



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 16/00214
Dato: 8. mars 2017

Klager: Snapsale AS
Representert ved: Lynx Advokatfirma DA

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg

Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark og Thomas Strand-Utne

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 9. september 2016 hvor ordmerket SNAPSALE med søknadsnummer 201405222, ble nektet registrert for følgende tjenester:

Klasse 35: Salg av nye og brukte gjenstander innenfor følgende kategorier: sportsutstyr, bøker, klær, husholdningsartikler, verktøy, bil, motorsykkel, båt, antikviteter/kunst, gaveartikler, hvitevarer, datautstyr, kameraer, telefoner, TV- og hifiutstyr, kontorutstyr og møbler/interiør. Salgsfremmende tjenester, betal pr. klikk annonsering, auksjonssalg, rubrikkannonsering og utleie av annonseringsplass.

Klasse 36: Omsetning av hus og hytter.

- 3 Varemerket ble nektet som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 4 Klage innkom 7. november 2016. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 15. desember 2016, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- SNAPSALE beskriver de aktuelle tjenestene i klasse 35 og 36 eller sentrale egenskaper ved dem. Det søkte merket må derfor nektes registrert.
- Det søkte merket er et ordmerke i standard font med den engelske teksten SNAPSALE. SNAP kan oversettes til adjektivet «svært lett, enkel» mens SALE er «salg, omsetning, auksjon». Sammensetningen SNAPSALE vil derfor oppfattes som «lynraskt/raskt salg», og varemerket angir formålet for de søkte tjenester og vil dermed være beskrivende for tjenester som for eksempel «salg av nye og brukte gjenstander innenfor følgende kategorier: sportsutstyr, bøker, klær, husholdningsartikler» etc. samt for «salgsfremmende tjenester, betal pr. klikk annonsering, auksjonssalg» i klasse 35. Merket vil kun oppfattes som en rask eller enkel måte å selge disse varene på.
- Engelsk er et verdensspråk som sidestilles med norsk fordi den norske omsetningskretsen forutsettes å kjenne dette språket forholdsvis godt. SNAPSALE vil direkte og umiddelbart bli oppfattet som «raskt og enkelt salg» uten at det tilføres noe særpreg ved at ordsammensetningen er gjengitt på engelsk.
- Det legges ikke avgjørende vekt på at varemerket SNAPSALES er godkjent som varemerke i England.

- Det er ikke tilstrekkelig dokumentert at merket er innarbeidet.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det bestrides at SNAPSALE er beskrivende for tjenestene i klasse 35 og 36. Avgjørelsen om å nekte registrering grunnet manglende innarbeidelse påklages ikke.
- Påstanden om at ordet SNAPSALE oppfattes som lynraskt/raskt salg er ikke dokumentert. Patentstyret legger bare til grunn at ordet «snap» betyr lynraskt/raskt, uten å dokumentere hvor de har dette fra.
- Den naturlige forståelse og den faktiske oppfattelse av ordet «snap», er ut fra hvordan ordet brukes i engelsk tale og språk. Ordet «snap» er et engelsk ord, og er ikke tatt inn i det norske språk. Det er derfor forståelsen, oppfatningen og den faktiske bruk av ordet i engelsk tale, som er mest naturlig å legge vekt på ved bedømmingen av hvordan en gjennomsnittsforbruker i Norge oppfatter ordet.
- Ordet «snap» brukes i slang og da som et verb i betydningen å klikke, brette, stenge/blinde igjen (shut), slå etc. Ingen oversettelse/betydning nevner at ordet «snap» henspiller på lynrask eller raskt. Ut fra dette er den mer logiske oppfattelse av ordet SNAPSALE i fornorsket versjon, «bildesalg». Dette beskriver ikke noe med tjenestene som ordmerket er søkt registret for.
- Klager har laget et nytt ord som har særpreg på lik linje med Facebook, Snapchat og svenskepilk. Disse varemerkene består også av to vanlige ord satt sammen, men har likevel et særpreg. Borgarting Lagmannsrett har i dommen vedrørende varemerket «Svenskepilk» lagt vekt på at ordet er en uvanlig ordkombinasjon. Det anføres at det samme er tilfelle for SNAPSALE. Det er heller ingen logisk sammenheng mellom ordene, snap og sale, jamfør vedlagte oversettelse.
- Det anføres at ordet SNAPSALE har særpreg som et nyord, og henspiller for brukerne ingenting om innholdet, kvalitet eller egenskaper ved de tjenestene som inngår i klasse 35 og 36.
- En som ikke har hørt om SNAPSALE tidligere, vil ikke ut fra ordet skjønne hvilke tjenester selskapet leverer. Siden ordet består av to engelske ord, skal det mer til for at gjennomsnittsforbrukeren vil utlede navnet angir formålet med tjenesten.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke med teksten SNAPSALE.
- 10 I vurderingen av om ordmerket skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til

varemerkeloven § 14 annet 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 Rt-2002-391 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkelovens § 14 første og annet 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).
- 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 gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle tjenester i klassene 35 og 36 vil være både private sluttbrukere og næringsdrivende. 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 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.
- 16 Klagenemnda er av den oppfatning at merket vil oppfattes som en sammenstilling av de to engelske ordene SNAP og SALE.
- 17 Elementet SALE angir umiddelbart at tjenestene som tilbys er salgstjenester. Klagers vedlegg til klagen bekrefter at elementet SNAP kan ha en rekke betydninger, blant annet «something that can be done without any difficulty» og «done suddenly without allowing time for careful thought or preparation». For at et merke skal kunne anses som beskrivende, er det tilstrekkelig at én betydning av merket kan oppfattes som beskrivende.

Tjenestene tatt i betraktning, er Klagenemnda av den oppfatning at SNAP vil oppfattes som en angivelse av at salget skal skje raskt og enkelt. Merket som helhet vil oppfattes i betydningen raske og enkle salgstjenester og slik beskrive tjenestenes art samt formål og egenskap ved disse.

- 18 For å finne at et merke ikke er beskrivende, er det ikke tilstrekkelig å kombinere to allerede eksisterende ord med kjent betydning, når betydningsinnholdet som helhet ikke påvirkes. Sammenstillingen krever ingen fortolkning eller tankestrang av gjennomsnittsforbrukeren for å komme frem til den beskrivende betydningen.
- 19 Klager hevder at en som ikke tidligere har hørt om SNAPSALE, ikke vil skjønne ut fra ordet hvilke tjenester selskapet leverer. Klagenemnda påpeker at vurderingen av om den konkrete sammenstillingen vil oppfattes som beskrivende må skje ut i fra de aktuelle tjenestene og ikke løsrevet fra varefortegnelsen. Vurderingen er således om en gjennomsnittsforbruker som møter merket SNAPSALE på de aktuelle salgstjenestene i klasse 35 og 36 direkte og umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende.
- 20 Klagenemnda kan ikke se at det forhold at merket består av to engelske ord krever mer av gjennomsnittsforbrukeren for å oppfatte formålet med tjenesten. Klagenemnda forutsetter at den norske omsetningskretsen har gode engelskkunnskaper. Merker som består av ord det antas at de vil kjenne betydningen av, sidestilles med kjennetegn som har norsk tekst.
- 21 For de aktuelle tjenestene vil varemerket SNAPSALE på grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold heller ikke være egnet til å skille klagers tjenester fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen. Det henvises til varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum.
- 22 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avses slik:

Slutning

1. Klagen forkastes.
2. Søknadsnummer 201405222, ordmerket SNAPSALE, nektes registrert.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)