



# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 20/00038  
Dato: 19. mai 2020

---

Klager: Nokian Tyres Plc  
Representert ved: Bryn Aarflot AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Kari Anne Lang-Ree og Martin Berggren Rove

har kommet fram til følgende

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 21. februar 2020, hvor ordmerket SNAPSKAN, med internasjonalt registreringsnummer 1370152 og norsk søknadsnummer 201713647, ble nektet registrert for varene og tjenestene i klasse 9, 37 og 42.

Klasse 9: Apparatus, measuring instruments and scanners for measuring the features, condition, abrasion, groove depth and air pressure of vehicle tyres; 3D scanners for measuring the features, conditions, abrasion, groove depth and air pressure of vehicle tyres; computer programs for measuring and analysis of tyre-pressure, abrasion and condition of tyres; computer hardware for measuring and analysis of tyre-pressure, abrasion and condition of tyres; cameras for identification of vehicles.

Klasse 37: Maintenance and repair of apparatus, measuring instruments, scanners and 3D scanners for measuring the features, condition, abrasion, groove depth and air pressure of vehicle tyres; maintenance, repair and installation of vehicles, their parts, fittings and spare parts; providing information and advice relating to the maintenance and repair of tyre.

Klasse 42: Technical measuring and testing of the features, condition, abrasion, groove depth and air pressure of vehicle tyres; vehicle tyre analysis services.

- 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. Merket ble gitt virkning for «vehicles tyres» i klasse 12.

- 4 Klage innkom 10. mars 2020 og Patentstyret har den 23. mars 2020 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 SNAPSKAN er beskrivende for varene og tjenestene i klasse 9, 37 og 42, og derfor også mangler det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, jf. første ledd. For varene i klasse 12 kunne den internasjonale registreringen gis virkning i Norge.
- Gjennomsnittsforbrukeren for varene i klasse 9 og tjenestene i klasse 37 og 42 kan både være profesjonelle aktører og alminnelige sluttbrukere.
- Ordet SNAP kan bety rask, hurtig/svært hurtig, mens ordet SKAN fremstår som en uvesentlig endring av det engelske ordet «scan», som har betydningen skanning eller avspøkning. En skanning eller avspøkning er en gjennomsøkning. Det kreves ikke flere

tankerekker for å oppfatte ordet SKAN som en omskriving av «scan», og dermed hvilket betydningsinnhold det har. Direkte oversatt til norsk vil merket som helhet oppfattes som hurtig skanning, hurtig avspøkning.

- Med dette betydningsinnholdet vil merket fremstå beskrivende for flere av varene og tjenestene som gjelder måling og skanning. Den norske gjennomsnittsforkbrukeren vil direkte og umiddelbart oppfatte SNAPSKAN som en angivelse av egenskaper ved tjenestene i klasse 42, nemlig at dette er en hurtig skanning av dekkenes tilstand.
- For varene i klasse 9 vil SNAPSKAN angi at varene blir brukt til å utføre en hurtig skanning av dekkene, og at kameraene i klasse 9 foretar en hurtig skanning av kjøretøyet for å identifisere dette. Merket er derfor formålsangivende for disse.
- Når det gjelder vedlikeholds-, reparasjons- og installasjonstjenestene i klasse 37, kan tjenestene innebære en hurtig skanning eller avspøkning av apparater, måleinstrumenter, skannere og kjøretøy for å avdekke feil og mangler, og merket angir på denne måten en del av innholdet i tjenestene.
- Informasjons- og rådgivingstjenestene relatert til vedlikehold og reparasjon av dekk i klasse 37, omfatter informasjonen og rådgivningen knyttet til resultatet av en rask undersøkelse. Disse tjenestene har en såpass nær tilknytning til de øvrige tjenestene i denne klassen at merket ikke vil oppfattes som et særpreget kjennetegn for disse.
- Det er ikke avgjørende at SNAP kan ha flere ulike betydninger avhengig av setningsoppbygging og ordkombinasjoner, eller at ordsammenstillingen ikke finnes i ordbøker eller er en eksisterende eller vanlig måte å beskrive varene og tjenestene på. Det er tilstrekkelig at én betydning er beskrivende, og at sammenstillingen av ordene gir merket som helhet et klart betydningsinnhold for de aktuelle varene og tjenestene.
- Det er heller ikke avgjørende hvorvidt det foreligger friholdelsesbehov for merket eller ikke. Friholdelsesbehovet er kun et moment ved vurderingen, og ikke et selvstendig nektelsesgrunnlag.
- Patentstyret kan ikke se at Klagenemnda sin avgjørelse VM 17/00055, SMARTSHIELD, er sammenlignbar, og kan heller ikke se at tidligere registreringer som består av SNAP og SKAN alene eller i sammenstillinger med andre ord, er sammenlignbare.
- Innehavers forslag om begrensning i varefortegnelsen i klasse 9 og 37 vil ikke medføre et annet resultat, og Patentstyret ser det derfor ikke nødvendig å gjennomføre begrensningen.
- Patentstyret legger heller ikke avgjørende vekt på at merket er registrert i andre jurisdiksjoner.

## 6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse påklages, og klager anfører prinsipalt at merket har tilstrekkelig særpreg for samtlige varer og tjenester. Subsidiært anføres det at merket har tilstrekkelig særpreg for en begrenset varefortegnelse, hvor «scanners; 3D scanners for measuring the features, conditions, abrasion, groove depth and air pressure of vehicle tyres» i klasse 9 og «maintenance and repair of scanners and 3D scanners» i klasse 37 er tatt ut av varefortegnelsen.
- Ordet SNAP er ikke et entydig ord, men et ord som kan oversettes til trykknapp, ryke, knipse eller smelle. Det vises til at «snap action» betyr snappfeste, «snap album» betyr amatør-fotoalbum, og at «snap at» betyr å gripe ivrig etter. Den konkrete kombinasjonen SNAPSKAN er heller ikke å gjenfinne i ordbøker. Ordkombinasjonen har derfor ikke et etablert, entydig innhold. I så måte kan det ikke legges til grunn at merket har en umiddelbar betydning.
- Den vanlige forståelsen av ordet SKAN – i betydning scan – vil være skanning, dvs. elektronisk overføring av bilder. Skannere er imidlertid *tatt ut* av varefortegnelsen i den subsidiære varefortegnelsen, og ordet SKAN har derfor ingen konkret sammenheng med de resterende varene og tjenestene, annet enn i overført betydning.
- Patentstyret har lagt til grunn at ordet beskriver at varene og tjenestene i klasse 9, 37 og 42 relaterer seg til en kjapp undersøkelse av bildekk eller hurtig skanning av dekkene. Klager kan ikke se at dette er korrekt. Sammenstillingen er i høyden suggestiv, og det foreligger en tydelig avstand fra ordet og et konkret beskrivende innhold hvor man må gjennom flere tolkningsrekker for å oppfatte betydningen rask undersøkelse. Videre er det avstand mellom denne forståelsen og flere av varene og tjenestene
- Det følger av Høyesteretts dom i GOD MORGON-saken, Rt. 2002 s. 391, at lovens krav til særpreg ikke er høyere enn et minimum grad av distinktiv evne. Registreringsmyndighetene er forpliktet til å registrere merker som har en minste grad av distinktiv evne.
- Ordene SNAP og SKAN er tidligere funnet særpreget, både alene og i kombinasjon med andre elementer, se blant annet registrering nr. 295569 SKAN, og nr. 247806 SNAP, og sammenstillinger som SNAPBAG og LIGHT SCAN. Klager kan ikke se at SNAPSKAN kan vurderes annerledes, som er et merke med suggestivt preg og som har et jambisk rytmemønster.
- Merket er registrert i blant annet EU, Sveits og USA. Områdene inneholder engelsktalende forbrukere, og forbrukere som må sidestilles med den norske omsetningskretsen hva gjelder forståelse eller kjennskap til det engelske språk. Klager mener Klagenemnda må legge avgjørende vekt på disse registreringene, og viser til Borgarting Lagmannsretts dom av 1. juni 2015 (*Tretorn Aktiebolag*).
- Klager viser også til Klagenemnda sin egen avgjørelse sak VM 17/00055, SMARTSHIELD, og bemerker at også SNAPSKAN har en avledet og fjerntliggende betydning.

## 7 Klagenemnda skal uttale:

**8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.**

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av merketeksten SNAPSKAN.
- 10 I vurderingen av om ordsammenstillingen skal kunne 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 gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene vil være både private sluttbrukere og profesjonelle 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.
- 16 Klagenemnda er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart vil oppfatte det aktuelle merket i en beskrivende betydning for flere av varene og tjenestene. Merketeksten er sammenstillingen av SNAP og SKAN. Anvendt på de aktuelle varene og tjenestene vil ordet SKAN bare oppfattes som en uvesentlig omskriving av det engelske ordet scan. Når det gjelder det engelske ordet SNAP, kan Klagenemnda være enig med klager i at

ordet kan ha flere ulike betydninger. Dette betyr likevel ikke at tekstelementet ikke er beskrivende, jf. EU-domstolen i C- 191/01 P, Doublemint. I avgjørelsen slår EU-domstolen fast at et merke må anses som beskrivende, så lenge én mulig betydning av ordet direkte og umiddelbart kan oppfattes slik. Alene *kan* SNAP fremstå med et vagt/tvetydig innhold, avhengig av hvilke varer og tjenester det gjelder, sml. VM 19/00114, SNAP. I den konkrete vurderingen må man imidlertid se hen til hvordan SNAP oppfattes i den spesifikke sammenstillingen når det anvendes på de aktuelle varene og tjenestene. En mulig betydning av ordet SNAP er rask/hurtig. Sett hen til sammenstillingen med SKAN, og tatt i betraktning varene og tjenestene, er Klagenemnda av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren uten videre vil oppfatte SNAP i betydningen rask/hurtig, og at sammenstillingen SNAPSKAN vil oppfattes i betydningen hurtig skanning eller rask måling/undersøkelse. Klagenemnda kan ikke se at det er nærliggende at merketeksten vil oppfattes i de øvrige betydninger som klager har anført.

- 17 I betydningen hurtig skanning eller rask måling/undersøkelse, vil gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart oppfatte SNAPSKAN som en angivelse av en egenskap og formålet med varer som «apparatus, measuring instruments and scanners for measuring the features, condition, abrasion, groove depth and air pressure of vehicle tyres», «computer programs for measuring and analysis of tyre-pressure, abrasion and condition of tyres» og «cameras for identification of vehicles» i klasse 9, da dette er varer som kan brukes for å foreta slike raske målinger/undersøkelser. Videre vil merketeksten bare angi tjenestenes art og innhold når det anvendes på vedlikeholds-, reparasjons- og installasjonstjenestene i klasse 37 og «technical measuring and testing of the features, condition, abrasion, groove depth and air pressure of vehicle tyres; vehicle tyre analysis services» i klasse 42. For tjenestene i klasse 42 vil merket også kunne oppfattes som kvalitets- og egenskapsangivende siden merketeksten angir at skanningen nettopp foretas hurtig.
- 18 Klagenemnda kan ikke se at vurderingen faller annerledes ut dersom varefortegnelsen begrenses i tråd med klagers forslag. Varefortegnelsen vil fortsatt omfatte varer og tjenester for å undersøke/måle tilstand, mønsterdybde og lufttrykk i dekk, hvor SNAPSKAN bare vil oppfattes beskrivende. Klagenemnda er av den oppfatning at det foreligger en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom ordmerket SNAPSKAN og de aktuelle varene og tjenestene i klasse 9, 37 og 42. Merket må derfor nektes virkning etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 19 På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold vil merket heller ikke være egnet til å skille klagers varer og tjenester i klasse 9, 37 og 42 fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil derfor ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen. Når det gjelder informasjons- og rådgivingstjenestene relatert til vedlikehold og reparasjon av dekk i klasse 37, kan ikke Klagenemnda se at SNAPSKAN er direkte beskrivende for disse tjenestene. Dette er likevel en typisk tilleggstjeneste hvor tilbyder kan gi tilrettelagt informasjon og rådgivning på bakgrunn av skanningen/målingene som er foretatt, og vil derfor være nært forbundet med tjenestene som merket er beskrivende for. Denne nære forbindelsen er tilstrekkelig til at merket ikke vil oppfattes som en angivelse av kommersiell

opprinnelse. Merket vil derfor ikke oppfylle garantifunksjonen for noen av varene og tjenestene i klasse 9, 37 og 42, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

- 20 Når det gjelder dekkene i klasse 12, har Klagenemnda – under noe tvil – kommet til at merket har det nødvendige særpreg. De øvrige varene og tjenestene er direkte relatert til selve skanningen/målingen, mens dekkene i klasse 12 er varene som etter varefortegnelsen blir skannet/målt. I så måte fremstår ikke SNAPSKAN direkte beskrivende for selve dekket. Det er imidlertid mer og mer vanlig at varer i dag utstyres med elektronikk, eksempelvis vaske-/oppvaskmaskiner som måler mengden i maskinen, og kjøleskap som skanner innholdet. Nye biler inneholder mye elektronikk som styrer bilens veiegenskaper, slik som blokkeringsfrie bremses og stabilitets/antiskrenskontroll, og samspeilet mellom dekk og elektronikk blir stadig viktigere. Det kan således tenkes at dekkene i klasse 12 kan leveres med elektronikk som gjør dem i stand til å skanne eller undersøke seg selv, eller at dekk i fremtiden kan være utstyrt med skanneteknologi slik at det foreligger et fremtidig friholdelsesbehov. Klagenemnda har her vært i noe tvil, men kommet til at merketeksten per i dag ikke er egnet til å oppfattes som en funksjon eller egenskap ved dekk, og at merket må antas å inneha det nødvendige særpreg for dekk i klasse 12.
- 21 De eldre registreringer med SNAP eller SKAN fra Patentstyret som klager har vist til, endrer ikke sakens utfall. Det er gjennomsnittsforsbrukerens oppfatning av det foreliggende merket, sett hen til de aktuelle varene, som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Klagenemnda har ikke hatt de nevnte merkene til vurdering og kan ikke kommentere nærmere hva som ligger bak hver enkelt beslutning for å registrere merkene som klager har henvist til. I alle tilfeller kan man ikke trekke den slutning at SNAP og/eller SKAN på generelt grunnlag er særpreget, selv om elementene i tidligere, konkrete saker er funnet tilstrekkelig distinktive. Klagenemnda kan ikke se at avgjørelsene gir uttrykk for noen retningsgivende praksis som skulle trekke Klagenemndas avgjørelse i noen bestemt retning i foreliggende sak.
- 22 Klager har vist til at merket er registrert i blant annet EU, USA og Sveits, og under henvisning til Borgarting Lagmannsretts dom av 1. juni 2015, Tretorn, mener klager at det må legges avgjørende vekt på disse registreringene.
- 23 Klagenemnda er enig i at registreringer i utlandet kan være relevante, men viser til at lagmannsretten i den aktuelle saken la «noe vekt» på at merket var godkjent i EU «uten at dette har vært avgjørende for lagmannsrettens syn». Registrerbarhetsvurderingen i Norge må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforsbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor. Klagenemnda kan da ikke se at de utenlandske registreringene kan få avgjørende betydning i motsatt retning i denne saken.
- 24 Klagenemnda viser for øvrig til HR-2001-1049 GOD MORGON, hvor førstvoterende sluttet seg til en uttalelse fra Patentstyrets Annen avdeling i sak 6922 NO MORE TANGLES, om at det «ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker», og at det ikke er «noe påfallende i at den skjønsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle ulikt ut i de forskjellige land». Tilsvarende syn fremkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak

C-218/01, Henkel, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av HR-2016-2239-A ROUTE 66. Etter dette anser Klagenemnda rettstilstanden for å være slik at selv om det rettslige og faktiske grunnlaget for registreringsavgjørelsene i det alt vesentlige skulle være lik, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.

- 25 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at den internasjonale registreringen som består av merketeksten SNAPSKAN må nektes virkning i Norge for varene og tjenestene i klasse 9, 37 og 42, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd. For varene i klasse 12 må merket gis virkning. Klagen blir således å forkaste, og Patentstyrets avgjørelse stadfestes.

**Det avsies slik**



## Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Ordmerket SNAPSKAN, internasjonalt registreringsnummer 1370152, nektes virkning for varene og tjenestene i klasse 9, 37 og 42.
- 3 Ordmerket SNAPSKAN, internasjonalt registreringsnummer 1370152, gis virkning for varene i klasse 12.

Elisabeth Ohm  
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree  
(sign.)

Martin Berggren Rove  
(sign.)