



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00133
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 MAP med søknadsnummer 201717097 ble nektet registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 9: Periferiutstyr; datamaskinvare, periferiutstyr og software til datamaskiner for fjernstyring av adgang, opptak, sending og visning av bilder, video, audio og data; software til å sette opp, konfigurere og kontrollere bærbar (wearable) datamaskinvare og periferiutstyr; dataprogramvare for å ta, fange, administrere, behandle, operere, se, lagre, redigere, arrangere, kombinere, dele, manipulere, modifisere, kommentere, sende og vise sfærisk- og panoramisk foto- og videoinnhold; spesialtilpassede integrerte plattformløsninger; dataprogramvare og programvare for bruk i opplasting, nedlasting, innhenting, redigering, lagring, tilgang, publisering, visning, merking, distribusjon, strømming, linking, deling, overføring eller på annen måte å levere bilder, videoer, bilder, tekst, elektroniske medier, fotografiske og videoinnhold, digitale data eller informasjon via Internett, kommunikasjonsnettverk, mobiltelefoner og mobile enheter; programvare for visning, redigering, forbedring og modifisering av digitale bilder, videoer og bilder; dataprogramvare som lar brukere bygge og administrere sosial nettverksinformasjon, inkludert adressebøker, vennelister, profiler, preferanser og personlige data; nedlastbare multimediefiler som inneholder digitale bilder, video, lyd og annen digital data; nedlastbar dataprogramvareapplikasjon som lar brukere lage avatarer, grafiske ikoner, symboler, grafiske gjengivelser av mennesker, steder og ting, fantasifulle design, tegneserier og fraser som kan publiseres, deles eller sendes via multimediameldinger (MMS), tekstmeldinger (SMS), e-post, online chatterom, Internett, og andre kommunikasjonsnettverk; dataprogramvare for å lage digitale animasjoner, videospill, TV-programmer og filmer med brukeropprettede avatarer, grafiske ikoner, symboler, grafiske gjengivelser av mennesker, steder og ting, fantasifulle design, tegneserier og fraser; utviklingsverktøy for dataprogramvare for sosiale nettverk, bygging av sosiale nettverksprogrammer og for å tillate datainnhenting, opplasting, tilgang og administrasjon; video- og elektronisk spillprogramvare; dataapplikasjonsprogramvare for behandling av elektroniske betalinger og overføring av midler til og fra andre; dataprogramvare, nemlig en elektronisk finansiell plattform som tillater både betaling og kvitteringer for betalingstransaksjoner i en integrert mobiltelefon, mobil enhet og web-basert miljø; dataprogramvare for generering av datamaskingenererte koder og hurtige svarkoder; dataautentiseringsprogramvare for å kontrollere tilgang til og kommunikasjon med datamaskiner og datanettverk; dataprogramvare for innsamling, redigering, organisering, modifisering, sending, lagring og deling av bilder, videoer, lyd, data og informasjon basert på lokasjon eller nærhet til steder; dataprogramvare for å muliggjøre opplasting, nedlastning, tilgang til, posting, fremvisning, tagging, strømming, lenking, deling eller på annen måte tilveiebringe elektroniske media eller informasjon basert på lokasjon eller nærhet til steder via data- og kommunikasjonsnettverk.

Klasse 41: Publikasjonstjenester, nemlig publisering av elektroniske publikasjoner for andre; elektroniske publiseringstjenester, nemlig publisering av elektroniske verk av andre med brukeropprettede fotografier, bilder, videoer, tekst og grafikk; opprettelse, utvikling, produksjon og distribusjon av underholdningsinnhold, nemlig multimedieinnhold, fotografier, animasjoner, videoer, kunstverk, tekst, grafikk, bilder og nyheter; tilveiebringelse av informasjon og online databaser innen underholdning og musikk via Internett; tilveiebringelse av ikke-nedlastbart multimedia underholdningsinnhold i form av avatarer, grafiske ikoner, symboler, fantasifulle

design, tegneserier, fraser og grafiske gjengivelser av mennesker, steder og ting; tilveiebringelse av ikke-nedlastbar online musikk; tilveiebringelse av ikke-nedlastbare musikalske lydopptak, musikalske forestillinger, musikalske videoer, fotografier, nyhetsbrev, bøker, magasiner, elektroniske spill, videoer og annet ikke-nedlastbart multimedieinnhold, via en nettside; konkurranse- og nsitamentsbelønningsprogrammer designet for å gjenkjenne, belønne og oppmuntre individer og grupper som engasjerer seg i selvforbedring, selvrealisering, veldedige, filantropiske, frivillige offentlige- og fellesskapstjenester og humanitære aktiviteter og deling av kreative arbeidsprodukter; arrangement av konkurranser; film- og videoproduksjon; multimedia underholdningstjenester i form av opptak, produksjon, etterproduksjon og distribusjonstjenester innen fjernsyn, film og multimedieunderholdning; produksjon og arrangement av live konserter, sosiale underholdningsarrangementer, live nattklubbforestillinger og andre live showforestillinger; tilveiebringelse av nettbasert informasjon i form av billettinformasjon for underholdning, pedagogiske-, sportslige- og kulturelle arrangementer; tilveiebringelse av online informasjon om tv-programmer, underholdning, sport og kulturelle aktiviteter; elektroniske publiseringstjenester, nemlig, publisering av online verk av andre bestående av brukerskapt tekst, lyd, video og grafikk basert på lokasjon og nærhet til steder; tilveiebringelse av online audiovisuell underholdningsinformasjon basert på lokasjon eller nærhet til steder via et globalt datanettverk; tilveiebringelse av informasjon via et globalt datanettverk innen underholdningsfeltet; bildedeling og videodelingstjenester.

- 3 Varemerket ble nektet registrert fordi det ble ansett å være beskrivende og mangle særpreg for varene i klasse 9, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum, og at dokumentasjonen ikke viste at merket hadde oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd og § 3 tredje ledd. I tillegg ble merket nektet registrert for varene i klasse 9, bortsett fra «periferiutstyr», fordi merket ble ansett å være egnet til å forveksles med eldre internasjonal registrering nummer 1180771, det kombinerte merket SNAP, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 4 Internasjonal registrering nr. 1180771, ser slik ut og er gitt virkning i Norge for følgende varer:

The logo for 'Snap' features the word 'Snap' in a bold, black, cursive-style font. To the right of the text is a decorative floral or starburst symbol with six points, also in black.

Klasse 9: Computer software development tools; computer software, namely, software development tools for the creation of client interfaces.

- 5 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 41 som Patentstyret kom til at merket har særpreg for. Patentstyret tok delingsbegjæringen til følge. Den avdelte søknaden fikk søknadsnummer 202114199.
- 6 Klagen gjelder etter dette videreført varemerkesøknad nummer 201717097 med følgende varefortegnelse:

Klasse 9: Periferiutstyr; datamaskinvare, periferiutstyr og software til datamaskiner for fjernstyring av adgang, opptak, sending og visning av bilder, video, audio og data; software til å sette opp, konfigurere og kontrollere bærbar (wearable) datamaskinvare og periferiutstyr; dataprogramvare for å ta, fange, administrere, behandle, operere, se, lagre, redigere, arrangere, kombinere, dele, manipulere, modifisere, kommentere, sende og vise sfærisk- og panoramisk foto- og videoinnhold; spesialtilpassede integrerte plattformløsninger; dataprogramvare og programvare for bruk i opplasting, nedlasting, innhenting, redigering, lagring, tilgang, publisering, visning, merking, distribusjon, strømming, linking, deling, overføring eller på annen måte å levere bilder, videoer, bilder, tekst, elektroniske medier, fotografiske og videoinnhold, digitale data eller informasjon via Internett, kommunikasjonsnettverk, mobiltelefoner og mobile enheter; programvare for visning, redigering, forbedring og modifisering av digitale bilder, videoer og bilder; dataprogramvare som lar brukere bygge og administrere sosial nettverksinformasjon, inkludert adressebøker, vennelister, profiler, preferanser og personlige data; nedlastbare multimediefiler som inneholder digitale bilder, video, lyd og annen digital data; nedlastbar dataprogramvareapplikasjon som lar brukere lage avatarer, grafiske ikoner, symboler, grafiske gjengivelser av mennesker, steder og ting, fantasifulle design, tegneserier og fraser som kan publiseres, deles eller sendes via multimediameldinger (MMS), tekstmeldinger (SMS), e-post, online chatterrom, Internett, og andre kommunikasjonsnettverk; dataprogramvare for å lage digitale animasjoner, videospill, TV-programmer og filmer med brukeropprettede avatarer, grafiske ikoner, symboler, grafiske gjengivelser av mennesker, steder og ting, fantasifulle design, tegneserier og fraser; utviklingsverktøy for dataprogramvare for sosiale nettverk, bygging av sosiale nettverksprogrammer og for å tillate datainnhenting, opplasting, tilgang og administrasjon; video- og elektronisk spillprogramvare; dataapplikasjonsprogramvare for behandling av elektroniske betalinger og overføring av midler til og fra andre; dataprogramvare, nemlig en elektronisk finansiell plattform som tillater både betaling og kvitteringer for betalingstransaksjoner i en integrert mobiltelefon, mobil enhet og web-basert miljø; dataprogramvare for generering av datamaskingenererte koder og hurtige svarkoder; dataautentiseringsprogramvare for å kontrollere tilgang til og kommunikasjon med datamaskiner og datanettverk; dataprogramvare for innsamling, redigering, organisering, modifisering, sending, lagring og deling av bilder, videoer, lyd, data og informasjon basert på lokasjon eller nærhet til steder; dataprogramvare for å muliggjøre opplasting, nedlastning, tilgang til, posting, fremvisning, tagging, strømming, lenking, deling eller på annen måte tilveiebringe elektroniske media eller informasjon basert på lokasjon eller nærhet til steder via data- og kommunikasjonsnettverk.

7 Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 9. november 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

8 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

1. Særpreget

- Det søkte merket SNAP MAP er beskrivende og mangler særpreget for varene i klasse 9, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- SNAP kan blant annet oversettes til «rask» eller «svært lett, enkel», og MAP kan oversettes til «kart» eller «kartlegging». SNAP MAP vil som helhet kunne oppfattes som «rask kartlegging» eller «raskt kart».

- Merket SNAP MAP vil oppfattes som en angivelse av art, egenskaper og kvalitet for varene i klasse 9, nemlig at det er snakk om dataprogramvare i form av en rask kartløsning, eller en dataprogramvare som kan utføre kartlegging på en enkel og rask måte.
- Når SNAP MAP brukes på varer som «dataprogramvare for å ta, fange, administrere, behandle, operere, se, lagre, redigere, arrangere, kombinere, dele, manipulere, modifisere, kommentere, sende og vise sfærisk- og panoramisk foto- og videoinnhold» i klasse 9, vil merket oppfattes som beskrivende for at det er snakk om en dataprogramvare som muliggjør rask kartlegging av eksempelvis et område, eller at det er snakk om en dataprogramvare i form av en rask karttjeneste, eksempelvis et digitalt kartprogram der man raskt kan legge inn eller innhente opplysninger om et område.
- Til fullmektigens anførsel om at det «først og fremst er vanlig å oversette SNAP med å knipse, brette, 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».
- De eldre registreringene som inneholder ordet SNAP gir ikke uttrykk for en vurderingsnorm som er 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 særpreg. Beskrivende varemerker kan oppnå særpreg gjennom bruk.
- Som en konsekvens av merkets beskrivende karakter mangler det særpreg som kjennetegn.

2. Innarbeidelse

- Det er ikke dokumentert at merket SNAP MAP er har oppnådd særpreg gjennom bruk for varene i klasse 9, 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 19/00114 kom til at ordmerket SNAP har oppnådd særpreg gjennom bruk for tjenester i klasse 38.
- Dokumentasjonen viser ikke bruk av det søkte merket SNAP MAP. Selv om dokumentasjon knyttet til bruk av merkeelementet SNAP er relevant, utgjør SNAP MAP etter Patentstyrets vurdering en ny helhet sammenlignet med når SNAP står alene. Det må derfor dokumenteres bruk av det søkte merket i Norge.

- Patentstyret viser til Klagenemndas uttalelse i sak 19/00114 avsnitt 19:

«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.»
- Patentstyret mener at det søkte merket SNAP MAP på samme måte som SNAPSALE vil oppfattes som en helhet, og forstås som «hurtigkart» eller «rask kartlegging, og ikke som et distinktivt element, SNAP, med et beskrivende tillegg, MAP.
- Registrering nr. 289216, IPHONE SMART BATTERY CASE, er ikke sammenliknbar med nærværende sak. IPHONE vil ikke oppfattes som del av et beskrivende uttrykk, men som en bærende og selvstendig del, mens SMART BATTERY CASE vil oppfattes som et beskrivende tillegg uten særpreg. SNAP MAP vil oppfattes som et beskrivende sammensatt ord.
- Til fullmektigens anførsel om at SNAP MAP 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 MAP 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 og at SNAP MAP er registrert i flere jurisdiksjoner kan ikke tillegges vekt fordi dette ikke er dokumentert. Vi kjenner heller ikke bakgrunnen for registrering av merket i utlandet.
- 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. Patentstyret kan likevel ikke se at dette eller den innsendte dokumentasjonen viser at SNAP MAP har oppnådd særpreg gjennom bruk for varene i klasse 9. Det er ikke sendt inn dokumentasjon som viser noen form for bruk av det søkte merket.

3. Forvekselbarhet

- Det søkte merket nektes registrert fordi det er fare for forveksling med det kombinerte merket SNAP i internasjonal registrering nr. 1180771, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b.

- Patentstyret anser at varene som den eldre registreringen gjelder for, kan kategoriseres som «programmeringsverktøy». Ifølge Snl.no er programmeringsverktøy «programmer som brukes til å skrive nye programmer». Det er følgelig snakk om en form for dataprogrammer.
- En rekke av søkerens ulike former for dataprogrammer kan være et slikt programmeringsverktøy eller inneholde dette. For eksempel vil «utviklingsverktøy for dataprogramvare for sosiale nettverk, bygging av sosiale nettverksprogrammer og for å tillate datainnhenting, opplasting, tilgang og administrasjon» være en form for programmeringsverktøy. Videre vil det for de ulike dataprogrammene uansett foreligge en høy grad av likeartethet. Dette er programmer som kan være tilpasset hverandre, ved at utviklingsverktøy kan være tilpasset eller fungere sammen med andre typer dataprogrammer. Det foreligger lav grad av likeartethet mellom «datamaskinvare til datamaskiner for fjernstyring av adgang, opptak, sending og visning av bilder, video, audio og data» i klasse 9 og det eldre merkets varer. For å anvende et programmeringsverktøy i et dataprogram trenger man datamaskinvare, og varene er dermed komplementære. Omsetningskretsen er den samme, særlig med hensyn til den profesjonelle delen, som både vil kunne kjøpe datamaskinvaren og varer som er programvare.
- «Periferiutstyr; periferiutstyr til datamaskiner for fjernstyring av adgang, opptak, sending og visning av bilder, video, audio og data» er ikke lignende med det eldste merkets varer.
- Det avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen blir derfor om det foreligger merkelikhet, og eventuelt graden av denne, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.
- Det eldre merket består av teksten SNAP skrevet med en enkel, sammenhengende skrifttype og et figurativt element som kan se ut som en blomst, et tannhjul, et molekyl eller liknende. Dette har ingen konkret relevans for de aktuelle varene, og vil derfor oppfattes som et dekorativt element som ikke påvirker hvordan ordet SNAP blir lest og oppfattet. Det er merketeksten SNAP som dominerer helhetsinntrykket.
- Det søkte merket består kun av teksten SNAP MAP. Merkene har derfor elementet SNAP felles. SNAP er plassert som det første av to tekstelementer i det søkte merket, og er plassert foran figuren i det eldre merket. Dette gir merkene klare fonetiske og visuelle og konseptuelle likheter. Når søkerens merke er et rent ordmerke, vil en registrering innebære vern for merket i ulike utforminger. På grunn av størrelsen og plasseringen i begge merkene, vil elementet SNAP være fremtredende og dominerende visuelt. På grunn av det identiske tekstelementet og den dominerende rollen dette spiller i merkene, vil de være egnet til å forveksles også for varene der det er lav grad av vareslagslikhet.

9 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager anfører prinsipalt at det søkte merket SNAP MAP har iboende særpreg for de aktuelle varene i klasse 9.

- Patentstyret har lagt til grunn en for streng særpregsvurdering. Ordet SNAP er innarbeidet for varene i klasse 9 og tillegget av MAP fratrar ikke merket denne posisjonen. Kombinasjonen SNAP MAP føyer seg inn søkers allerede distinktive og velkjente merkefamilie.
- Klager er uenig i at SNAP MAP er kvalitets- og/eller egenskapsangivende for varene 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 MAP utelukkende vil oppfattes som at varene er raske eller kan leveres hurtig. Det foreligger et merkbart avvik mellom ordenes betydning og varene. SNAP MAP er ikke den vanlige måten å beskrive de søkte varene på. Klager viser her 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.
- Registreringspraksis viser at Patentstyret ikke tidligere har lagt til grunn at ordet SNAP (alene eller i kombinasjon med andre elementer) 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 MAP har særpreg for de aktuelle varene i klasse 9, underbygges av at merket er funnet registrerbart i en lang rekke andre jurisdiksjoner.
- Klager anfører subsidiært at merket SNAP MAP 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 navn 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. Klager 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 nettsteder.
- 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 MAP med søkers 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 deskriptive 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. SNAP er det dominerende elementet i SNAP MAP. Klager viser her i tillegg til etablert rettspraksis om at forbrukere jevnt over husker det første elementet i et sammensatt merke bedre enn etterfølgende elementer.
- 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 MAP, og at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte merket 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. Det er derfor åpenbart at det foreligger stor enighet knyttet til merkets iboende særpreg, og i alle tilfeller innarbeidelse.

- Klager gjør rede for 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 avgjørelse 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 kjennskapen til Snap Inc som selskap, samt deres produkter og tilhørende varemerker. Klagers velkjente merkefamilie, i kombinasjon med den ovenfor dokumenterte innarbeidelsen, har gjort merket SNAP MAP tilstrekkelig særpreget til at det må anses registrerbart for en lang rekke varer og tjenester, herunder de aktuelle varene i klasse 9.
- Klager bestrider at det søkte ordmerket SNAP MAP er egnet til å forveksles med internasjonal registrering nr. 1180771, det kombinerte merket SNAP. Det foreligger ikke slik vareslagningslikhet og kjennetegnslighet at det er forvekslingsfare.
- Klager erkjenner at det foreligger en viss likhet innenfor klasse 9, men anfører at vilkåret om vareslagningslikhet ikke er oppfylt. Det eldre merket er registrert for programmeringsverktøy, og det er ingen av klagers varer som kan klassifiseres som dette. Klagers varer er heller ikke likeartet med det eldre merkets varer. Dersom vern av «programmeringsverktøy» omfatter alt av varer som inneholder «programvare», slik Patentstyret har lagt til grunn, vil vernet for programmeringsverktøy strekkes altfor langt.
- Likheten må foretas på et relevant abstraksjonsnivå, ellers blir poenget med å angi presise varefortegnelser borte.
- De eneste potensielt overlappende varer er "utviklingsverktøy for dataprogramvare for sosialt nettverk, bygging av sosiale nettverksprogrammer og for å tillate datainnhenting, opplasting, tilgang og administrasjon", da disse kan forstås som en undergruppe av «software development tools». Programvareutviklingsverktøy har et spesifikt bruksformål, mens klagers varer stort sett ikke refererer seg til verktøy for å lage programvare eller brukergrensesnitt.
- Klager anfører at det ikke foreligger kjennetegnslighet. Merkene har riktignok ordet SNAP til felles, men det eldre merket har særpregede tilleggselementer som bidrar til å skape et forskjellig visuelt uttrykk. Det søkte merket inneholder i tillegg det ekstra ordet MAP.
- Patentstyret har i stor grad ignorert betydningen av MAP i det søkte merket, jf. C-254/09 P Calvin Klein premiss 56. Det er kun når de andre elementene er uten betydning at man kan nøye seg med å sammenligne de dominante elementene. Det kan vanskelig hevdes at MAP

er uten betydning i det søkte merket, spesielt i lys av at Patentstyret anser SNAP alene for å være distinkt for de søkte varer i klasse 9, mens SNAP MAP ikke er det.

- Det foreligger også fonetiske forskjeller mellom merkene. Utgangspunktet må være at hele det søkte merket vil uttales, noe som bidrar til å øke den fonetiske forskjellen, jf. Oslo tingretts dom TOSLO-2014-79765 NUXE PARIS/NYX.

10 Klagenemnda skal uttale:

11 Klagenemnda er kommet til delvis samme resultat som Patentstyret.

12 Det søkte merket er ordmerket SNAP MAP.

13 *Særpreget*

14 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 varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreget, jf. vilkåret i § 14 første ledd.

15 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.

16 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 fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon og C-299/99 Philips/Remington.

17 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreget eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer merket er søkt registrert for, og utfra hvordan gjennomsnittsfbrukeren oppfatter merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.

18 Gjennomsnittsfbrukeren av de aktuelle varene i klasse 9 vil være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende med normal til høy grad av oppmerksomhet. Gjennomsnittsfbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.

19 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.

- 20 Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er det ikke nok at elementene hver for seg er beskrivende; også sammensetningen må oppfattes som direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i C-265/00 Biomild, avsnitt 37, og EU-rettsens avgjørelse T-486/08 Superskin, avsnitt 25 og 26.
- 21 Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Likevel kan det være nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. EU-domstolens avgjørelse C-329/02, Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende. Merket kan likevel være tilstrekkelig særpreget hvis det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene. For eksempel kan helheten være så uvanlig at den oppleves tilstrekkelig fjern fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P, Color Edition, avsnitt 61, jf. også T-704/16, Scatter Slots, avsnitt 25
- 22 Klagenemnda legger til grunn at den norske gjennomsnittsforbrukeren, som må anses å ha gode engelskkunnskaper, vil forstå hva ordene i merket SNAP MAP betyr. SNAP kan bety «knipse, fotografere», «svært lett, enkel», «rask» og «hurtig». SNAP kan også oppfattes i betydningen «øyeblikksbilde», jf. slik Klagenemnda la til grunn i sak VM 19/00114 SNAP, avsnitt 17. MAP kan bety «kart» og «lage kart over». Det er sannsynlig at merket som helhet vil oppfattes i betydninger som «raskt kart», «hurtig kartlegging», «knipse/fotografere kart» og «øyeblikksbilde kart».
- 23 Det neste spørsmålet er om det er en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom merkets betydningsinnhold og egenskaper ved varene til at merket vil oppfattes beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 24 Merket er søkt registrert for periferiutstyr, datamaskinvare og ulike typer programvarer, dataapplikasjonsprogramvarer og utviklingsverktøy for dataprogramvare i klasse 9. Varefortegnelsen er formulert slik at disse for eksempel kan gjelde kart og karttjenester, med og uten øyeblikksbilder, og lokalisering og deling av lokalisering av bilder og personer.
- 25 For eksempel kan varer som «software til å sette opp, konfigurere og kontrollere bærbar (wearable) datamaskinvare og periferiutstyr», ha egenskaper og som formål å raskt kunne lokalisere hvor på kartet wearables som smartklokker befinner seg. Videre kan varer som «dataprogramvare for å ta, fange, administrere, behandle, operere, se, lagre, redigere, arrangere, kombinere, dele, manipulere, modifisere, kommentere, sende og vise sfærisk- og panoramisk foto- og videoinnhold» og «spesialtilpassede integrerte plattformløsninger», ha egenskaper, kvaliteter og formål som gjør at disse kan brukes til å lage elektroniske kartløsninger ved hjelp av øyeblikksbilder, eller at kartløsningene er raske å lage eller raske i bruk. Slike interaktive kartløsninger må anses å være kjent av den norske gjennomsnittsforbrukeren fra aktører som Gule Sider og Google Maps.

- 26 Klagenemnda fremhever videre at varer som «dataprogramvare og programvare for bruk i opplasting, nedlasting, innhenting, redigering, lagring, tilgang, publisering, visning, merking, distribusjon, strømming, linking, deling, overføring eller på annen måte å levere bilder, videoer, bilder, tekst, elektroniske medier, fotografiske og videoinnhold, digitale data eller informasjon via Internett, kommunikasjonsnettverk, mobiltelefoner og mobile enheter» og «dataprogramvare for innsamling, redigering, organisering, modifisering, sending, lagring og deling av bilder, videoer, lyd, data og informasjon basert på lokasjon eller nærhet til steder», kan ha egenskaper som viser hvor på et kart for eksempel et bilde eller en video er tatt eller hvor på kartet brukeren befinner seg.
- 27 Videre finner Klagenemnda at varer som «utviklingsverktøy for dataprogramvare for sosiale nettverk, bygging av sosiale nettverksprogrammer og for å tillate datainnhenting, opplasting, tilgang og administrasjon» må anses å dekke utvikling av programvare for karttjenester som bruker øyeblikksbilder eller er raske å lage eller bruke. Varer som «dataapplikasjonsprogramvare for behandling av elektroniske betalinger og overføring av midler til og fra andre» kan for eksempel ha funksjoner som raskt lokaliserer på kartet hvor betalingen ble utført.
- 28 Klagenemnda er på denne bakgrunn kommet til at det er en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom ordmerket SNAP MAP og de aktuelle varene i klasse 9, til at den norske gjennomsnittsfbrukeren umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som helhet som beskrivende for egenskaper, kvaliteter og formål ved disse. I relasjon til varene har sammenstillingen SNAP MAP et klart og lettfattelig meningsinnhold. Det søkte merket er dermed beskrivende i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 29 Som en følge av at merket er beskrivende er det heller ikke egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsfbrukeren vil ikke utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordmerket SNAP MAP. Merket oppfyller ikke garantifunksjonen, men mangler særpreg som kjennetegnet, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 30 Når det gjelder varene «periferiutstyr; datamaskinvare, periferiutstyr til datamaskiner for fjernstyring av adgang, opptak, sending og visning av bilder, video, audio og data» er Klagenemnda av den oppfatning at SNAP MAP ikke har et beskrivende meningsinnhold, men har iboende særpreg. Varemerkeloven § 14 er derfor ikke til hinder for å registrere merket for disse varene.
- 31 De eldre registreringene som klager viser til, nemlig nr. 280794 SNAPNET, nr. 285556 SNAP DRIVE, nr. 285413 SNAPPCAR og nr. 270495 SNAP PACK, endrer ikke sakens utfall. Det er gjennomsnittsfbrukerens oppfatning av det søkte merket SNAP MAP sett hen til de aktuelle varene i klasse 9, som er gjenstand for Klagenemndas vurdering. Klagenemnda har ikke hatt de eldre merkene til vurdering og kan ikke kommentere nærmere hva som ligger bak hver enkelt beslutning for å registrere merkene. Klagenemnda kan heller ikke se at avgjørelsene gir uttrykk for en retningsgivende praksis.

32 Siden klager ikke har dokumentert sin anførsel om at merket SNAP MAP er funnet særpreget i andre jurisdiksjoner, kan Klagenemnda ikke legge vekt på dette. Registrerbarhetsvurderingen i Norge må uansett ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.

33 *Innarbeidelse*

34 Klagenemnda går over til klagers subsidiære påstand om at merket SNAP MAP har oppnådd særpreg gjennom bruk.

35 Varemerkeloven § 14 tredje ledd andre punktum bestemmer at «ved vurderingen etter første ledd annet punktum og annet ledd skal det tas hensyn til alle omstendigheter som forelå på søknadsdagen, og særlig til virkninger av bruk av varemerket før dette tidspunkt». Dette betyr blant annet at dokumentasjon som viser bruk etter skjæringstidspunktet ikke kan tas hensyn til. Det fremgår av Patentstyrets avgjørelse at søknaden har prioritet fra Jamaica datert 21. juni 2017 med prioritetsnummer 072738, for enkelte av varene og tjenestene. For de varer prioriteten ikke gjelder for er skjæringstidspunktet søknadsdagen den 20. desember 2017.

36 Av forarbeidene til varemerkeloven § 14 tredje ledd, Ot.prp.nr.98 (2008–2009) s. 50, fremgår det at bestemmelsen:

«(...) klargjør at et varemerke kan utvikle det nødvendige særpreg gjennom bruk, selv om det opprinnelig ikke har noen iboende distinktiv evne. Det er ikke bruken i seg selv, men virkningen den har hatt i den relevante omsetningskretsen, som er avgjørende. Det må foretas en samlet vurdering av om bruken har medført at merket har blitt egnet til å identifisere at den aktuelle varen eller tjenesten har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet, jf. EF-domstolens dom i de forente sakene C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee 4. mai 1999.»

37 Fra praksis er det klart at terskelen for å innarbeide merker er relativt tatt i betraktning merkets iboende særpreg. Høyesterett har slått fast at det skal mye til for at beskrivende merker kan bli tilstrekkelig innarbeidet som varemerke til å kunne registreres, jf. HR-2005-1905-A GULE SIDER, avsnitt 48. Høyesterett fremholder i samme avsnitt at:

«Dette skyldes at spørsmålet her ikke bare er om varemerket er kjent eller ikke, men også om det har oppnådd slik distinktivitet at det kan være særmerke for noens varer eller tjenester. Men innarbeidelse kan bli resultatet dersom markedsføringen av merket har vært så intens at det dermed har fått en annen betydning enn som generisk betegnelse. Hvis en slik situasjon inntreffer, vil friholdelsesbehovet ikke være til hinder for registrering. Dette fremgår blant annet av EF-domstolens dom i sak i C-108/109/97 (C-108/97) CHIEMSEE premiss 44 og 47.»

38 Som dokumentasjon for innarbeidelse opplyser klager å ha sendt inn mye av den samme dokumentasjonen som ble sendt inn i sak 19/00114 SNAP.

- 39 I sak 19/00114 SNAP klargjør Klagenemnda at deler av den innsendte dokumentasjonen er den samme som lå til grunn for Patentstyrets beslutning om å registrere ordmerket SNAPCHAT på bakgrunn av innarbeidelse, og som utgjorde dokumentasjonen i sak VM 18/00062 Snapsale, hvor SNAPCHAT ble ansett som et velkjent merke. Klager har altså på bakgrunn av mye av den samme dokumentasjonen vist at ordmerket SNAP er innarbeidet for tjenestene i klasse 38 og at SNAPCHAT er velkjent for programvare og tjenester innenfor sosiale medier på internett i klasse 9, se sakene VM 19/00114, avsnitt 26 og VM 18/00062, avsnitt 22 og 23.
- 40 Som klager påpeker har Patentstyret kommet til at ordmerket SNAP har oppnådd særpreg gjennom bruk for klagers varer og tjenester i klasse 9, 41 og 42, jf. varemerkesøknadene nr. 201714697, 201714700 og 201714701.
- 41 Spørsmålet i foreliggende sak er imidlertid om den fremlagte dokumentasjonen i foreliggende sak viser at ordmerket SNAP MAP har oppnådd særpreg gjennom bruk for de aktuelle varene i klasse 9 på skjæringstidspunktene i 2017.
- 42 Etter en gjennomgang av den innsendte dokumentasjonen, kan Klagenemnda ikke se et eneste eksempel på bruk eller omtale av det søkte merket SNAP MAP før skjæringstidspunktene. Den eneste omtalen av SNAP MAP finnes i bilag 7 på side 4, som viser resultater for klagers selskap Snap Inc for andre kvartal 2021, altså flere år etter skjæringstidspunktene. Klagenemnda mangler derfor grunnlag for å vite om merket er brukt som kjennetegn før prioritetstidspunktet den 21. juni 2017 eller søknadsdagen den 20. desember 2017. Det er da heller ikke mulig å vurdere hvilken virkning en eventuell bruk skal ha fått.
- 43 Klager har vist at merket SNAP er innarbeidet og at SNAPCHAT er velkjent. Selv om dette kan være relevante momenter for innarbeidelsesvurderingen av SNAP MAP, kan Klagenemnda ikke se at det er sannsynlighetsovervekt for at innarbeidelsen har fått slik virkning at SNAP MAP som helhet er godt kjent som noens særlige kjennetegn og således har oppnådd særpreg gjennom bruk.
- 44 Etter Klagenemndas vurdering vil SNAP MAP oppfattes som et helhetlig beskrivende uttrykk. SNAP vil ikke oppfattes som et selvstendig særpreget element når det er sammenstilt med det beskrivende ordet MAP. Etter Klagenemndas vurdering vil SNAP alene oppfattes annerledes enn når ordet er stilt sammen med et rent beskrivende ord, jf. Klagenemndas uttalelse i sak VM 19/00114 avsnitt 19 om at:

«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.»

- 45 Klager anfører at klagers merkefamilie bestående av det velkjente merket SNAPCHAT og flere andre SNAP-merker, gjør at SNAP MAP umiddelbart vil assosieres med klager og dennes familie av SNAP-merker. Til dette bemerker Klagenemnda at ethvert merke som søkes registrert må gjennom en individuell særpregsvurdering, jf. varemerkeloven § 14. Dersom et merke tilhører en innarbeidet merkefamilie, kan det være lettere å innarbeide merket ved at det drar nytte av den tidligere innarbeidelsen. Dokumentasjonen vurdert som helhet må likevel vise at det søkte merket har oppnådd særpreg gjennom bruk. I vurderingen må det som et minimum kreves at dokumentasjonen viser bruk også av det søkte merket, noe som ikke er tilfelle i foreliggende sak. Klagenemnda kan etter dette ikke se at vurderingene og utfallet i Annen avdelings sak nr. 7743 IPHONE og Board of Appeal i sak nr. R 149/2005 IPHONE kan få avgjørende betydning for innarbeidelsesvurderingen av det søkte merket SNAP MAP.
- 46 Klagenemnda slutter seg ellers til Patentstyrets uttalelse om at «merkefamilie først og fremst har vært et moment som har vært trukket inn i forvekselbarhetsvurderingen, se for eksempel C-234/06 P, *Bainbridge*, avsnitt 62 og 63, og Klagenemndas sak VM 13/182. Og i T-654/14, *Revolution*, avsnitt 51, uttaler EU-retten klart at merkefamilie ikke er et moment i særpregsvurderingen.»
- 47 Etter en helhetlig vurdering av klagers samlede anførsler og den innsendte dokumentasjonen er Klagenemnda kommet til at det ikke er dokumentert at SNAP MAP har oppnådd særpreg gjennom bruk for de aktuelle varene i klasse 9, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.
- 48 Det søkte merket er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene i klasse 9, bortsett fra for varene «periferiutstyr; periferiutstyr til datamaskiner for fjernstyring av adgang, opptak, sending og visning av bilder, video, audio og data», hvor merket anses å ha iboende særpreg, se ovenfor avsnitt 30.
- 49 *Forvekslingsfare*
- 50 Det neste spørsmålet er om det søkte merket SNAP MAP er egnet til å forveksles med internasjonal registrering nr. 1180771, det kombinerte merket SNAP, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- 51 Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering hvor graden av vareslagslikhet og kjennetegnslighet er sentrale elementer, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd, jf. Høyesteretts dom HR-1998-63-A COSMEA og EU-domstolens rådgivende uttalelse i C-251/95 Sabèl/Puma, avsnitt 18. De to elementene kan ikke vurderes separat, og en svak grad av vareslagslikhet kan oppveies av en høy grad av kjennetegnslighet og omvendt, jf. EU-domstolens rådgivende uttalelse i C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer, avsnitt 17 og Annen avdelings avgjørelse nr. 6747 CONDIS (NIR 2000 s. 91).

- 52 Forvekslingsfare må vurderes ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene. Spørsmålet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnernes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte rådgivende uttalelsene fra EU-domstolen.
- 53 Klagenemnda er enig med Patentstyret og klager i at det eldre merkets «computer software development tools; computer software, namely, software development tools for the creation of client interfaces» i klasse 9, er varer som kan kategoriseres som programmeringsverktøy, også kjent som programvareutviklingsverktøy.
- 54 Programmeringsverktøy er «programmer som brukes til å skrive nye programmer», jf. Store norske leksikon. Wikipedia har en mer utfyllende definisjon av programmeringsverktøy, nemlig «et dataprogram som benyttes av programvareutviklere til å skape, debugge, vedlikeholde og på annen måte understøtte andre programmer og applikasjoner. Begrepet brukes vanligvis om relativt enkle programmer, som kan kombineres for å oppnå en oppgave.»
- 55 Klagenemnda slutter seg til Patentstyrets vurdering om at det søkte merkets varer «periferiutstyr; periferiutstyr til datamaskiner for fjernstyring av adgang, opptak, sending og visning av bilder, video, audio og data» ikke er likeartet med programmeringsverktøyet som den eldre internasjonale registreringen har virkning for i Norge. Heller ikke klagers varer «datamaskinvare til datamaskiner for fjernstyring av adgang, opptak, sending og visning av bilder, video, audio og data», er av lignende slag som det eldste merkets varer. Selv om programvareutviklingsverktøyet kan brukes for å utvikle software som kan inngå i klagers varer, så anses forbindelsen som for avledet. Etter Klagenemndas syn er det så stor avstand mellom de nevnte varene at vilkåret om vareslagslikhet ikke er oppfylt. Det er dermed ikke risiko for forveksling mellom merkene, jf. varemerkeloven 4 første ledd bokstav b. Når det søkte merket i tillegg oppfylder varemerkelovens krav om særpreg for disse varene, jf. avsnitt 30 ovenfor, kan merket registreres uhindret av både varemerkeloven § 14 og § 16 bokstav a.
- 56 Når det gjelder den resterende delen av varefortegnelsen, har Klagenemnda allerede kommet til at det søkte merket er beskrivende og mangler iboende særpreg og at det heller ikke har oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14. Med hensyn til de resterende varene i klasse 9 er det derfor ikke nødvendig for Klagenemnda å ta stilling til om det søkte merket er egnet til å forveksles med internasjonal registrering nr. 1180771, det kombinerte merket SNAP, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen tas delvis til følge.
- 2 Merket kan registreres for «periferiutstyr; datamaskinvare, periferiutstyr til datamaskiner for fjernstyring av adgang, opptak, sending og visning av bilder, video, audio og data» i klasse 9.
- 3 Merket kan ikke registreres for de resterende varene i klasse 9, nemlig:

«Software til datamaskiner for fjernstyring av adgang, opptak, sending og visning av bilder, video, audio og data; software til å sette opp, konfigurere og kontrollere bærbar (wearable) datamaskinvare og periferiutstyr; dataprogramvare for å ta, fange, administrere, behandle, operere, se, lagre, redigere, arrangere, kombinere, dele, manipulere, modifisere, kommentere, sende og vise sfærisk- og panoramisk foto- og videoinnhold; spesialtilpassede integrerte plattformløsninger; dataprogramvare og programvare for bruk i opplasting, nedlasting, innhenting, redigering, lagring, tilgang, publisering, visning, merking, distribusjon, strømming, linking, deling, overføring eller på annen måte å levere bilder, videoer, bilder, tekst, elektroniske medier, fotografiske og videoinnhold, digitale data eller informasjon via Internett, kommunikasjonsnettverk, mobiltelefoner og mobile enheter; programvare for visning, redigering, forbedring og modifisering av digitale bilder, videoer og bilder; dataprogramvare som lar brukere bygge og administrere sosial nettverksinformasjon, inkludert adressebøker, vennelister, profiler, preferanser og personlige data; nedlastbare multimediefiler som inneholder digitale bilder, video, lyd og annen digital data; nedlastbar dataprogramvareapplikasjon som lar brukere lage avatarer, grafiske ikoner, symboler, grafiske gjengivelser av mennesker, steder og ting, fantasifulle design, tegneserier og fraser som kan publiseres, deles eller sendes via multimediameldinger (MMS), tekstmeldinger (SMS), e-post, online chatterom, Internett, og andre kommunikasjonsnettverk; dataprogramvare for å lage digitale animasjoner, videospill, TV-programmer og filmer med brukeropprettede avatarer, grafiske ikoner, symboler, grafiske gjengivelser av mennesker, steder og ting, fantasifulle design, tegneserier og fraser; utviklingsverktøy for dataprogramvare for sosiale nettverk, bygging av sosiale nettverksprogrammer og for å tillate datainnhenting, opplasting, tilgang og administrasjon; video- og elektronisk spillprogramvare; dataapplikasjonsprogramvare for behandling av elektroniske betalinger og overføring av midler til og fra andre; dataprogramvare, nemlig en elektronisk finansiell plattform som tillater både betaling og kvitteringer for betalingstransaksjoner i en integrert mobiltelefon, mobil enhet og web-basert miljø; dataprogramvare for generering av

datamaskingenererte koder og hurtige svarkoder; dataautentiseringsprogramvare for å kontrollere tilgang til og kommunikasjon med datamaskiner og datanettverk; dataprogramvare for innsamling, redigering, organisering, modifisering, sending, lagring og deling av bilder, videoer, lyd, data og informasjon basert på lokasjon eller nærhet til steder; dataprogramvare for å muliggjøre opplastning, nedlastning, tilgang til, posting, fremvisning, tagging, strømming, lenking, deling eller på annen måte tilveiebringe elektroniske media eller informasjon basert på lokasjon eller nærhet til steder via data- og kommunikasjonsnettverk.»

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)

Maria Foskolos
(sign.)