00110
Dato: 20. mars 2023

Klager: Snowflake Inc.
Representert ved: Advokatfirmaet GjessingReimers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Kari Anne Lang-Ree og Martin Berggreen Rove

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 9. mai 2022, hvor internasjonal registrering nr. 1501388 ordmerket SNOWFLAKE DATA EXCHANGE, med søknadsnummer 201916145, ble nektet virkning i Norge for følgende tjenester:

Klasse 42: Software as a service (SAAS) services, namely, hosting software for use by others for use in connection with data warehousing, data management, data mining, database analytics and secure data sharing; platform as a service (PAAS) featuring computer software platforms for use in connection with data warehousing, data management, data mining, database analytics and secure data sharing.

- 3 Varemerket ble nektet virkning i Norge fordi det ble ansett forvekselbart med internasjonal registrering nr. 1337545, det kombinerte merket SNOW, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

- 4 Internasjonal registrering nr. 1337545 ser slik ut, og er gitt virkning for følgende varer og tjenester:



Klasse 9: Computer software in the field of entitlement and fulfillment of electronic licenses for software, firmware, data, and related updates, for compliance monitoring and enforcement; computer software in the field electronic delivery of software, firmware, data, and related updates; computer software in the field license usage monitoring, reporting, and optimization; computer software in the field installation packaging and repackaging of software, firmware, data, and related updates; computer software, mobile applications in the field data of usage, monitoring, reporting, optimization and security on mobile computing devices; computer software in the field of workflow, monitoring, reporting, installation and optimization; cloud servers.

Klasse 36: Management of financial assets.

Klasse 42: Programming, design, development, analysis, implementation, installation, integration, maintenance, updating and repair of computer programs, software and mobile applications software services for others; deployment, namely, design and development of computer programs, software and mobile applications for others for distribution of multimedia contents; leasing and rental of computer software; technical support services for computer software, namely, problem troubleshooting; computer database development services; design of computer software for entitlement and fulfillment usage monitoring of electronic licenses for software, firmware, data, and software services related updates, for compliance monitoring and enforcement; research, consultation and development services in the field of computer software, mobile applications, new business software products; leasing of software for secure, cloud-based file storage, transfer, and sharing; providing temporary use of on-line non-downloadable software; data storage; cloud computing. Design and development of

computer hardware and software; development (design), installation, maintenance, updating or rental of computer software; conversion of computer data and programs (other than physical conversion); conversion of documents from a physical to an electronic medium.

- 5 Klage innkom 11. juli 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 2. august 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merkene gjelder tjenester av samme slag i klasse 42. Den eldre internasjonale registreringen har vern for tjenester som blant annet «leasing and rental of computer software; computer database development services; leasing of software for secure, cloud-based file storage, transfer, and sharing; providing temporary use of on-line non-downloadable software; data storage; cloud computing» i klasse 42. Særlig tjenesteangivelsene «leasing and rental of computer software» og «providing temporary use of on-line non-downloadable software» er svært vide angivelser, som i prinsippet omfatter tilveiebringelse av programvare innen alle formål og bruksområder.
- Det eldre merket inneholder det engelske ordet SNOW, som betyr «snø», og en enkel og stilisert avbildning av et snøfnugg. Merket framstår som særpreget.
- Gjennomsnittsfbrukeren vil først og fremst feste seg ved elementet SNOWFLAKE i det yngste merket, på grunn av dets særpreget og plassering som første ordelement. Uttrykket DATA EXCHANGE tillegges mindre betydning i sammenligningen av merkene, da dette framstår som rent beskrivende.
- Det foreligger både visuelle og fonetiske likheter mellom merkene, siden ordet SNOW i det eldste merket opptas i sin helhet innledningsvis i innehavers merke, som del av ordet SNOWFLAKE. Videre gir merkene svært like assosiasjoner.
- I helhetsvurderingen har Patentstyret lagt vekt på at merkene gjelder identiske tjenester i klasse 42, slik at det kreves klarere ulikhet mellom kjennetegnene for å unngå forvekslingsfare. Merket SNOWFLAKE DATA EXCHANGE opptar ordelementet SNOW i det eldre merket i sin helhet. Også en profesjonell omsetningskrets vil kunne tro at merkene har fellesskap i kommersiell opprinnelse.
- Fullmektigens anførsel om at flere eldre varemerker som inneholder elementet SNOW sameksisterer i varemerkeregisteret er tatt i betraktning, men dette kan ikke få noen avgjørende betydning for sakens utfall.
- Varemerket SNOWFLAKE DATA EXCHANGE er egnet til å forveksles i den alminnelige omsetningen med internasjonal registrering nr. 1337545, det kombinerte merket SNOW, når det benyttes for tjenestene i klasse 42. Merket må dermed nektes virkning i Norge i henhold til varemerkeloven § 70 tredje ledd, jf. §§ 16 bokstav a og 4 første ledd bokstav b.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig med Patentstyret i at det foreligger forvekslingsfare mellom merkene.
- Det er enighet om at merkene gjelder lignende type varer og tjenester, men etter klagers syn er merkene visuelt, fonetisk og konseptuelt forskjellige.
- Utover felleselementet SNOW, skiller merkene seg fra hverandre ved at SNOW har en snøflak-liknende figur før ordelementet, mens SNOWFLAKE DATA EXCHANGE har to ekstra ordelementer som utgjør en distinktiv sammensetning. SNOW har fire tegn, mens SNOWFLAKE DATA EXCHANGE består av tre ord og 21 bokstaver.
- Lengden på ordene medfører også fonetiske ulikheter. SNOW har kun én stavelse, mens SNOWFLAKE DATA EXCHANGE har seks.
- Selv om merkene har noen konseptuelle likheter, kan det ikke legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket SNOW som SNOWFLAKE. Gjennomsnittsforbrukeren vil få inntrykk av at SNOWFLAKE er et distinkt navn på tjenestene som ytes.
- Den relevante omsetningskretsen er profesjonelle aktører med høy grad av merkebevissthet og innsikt i tjenestene som tilbys på markedet. Omsetningskretsen vil være i stand til å skille de respektive merkene fra hverandre med hensyn til kommersiell opprinnelse.
- Varemerkeregistrering nr. 1434694 ordmerket SNOWFLAKE, som gjaldt lignende tjenester som SNOWFLAKE DATA EXCHANGE, ble godkjent etter registreringen av merket SNOW og uten at SNOW ble ansett å være en hindring.
- SNOWFLAKE DATA EXCHANGE etterlater et annet helhetsinntrykk enn SNOW. Dette innebærer at det ikke foreligger forvekslingsfare etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.


- 10 Det aktuelle varemerket som skal vurderes er ordmerket SNOWFLAKE DATA EXCHANGE.
- 11 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 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.

- 12 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.
- 13 I helhetsvurderingen skal det tas hensyn til hvordan gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merkene i lys av 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.
- 14 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 han/hun har i hukommelsen, jf. C-342/97 Lloyd v. Klijsen avsnitt 26.
- 15 Klagenemnda legger til grunn at omsetningskretsen for tjenestene i klasse 42 vil ha en gjennomsnittlig til høy grad av oppmerksomhet. De generelt angitt tjenestene til det eldre merket, for eksempel «leasing and rental of computer software», er svært vide. Derfor kan det være utleie til privatpersoner, av programvare som brukes i det daglige for eksempel til smarttelefoner. Det kan også være utleie av spesialisert programvare til for eksempel industribedrifter. Det yngre merkets SAAS-tjenester vil hovedsakelig være rettet mot mer spesialiserte aktører, som har bruk for programvare til dataforvaltning og databaseanalyse. Omsetningskretsen til disse tjenestene kan være både normale sluttbrukere og profesjonelle aktører.
- 16 Det første spørsmålet er om det foreligger varer og tjenester av samme eller lignende slag.
- 17 I vurderingen av om varene og/eller tjenestene er av lignende slag, må det tas i betraktning alle relevante kriterier som kjennetegner forbindelsen mellom varene og tjenestene, nemlig deres art, anvendelsesformål og hvordan varene benyttes, hvem som er sluttbruker 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 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.

- 18 Varefortegnelsen i det yngste merket, internasjonal registrering nr. 1501388, gjelder blant annet følgende tjenester i klasse 42: «providing temporary use of on-line non-downloadable software», «leasing and rental of computer software» og «programming, design, development, analysis, implementation, installation, integration, maintenance, updating and repair of computer programs, software and mobile applications software services for others».
- 19 Internasjonal registrering nr. 1337545, det kombinerte merket SNOW, er blant annet gitt virkning for følgende tjenester i klasse 42: «Software as a service (SAAS) services, namely, hosting software for use by others for use in connection with data warehousing, data management, data mining, database analytics and secure data sharing».
- 20 Klagenemnda er enig med Patentstyret i at det foreligger tjenestelikhet og -identitet mellom klagers merke og den eldre internasjonale utpekingen. Det eldre merket er gitt virkning i Norge for tjenester som å tilveiebringe midlertidig bruk av programvare. Det yngre merket gjelder Software as a service (SAAS), som er en form for tilveiebringelse av programvare. Det eldre merkets tjenester er angitt helt generelt, det vil si at det også omfatter de mer spesifikke tjenestene som er angitt i det yngre merket, for eksempel SAAS til bruk for databaseanalyse. Videre er det eldre merket gitt virkning for en rekke generelt angitte IT-tjenester i klasse 42, som programmering, oppdatering og installasjon av programvare. Slike tjenester er likeartet med alle de mer spesifikke IT-tjenestene det yngre merket er gitt virkning for.
- 21 Det avgjørende spørsmålet er da om det foreligger tilstrekkelig kjennetegnslighet ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig i lys av gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå, hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvordan disse omsettes. Siden det foreligger tjenesteidentitet, kreves det større forskjell mellom merkene for å unngå forvekslingsfare.
- 22 Kjennetegnene som skal vurderes ser slik ut:

Klagers merke	Det eldre merket
SNOWFLAKE DATA EXCHANGE	

- 23 Ved vurderingen av kjennetegnslighet, 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.
- 24 Den eldre utpekingen med registrering nr. 1337545 består av teksten SNOW, som betyr «snø», og et stilisert figurelement som kan minne om en snøkrystall. Verken ordet eller figuren er beskrivende i relasjon til tjenestene i klasse 42, og Klagenemnda legger derfor til grunn at merket har normal grad av iboende særpreg.
- 25 Elementet SNOWFLAKE er det mest særpregede elementet i klagers merke. Merkeelementene DATA EXCHANGE er av underordnet betydning, da de angir tjenestenes art. Selv om disse bestanddelene er beskrivende, er de til en viss grad med på å påvirke helhetsinntrykket av merket.
- 26 Merkene likner hverandre ved at SNOWFLAKE DATA EXCHANGE tar opp i seg ordelementet i det eldre merket SNOW. Visuelt og fonetisk er imidlertid merkene nokså ulike på grunn av lengden. Det eldste merket består kun av én stavelse, mens SNOWFLAKE DATA EXCHANGE har seks stavelser.
- 27 Etter Klagenemndas syn skiller SNOWFLAKE seg konseptuelt fra SNOW alene. Mens SNOW skaper en generell forestilling om snø (enten snø som ligger på bakken eller snø som faller fra himmelen), vil SNOWFLAKE forstås som et enkelt og isolert snøfnugg. Elementet SNOWFLAKE i klagers merke gir dermed et annet forestillingsbilde enn det generelle konseptet om snø.
- 28 Det må videre tas stilling til hvorvidt figuren i det eldste merket bidrar til inntrykket av et snøfnugg, og dermed bidrar til å skape konseptuell likhet. Etter Klagenemndas syn er figuren såpass stilisert og kreativ at den ikke gir noen klar forestilling om et snøfnugg. Den kan like gjerne oppfattes slik at den underbygger det generelle konseptet om snø. Siden figuren kommer først i merket SNOW, er det unaturlig å lese det eldste merket som «snowflake». Selv om merket inneholder et figurativt element, vil gjennomsnittsforbrukeren som hovedregel feste seg ved teksten. Det er lettere å referere til de aktuelle tjenestene ved å bruke et navn enn ved å beskrive figurelementet i merket. Vi viser i denne forbindelse til EU-rettsens uttalelse i sak T-512/15 Sun Cali v EUIPO avsnitt 61. Klagenemnda har derfor kommet til at figuren ikke bidrar i noen særlig grad til å skape konseptuell likhet mellom merkene.
- 29 I det yngste merket SNOWFLAKE DATA EXCHANGE settes elementet SNOW inn i en ny kontekst. Klagenemnda har kommet til at SNOW ikke beholder sin selvstendige atskillende evne i sammenstillingen SNOWFLAKE DATA EXCHANGE. Det faktum at begge merkene inneholder ordet SNOW, kan ikke alene medføre at det foreligger fare for forveksling, hverken direkte eller indirekte.

- 30 Til tross for at tjenestene er likeartede og til dels identiske, har Klagenemnda etter en helhetsvurdering kommet til at merkene ikke er egnet til å forveksles. Klagenemnda har lagt vekt på kjennetegnene har klare ulikheter, både visuelt, fonetisk og konseptuelt.
- 31 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at klagen tas til følge og at internasjonal registrering nr. 1501388, ordmerket SNOWFLAKE DATA EXCHANGE, kan gis virkning i Norge for samtlige tjenester i klasse 42, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Internasjonal registrering nr. 1501388, ordmerket SNOWFLAKE DATA EXCHANGE gis virkning i Norge.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree
(sign.)

Martin Berggreen Rove
(sign.)