



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00135
Dato: 12. oktober 2022

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

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen, Liv Turid Myrstad og Maria Foskolos

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 19. august 2021, hvor ordmerket SNAP med søknadsnummer 201714698 ble nektet registrert for følgende tjenester:

Klasse 35: Annonseringstjenester, markedsføringstjenester og reklamevirksomhet; markedsføring av tredjeparters varer/tjenester via Internett og kommunikasjonsnettverk; markedsundersøkelser og informasjonstjenester; annonseringstjenester og informasjonsdistribusjonstjenester, nemlig tilveiebringe rubrikkannonse plasser via Internett; online-tjenester for å sette sosiale nettverksbrukere med forretninger/foretak; tilrettelegge bytte og salg av tredjeparters tjenester og produkter via Internett og kommunikasjonsnettverk; online detaljhandelstjenester omfattende en rekke varer/tjenester; online detaljhandeltjenester omfattende computer hardware, periferiutstyr og digital media, nemlig forhåndsinnstilt musikk, videoer, fotografier, bilder og audiovisuelt innhold; tilveiebringe en Internett-websideportal inneholdende linker til tredjeparters online detaljhandelswebsider; salgsautomat-tjenester; utleie av salgsautomater; administrasjon og sporing av alle typer betalingskort, og andre former for betalingstransaksjoner for forretningsformål; elektronisk behandling av bestillinger for andre.

- 3 Varemerket ble nektet registrert fordi det ble ansett å være beskrivende og mangle særpreg for «online detaljhandelstjenester omfattende en rekke varer/tjenester; online detaljhandeltjenester omfattende computer hardware, periferiutstyr og digital media, nemlig forhåndsinnstilt musikk, videoer, fotografier, bilder og audiovisuelt innhold; salgsautomat-tjenester» i klasse 35, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum. Dokumentasjonen viste ikke at merket hadde oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd og § 3 tredje ledd. Siden klager ikke ønsket å begrense varefortegnelsen i overensstemmelse med Patentstyrets forslag, ble merket nektet registrert i sin helhet.
- 4 Klage innkom den 19. oktober 2021. I klagen ber klager Patentstyret om å dele varemerkesøknaden, slik at merket registreres for de aktuelle tjenestene i klasse 35 som Patentstyret kom til at merket har særpreg for. Patentstyret tok delingsbegjæringen til følge. Den avdelte søknaden fikk søknadsnummer 202114201.
- 5 Klagen gjelder etter dette videreført varemerkesøknad nummer 201714698 med følgende varefortegnelse:

Klasse 35: Online detaljhandelstjenester omfattende en rekke varer/tjenester; online detaljhandeltjenester omfattende computer hardware, periferiutstyr og digital media, nemlig forhåndsinnstilt musikk, videoer, fotografier, bilder og audiovisuelt innhold; salgsautomat-tjenester.

6 Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 10. november 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

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

1. Særpreget

- Det søkte merket SNAP er beskrivende og mangler særpreget for tjenestene i klasse 35, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- SNAP kan oversettes til og vil oppfattes i betydninger som «rask» eller «svært lett, enkel».
- Når SNAP brukes på tjenester som «online detaljhandeltjenester omfattende computer hardware, periferutstyr og digital media, nemlig forhåndsinnstilt musikk, videoer, fotografier, bilder og audiovisuelt innhold» i klasse 35, vil merket oppfattes som en angivelse av egenskaper eller kvaliteter ved tjenestene, nemlig at det er snakk om salgstjenester som skjer på en rask eller enkel måte.
- Når SNAP brukes på tjenester som «salgsautomat-tjenester» i klasse 35, vil merket oppfattes som beskrivende for at tjenestene skjer på en rask eller enkel måte, eksempelvis ved at man kan få salgsautomatvarene raskt og enkelt.
- Til fullmektigens anførsel om at det «først og fremst er vanlig å oversette SNAP med å knipse, brekke, briste, frese eller glefse», viser Patentstyret til at EU-domstolen har slått fast at et merke anses som beskrivende så lenge én mulig betydning av ordet direkte og umiddelbart kan oppfattes slik, jf. C-191/01 P, Doublemint. Fullmektigen har dessuten her utelukkende trukket frem verbetydningene av ordet. SNAP brukes også som substantiv og adjektiv på engelsk. Som adjektiv har det betydninger som «rask», «lynkjapp», «svært hurtig», «hurtig» og «svært lett, enkel».
- Patentstyret kan derfor ikke se at det finnes holdepunkter for å konstatere at den norske gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte elementet SNAP som beskrivende for de aktuelle tjenestene. Det er uomtvistet at den norske gjennomsnittsforbrukeren har svært god kompetanse i det engelske språk, herunder at engelsk skal sidestilles med norsk ved vurderingen av et merkes distinktivitet. Merket består av et engelsk ord som gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil forstå betydningen av i forbindelse med de aktuelle tjenestene. Vi viser til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- De eldre registreringene som inneholder ordet SNAP gir ikke uttrykk for en vurderingsnorm som vil være retningsgivende for vurderingen av det søkte merket. Patentstyret må foreta en konkret vurdering i den enkelte sak.
- Det er ingen automatikk i at en suksess i markedet tilsier at et merke oppfyller kravet til særpreget. Beskrivende varemerker kan oppnå særpreget gjennom bruk.

- Som en konsekvens av merkets beskrivende karakter mangler det særpreg som kjennetegn.

2. Innarbeidelse

- Det er ikke dokumentert at merket SNAP har oppnådd særpreg gjennom bruk for tjenestene i klasse 35, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd andre punktum, jf. § 3 tredje ledd.
- Fullmektigen har sendt inn mye dokumentasjon knyttet til merkeelementet SNAP som viser at SNAP er et svært populært sosialt medium i Norge. Patentstyret er kjent med at Klagenemnda i sak VM 19/00114 kom til at ordmerket SNAP har oppnådd særpreg gjennom bruk for tjenester i klasse 38.
- Det er likevel Patentstyrets oppfatning at tjenestene «online detaljhandelstjenester omfattende en rekke varer/tjenester; online detaljshandeltjenester omfattende computer hardware, periferiutstyr og digital media, nemlig forhåndsinnstilt musikk, videoer, fotografier, bilder og audiovisuelt innhold» og «salgsautomat-tjenester» i klasse 35 ikke er knyttet til tjenester innen sosiale medier, som var det merket ble ansett for å ha oppnådd særpreg for tjenester i sak 19/00114. Vi kan ikke se det er sendt inn dokumentasjon som viser bruk av merket SNAP på slike salgstjenester. Det er opplyst og vist til at SNAP tilbyr annonsetjenester, men ikke at det tilbys salgstjenester.
- Til fullmektigens anførsel om at SNAP er en del av en merkefamilie, påpeker Patentstyret at merkefamilie først og fremst har vært et moment i forvekselbarhetsvurderingen og ikke i særpregsvurderingen. IPHONE-sakene, hvor momentet om merkefamilie trekkes inn i særpregsvurderingen, må anses som et unntak fra dette utgangspunktet.
- Annen avdelings avgjørelse nr. 7743 IPHONE, og Board of Appeals avgjørelse i R 149/2005 kan ikke tas til inntekt for at merket SNAP er innarbeidet i foreliggende sak. Avgjørelsene er konkrete vurderinger av merket IPHONE, og det kan ikke sluttes fra disse at innehaveren har oppnådd enerett til alle ordsammenstillinger der bokstaven I er kombinert med et beskrivende tillegg.
- Anførselen om at klager har flere registreringer i andre jurisdiksjoner, kan ikke heller ikke tillegges vekt. Nektelsen i Norge gjelder nå bare for enkelte tjenester i klasse 35. Vi har ikke fått fremlagt dokumentasjon for at merket er registrert for nøyaktig de samme tjenestene i andre jurisdiksjoner, og hva som har vært begrunnelsen for at merket har vært funnet tilstrekkelig særpreget.
- Klager viser til at Klagenemnda kom til at merket SNAPCHAT er velkjent for en applikasjonstjeneste i sak VM 18/00062, og at merket SNAP har oppnådd særpreg gjennom bruk for tjenester i klasse 38 i sak VM 19/00114. Vi kan likevel ikke se at dette eller den innsendte dokumentasjonen viser at SNAP er innarbeidet for tjenestene i klasse 35. Markedsundersøkelsen som er fremlagt viser for eksempel heller ikke at omsetningskretsen oppfatter SNAP som et varemerke for salgstjenester.

- Selv om merket SNAP har enorm popularitet som en mobilapplikasjon for å dele videoer, bilder mv., kan vi ikke se at ordmerket SNAP er brukt for salgstjenestene i klasse 35.

8 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager anfører prinsipalt at det søkte merket SNAP har iboende særpreg for de aktuelle tjenestene i klasse 35.
- Patentstyret har lagt til grunn en for streng særpregsvurdering. Både Patentstyret og Klagenemnda har allerede lagt til grunn at SNAP er innarbeidet som et varemerke. Patentstyret har også lagt til grunn at merket er registrerbart for de fleste av de søkte tjenestene i klasse 35.
- Klager er uenig i at SNAP er kvalitets- og/eller egenskapsangivende for tjenestene i den betydningen Patentstyret har lagt til grunn. Merket er uten et konkret betydningsinnhold, og det kreves en fortolkningsprosess som gjør at merket er egnet til å feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet som et varemerke. Det er verken faktisk eller rettslig belegg for å hevde at SNAP utelukkende vil oppfattes som at tjenestene er raske eller kan levers hurtig eller er «raske salgstjenester». Patentstyrets begrunnelse ligger såpass fjernt fra uttrykket SNAP at det må anses som helt usannsynlig at en slik forståelse vil bli lagt til grunn i den alminnelige omsetningen. Det er heller ikke vanlig å bruke ordet i sammenheng med tjenestene. Det må derfor konkluderes med at det foreligger et merkbart avvik mellom ordets betydning og tjenestene. Klager viser til sak VM 19/00114, hvor klager mener at Klagenemnda uttrykker skepsis og delvis uenighet med Patentstyrets forståelse av begrepet SNAP for tjenester i klasse 38.
- Varemerket SNAPs enorme suksess og gjenkjennelse verden over viser også at merket har fungert usedvanlig godt som et distinktivt varemerke. SNAP ble kort tid etter lansering ett av de mest kjente varemerkene i verden, med den konsekvens at SNAP i dag først og fremst forbindes med klager.
- Det er tilstrekkelig med et minimum av distinktivitet. Dette betyr at et kjennetegn distinktivitet ikke er avhengig av et spesifikt nivå hva gjelder lingvistisk eller artistisk kreativitet eller oppfinnsomhet, og varemerker som består av ord eller uttrykk som avviker fra den vanlige måten å omtale de aktuelle varene eller tjenestene på må derfor aksepteres til registrering, jf. prinsippene som ble lagt til grunn i GOD MORGON-saken, SUPERLEK-saken og BABY-DRY-avgjørelsen.
- Registreringspraksis viser at Patentstyret ikke tidligere har lagt til grunn at ordet SNAP må forstås som rask eller hurtig. Dersom Patentstyret hadde lagt til grunn en slik betydning av ordet, så ville merkene SNAPNET (reg.nr. 280794), SNAP DRIVE (reg.nr. 285556), SNAPPCAR (reg.nr. 285413) og SNAP PACK (reg.nr. 270495), ikke oppfylt lovens krav til særpreg, siden de alle består av ordelementet SNAP i kombinasjon med et beskrivende tillegg.

- At det søkte merket SNAP har særpreg for de aktuelle tjenestene i klasse 35, underbygges av at merket er funnet registrerbart i en lang rekke andre jurisdiksjoner.
- Klager anfører subsidiært at merket SNAP har oppnådd særpreg som følge av bruk, og viser til det som ble anført og besluttet i sak VM 19/00114 SNAP, avsnitt 21-27. Klager opplyser at innarbeidelsesdokumentasjonen i foreliggende sak er mye av den samme som ble fremlagt i sak VM 19/00114.
- Siden klagers tjenester tilbys globalt gjennom Internett og det meste av varemerkebruken skjer via internasjonale medier, er det vanskelig å skille ut innarbeidelsesdokumentasjonen for de spesifikke markeder. Dokumentasjon kan ikke relateres til Norge alene.
- Det velkjente merket SNAPCHAT og mobilapplikasjonen med samme havn har hatt enorm suksess i markedet. I 2016 skiftet klager navn fra Snapchat, Inc. til Snap Inc. for bedre å favne klagers andre produkter distribuert under merkefamilienavnet SNAP. Brukere av SNAPCHAT benytter nesten unntaksløst kortformen SNAP når det refereres til klager og klagers tjenester. Dokumentasjon som viser varemerket SNAPCHATs posisjon i Norge er derfor også relevant for å underbygge posisjonen til merkefamilienavnet SNAP alene. Klager viser her til at særpreg kan erverves gjennom bruk av et varemerke som del av eller i sammenheng med et registrert varemerke, se blant annet EU-domstolens avgjørelse C-353/03, HAVE A BREAK.
- Snap Inc. ble grunnlagt i 2010 og er skaperen av den ekstremt populære og velkjente SNAPCHAT mobilapplikasjonen ("app"). SNAPCHAT-appen er en av verdens ledende plattformer for sosiale medier. Appen lar blant annet brukere redigere og dele bilder, videoer, meldinger og nyheter med andre via mobile enheter, og den ble første gang lansert på Apples App Store i september 2011. Klager har siden lanseringen lagt til nye funksjoner i Snapchat-appen, og alle disse er funksjonene har i dag egne navn som alle inneholder det felles elementet SNAP, jf. mer om SNAP-merkefamilien nedenfor.
- Snap Inc. bistår også i dag bedriftsmarkedet i reklamesammenheng, ved at de gjør det lettere for bedrifter å få kontakt med brukere via Snapchat-appen. Annonseproduktene inkluderer annonser innebygd i Snapchat-appen og forskjellige sponsede verktøy. Søker tilbyr også online detaljhandelstjenester med et stort utvalg av varer/tjenester fra andre, blant annet ved å gi lenker til tredjeparts salgssteder i en applikasjon eller å tilby lenker til andres nettsted.
- Klager eier en hel merkefamilie i tillegg til velkjente SNAPCHAT, bestående av blant annet: SNAPCASH, SNAPBOT, SNAP ADS, SNAPMOJO, SNAP ORIGINALS, SNAP PIXEL, SNAPCODE, SNAPPABLES, SNAP LENSES og SNAP PUBLISHER. Omsetningskretsen er vant til klagers SNAP-merker og vil derfor umiddelbart assosiere SNAP med klagers merkefamilie. Til støtte for dette viser klager til Annen avdelings sak nr. 7743 IPHONE og Board of Appeal i sak nr. R 149/2005 IPHONE om merkefamilier. På grunn av Apples langvarige bruk og innarbeidelse av de forskjellige «I-merkene» ble det lagt til grunn at

forbrukere over hele verden umiddelbart ville assosiere IPHONE-produktene med Apples øvrige produkter som markedsføres under andre merker i samme merkefamilie.

- Klager anfører at uttalelsen er direkte overførbar til foreliggende sak, og at den i enda større grad gjør seg gjeldende siden SNAP ikke er av samme deskriptiv karakter som IPHONE. Elementet SNAP er fremtredende og særpreget i klagers registrerte og brukte merker og dette vil bli betraktet som en indikasjon på kommersiell opprinnelse.
- Siden SNAP er dominerende, skal det mindre til for at bruken kan føre til innarbeidelse for ordelementet alene. Klager viser her til etablert rettspraksis om at forbrukere jevnt over husker det første elementet i et sammensatt merke bedre enn etterfølgende elementer, gitt at forbrukere leser fra venstre til høyre.
- Klager viser til Annen avdelings slutning i sak nr. 7743 om at «søkerens massive innarbeidelse av en merkefamilie bestående av kombinasjoner av bokstaven I og forskjellige deskriptive betegnelser, under enhver omstendighet innebærer at IPHONE av gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart vil bli oppfattet som betegnelsen på en telefon fra søkeren.» Klager anfører at tilsvarende må legges til grunn for SNAP, og at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte SNAP som en betegnelse for varer som kommer fra klager.
- Klager innehar mer enn 500 registreringer for SNAP-merker verden over, i tillegg til en rekke søknader som fremdeles er under behandling. SNAP alene er registrert i over 30 jurisdiksjoner. Det er derfor åpenbart at det foreligger stor enighet knyttet til merkets iboende særpreg, og i alle tilfeller innarbeidelse.
- Klager gjør rede for klagers bruk og innarbeidelse, og anfører at SNAP og SNAPCHAT er velkjent i Norge for klagers varer og tjenester. Klager viser til sak VM 18/00062, hvor Klagenemnda la til grunn at SNAPCHAT er velkjent i Norge.
- Når det gjelder betydningen av markedsundersøkelser viser klager til Klagenemndas avgjørelser i VM 18/00034 IMESSAGE. Klager viser også til VM 18/00063 DELIKAT og VM 19/00052 WIKIMEDIA.
- Snap Inc lanserer kontinuerlig nye løsninger og funksjoner. Enhver ny funksjon eller lansering skaper umiddelbart stor interesse i media og blant forbrukerne. De mange kåringene av Snapchat som det mest brukte sosiale mediet har videre bidratt til å forsterke og underbygge interessen og kjennskapet til Snap Inc som selskap, samt deres produkter og tilhørende varemerker.
- Klagers velkjente merkefamilie, i kombinasjon med den ovenfor dokumenterte innarbeidelsen, har skapt en situasjon som har gjort klagers merke SNAP tilstrekkelig særpreget til at det må anses registrerbart for en lang rekke varer og tjenester, herunder de aktuelle salgstjenester i klasse 35.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 11 Det søkte merket er ordmerket SNAP.
- 12 For at et varemerke skal kunne registreres, må de alminnelige registreringsvilkårene i varemerkeloven være oppfylt. Et varemerke kan ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg angir egenskaper ved tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
- 13 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2015/2436) ordlyd og formål, praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (2017/1001). Høyesterett har uttalt dette i HR-2001-1049 GOD MORGON, og i senere avgjørelser HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 14 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, blant annet er å sikre varemerkets «garantifunksjon». Et varemerke skal fungere som garanti for kommersiell opprinnelse, slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte forskjeller mellom varer og tjenester fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon og C-299/99 Philips/Remington.
- 15 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og utfra hvordan gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.
- 16 Gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle tjenestene i klasse 35 vil være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 17 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene for at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25.
- 18 Klagenemnda legger til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren, som må anses å ha gode engelskkunnskaper, umiddelbart vil oppfatte SNAP i betydninger som «knipse, fotografer», «svært lett, enkel», «rask» og «hurtig».
- 19 Det neste spørsmålet er om det er en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom merkets betydningsinnhold og egenskaper ved tjenestene i klasse 35 til at merket vil oppfattes beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

- 20 Klagenemnda er av den oppfatning at ordet SNAP vil ikke utelukkende oppfattes beskrivende for de aktuelle tjenestene «online detaljhandelstjenester omfattende en rekke varer/tjenester; online detaljhandelstjenester omfattende computer hardware, periferiutstyr og digital media, nemlig forhåndsinnstilt musikk, videoer, fotografier, bilder og audiovisuelt innhold; salgsautomat-tjenester» i klasse 35.
- 21 Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte ordet SNAP som å henspille på at detaljhandelstjenestene og salgsautomattjenestene går raskt eller er enkle i bruk. SNAP alene formidler ikke direkte hva som skal gå raskt eller være enkelt. Selv om gjennomsnittsforbrukeren anses å ha gode engelskkunnskaper, kan det være språklige nyanser som er vanskelig å oppfatte og som gir et vagt betydningsinnhold. Ordet SNAP gir positive assosiasjoner uten å ha et tilstrekkelig klart betydningsinnhold knyttet til de aktuelle tjenestene. Det foreligger dermed ikke en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom merket SNAP og tjenestene i klasse 35.
- 22 Gjennomsnittsforbrukeren må etter Klagenemndas syn gjennomgå en fortolkning eller et tankesprang for å utlede en direkte beskrivende betydning for tjenestene. Etter en konkret vurdering og under noe tvil, har Klagenemnda kommet til at ordet SNAP må anses suggestivt og registrerbart for de søkte tjenestene i klasse 35. Ordet SNAP anses å ha det minimum av særpreg som skal til for å utpeke kommersiell opprinnelse. Klagenemnda bemerker at dette kjennetegnet anses å ligge i nedre sjikt for registrerbarhet.
- 23 Ordmerket SNAP skiller seg i så måte fra ordmerket SNAPSALE hvor sammenstillingen med det beskrivende ordet SALE var avgjørende for at merket ville «oppfattes som en angivelse av at salget skal skje raskt og enkelt» og dermed beskrivende for salgstjenestene i klasse 35 og 36, jf. sak VM 16/00214 SNAPSALE, avsnitt 17.
- 24 På denne bakgrunn er Klagenemnda kommet til at det søkte merket SNAP har iboende særpreg og dermed oppfyller registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14 første og andre ledd bokstav a. Det er etter dette ikke nødvendig for Klagenemnda å ta stilling til spørsmålet om innarbeidelse, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Merket kan registreres for de aktuelle tjenestene i klasse 35.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)

Maria Foskolos
(sign.)