



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00136
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 201714701 ble nektet registrert for følgende tjenester:

Klasse 42: Vertskapstjenester (hosting) for digitalt innhold og tilveiebringelse online fasiliteter for administrasjon og deling av online fotografier, videoer, tekst, musikk og digitalt innhold; tilveiebringelse av fotografiske bilder, videoer, musikk, lyd, musikk, tekst, grafikk og annen informasjon fra søkbare indekser og databaser, ved hjelp av Internett og kommunikasjonsnettverk; datatjenester, nemlig å skape virtuelle samfunn for registrerte brukere som kan delta i diskusjoner og engasjere seg i sosiale, forretnings- og fellesskapsnettverk; applikasjonstjenestetilbyder (ASP-tjenester), nemlig vertskapstjenester (hosting) for dataprogramvareapplikasjoner for andre; applikasjonstjenestetilbyder (ASP-tjenester) med programvare for å tillate eller forestå opplasting, nedlasting, strømming, redigering, modifisering, publisering, visning, linking, deling, overføring eller på annen måte å levere fotografier, videoer, musikk og elektroniske medier eller informasjon over Internett og kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbare programvareapplikasjoner for bilde og videodeling; software som en tjeneste (SaaS) for prosessering av elektroniske betalinger; tilveiebringelse av datagenererte koder til å identifisere produkter og prosessere elektroniske betalinger; tilveiebringelse av elektronisk verifikasjon av online ordre av digitalt innhold og generering av elektroniske tilgangs- og tillatelseskoder som tillater brukere tilgang til digitalt innhold; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar autentiseringssoftware for å føre kontroll med tilgang til og kommunikasjon med datamaskiner og datamaskinnettverk.

- 3 Varemerket ble nektet registrert fordi det 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:



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. 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.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- 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 kan ikke ta hensyn til at merkene har eksistert side om side i markedet. Hvis sameksistens skal tas i betraktning ved vurderingen av forvekslingsfare, må det bevises at sameksistensen skyldes at det ikke foreligger en risiko for forveksling, jf. EU-retten avgjørelse i T-271/16, *Thomas Marshall v. Marshall*, avsnitt 104. Patentstyret kan ikke se at dette er bevist.
- 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.
- Patentstyret mener at samtlige av søkers tjenester i klasse 42 er lignende med varene som det eldre merket er gitt virkning for. Søkers «vertskapstjenester (hosting) for digitalt innhold og tilveiebringelse online fasiliteter for administrasjon og deling av online fotografier, videoer, tekst, musikk og digitalt innhold; tilveiebringelse av fotografiske bilder, videoer, musikk, lyd, musikk, tekst, grafikk og annen» og «applikasjonstjenestetilbyder (ASP-tjenester) med programvare for å tillate eller forestå opplasting, nedlasting, strømming, redigering, modifisering, publisering, visning, linking, deling, overføring eller på annen måte å levere fotografier, videoer, musikk og elektroniske medier eller informasjon over Internett og kommunikasjonsnettverk» kan være rettet mot den samme omsetningskretsen som den som kjøper programmeringsverktøy. Videre kan varene og tjenestene selges gjennom de samme distribusjonskanaler og tilbys av samme tilbydere, eksempelvis fra en web-host eller fra et tech-selskap.
- I ordboken Thefreedictionary.com forklares «hosting» som «providing, running and maintaining a computer system», se <https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/hosting>
- På Wikipedia forklares «webhotell» slik:

Et webhotell er en tjeneste på en webserver som gjør en bruker i stand til å publisere filer på internett. Det vanligste er å bruke et webhotell til å publisere hjemmesider. Plassen på webhotellet knyttes som regel til et domenenavn og inkluderer som oftest også epostadresser. Webhotellet betjenes gjerne fra et kontrollpanel med et grafisk brukergrensesnitt tilgjengeliggjort over internett. Begrepet impliserer såkalt delt hosting hvor mange kunder deler ressursene på samme server.

Webhotell er tilgjengelig på forskjellige plattformer, i hovedsak Linux og Windows. Valg av plattform for webhotell avhenger primært av hvilke(t) programmeringsspråk du skal benytte deg av. Hvis du skal kjøre PHP må du hos de fleste leverandører velge Linux, og dersom du skal kjøre ASP eller ASP.NET må du

velge Windows. Det er i dag mulig å kjøre PHP på et Windows-webhotell, men de fleste leverandører støtter ikke dette.

- Det fremgår altså at det er et avhengighetsforhold mellom programmeringsverktøy og hostingtjenester, og at dette er varer og tjenester som sklir over i hverandre.
- Når det gjelder søkers «datatjenester, nemlig å skape virtuelle samfunn for registrerte brukere som kan delta i diskusjoner og engasjere seg i sosiale, forretnings- og fellesskapsnettverk», fremstår dette som en utviklingstjeneste, og det vil være tilnærmet identitet med det motholdte merkets «programmeringsverktøy».
- Søkers øvrige tjenester anses også likeartet med det eldre merkets varer i klasse 9.
- Det foreligger dermed vare- og tjenesteslagslikhet mellom søkers tjenester og varene som det eldre merket gjelder for i klasse 9. 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. Merket inneholder videre 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. Siden begge merkene har dette som eneste tekstelement, er merkene fonetisk identiske. Det er dermed også klare visuelle og konseptuelle likheter mellom merkene. Siden søkers merke er et rent ordmerke, vil en registrering innebære vern for merket i ulike utforminger. Vi kan ikke se at det er noe ved det eldre merket SNAP som kan forhindre forveksling. Siden det ikke er noe ved det figurative elementet som påvirker hvordan gjennomsnittsfbrukeren vil lese og oppfatte tekstelementet, vil også det konseptuelle inntrykket av merkene være identisk.
- Det følger av rettspraksis at innarbeidelse av det søkte merket ikke er relevant i forvekselbarhetsvurderingen. I forvekselbarhetsvurderingen skal det tas hensyn til det eldste merkets grad av særpreg for å fastslå hvor stort beskyttelsesomfang merket har. Begrunnelsen er at det ville være urimelig om man kunne frata det eldste merket sitt vern ved å innarbeide et yngre merke som tar opp i seg eller likner det eldste. Vi viser til C-120/04, Life v. Thomson Life, avsnitt 30-37, T-603/13, Easy Air-Tours v. Airtours Ticket Factory, avsnitt 40, T-389/15, J&Joy v. Jot Sportswear, avsnitt 93-94 og Klagenemndas sak VM 15/107, Intel Core 2 Cpro Inside v. V-Pro, avsnitt 22.
- På grunn av det identiske tekstelementet og den dominerende rollen dette spiller i det eldste merket, vil merkene være egnet til å forveksles i den alminnelige omsetningen.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager bestrider at det søkte ordmerket SNAP er egnet til å forveksles med internasjonal registrering nr. 1180771, det kombinerte merket SNAP.
- Vilkåret om vareslagslikhet er ikke oppfylt. Det eldre merket er ikke registrert for software generelt, men for programmeringsverktøy, det vil si program eller verktøy som hjelper programvareutviklere eller programmerere med å lage, redigere, feilsøke, vedlikeholde og/eller utføre programmerings- eller utviklingsspesifikke oppgaver.
- Klagers tjenester i klasse 42 kan ikke anses likeartet med det eldre merkets programmeringsverktøy. Dersom vern av «programmeringsverktøy» omfatter alt av varer og tjenester som inneholder «programvare», vil vernet for programmeringsverktøy strekkes svært langt, noe som ikke kan være meningen. I dagens digitale verden foreligger det en omfattende utvikling og salg av software, og dersom vern for programmeringsverktøy skulle omfatte nær sagt alle varer og tjenester knyttet til software, ville det medføre at det blir vanskelig for andre å oppnå registrering i samme klasse. Patentstyret foretar en for generell vurdering uten å gå nærmere inn på hvorvidt det faktisk foreligger en overlapp.
- Likheten må foretas på et relevant abstraksjonsnivå, ellers blir poenget med å angi presise varefortegnelser borte.
- Klager anfører at det eldre merkets verneomfang ikke overlapper med det søkte merkets tjenester i klasse 42. Tjenestene refererer ikke til noen form for tjeneste eller verktøy for å lage programvare eller brukergrensesnitt. Man kan muligens forstå «datatjenester, nemlig å skape virtuelle samfunn for registrerte brukere» som å lette opprettelsen av et klientgrensesnitt, men også dette blir lite treffende. Programvareutviklingsverktøy har et spesifikt bruksformål. De brukes av programvareutviklerne for å lage, redigere, vedlikeholde, støtte og feilsøke andre applikasjoner og programmer. De brukes også til å dokumentere utviklingsprosessen til programvaren og optimalisere utviklingsprosessen. Ved hjelp av utviklingsverktøyene kan en utvikler enkelt opprettholde arbeidsflyten til de prosjektene de holder på med. De aktuelle tjenestene i klasse 42 har ikke noe med verktøy eller brukergrensesnitt å gjøre.
- Klager anfører at det ikke foreligger kjennetegnslikhet. Merkene har riktignok ordet SNAP felles, men det eldre merket har til dels særpregede tilleggselementer som bidrar til å skape et forskjellig visuelt uttrykk.
- Den sterke innarbeidelsen av SNAP må tillegges betydelig vekt siden den i stor grad reduserer risikoen for forveksling. Klager viser til at Patentstyret frafalt varemerkeloven § 14 som registreringshindring fordi det søkte merket ble ansett innarbeidet for tjenestene i klasse 42. I tillegg viser klager til sak VM 19/00114 hvor Klagenemnda kom til at SNAP var dokumentert innarbeidet for tjenester i klasse 38, og at Klagenemnda i tillegg har uttalt at «SNAPCHAT har oppnådd en goodwillverdi utover det et innarbeidet merke har», jf. sak VM 18/00062.

- Det er særdeles viktig å se hen til at det søkte merket er innarbeidet og velkjent, jf. Rt-2008-1268, Søtt + Salt, avsnitt 56. Dette synet er støttet i Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett (3. utg), side 332, med henvisning til Annen avdelings kjennelse nr. 4320, Hydro/Hydron i kapittel 11, V, hvor det vises til at forvekselbarhet ikke bare er en kombinasjonseffekt av vareslagslikhet og kjennetegnslikhet, men at også andre forhold må tillegges vekt. Lassen omtaler blant annet forhold der ett av kjennetegnene er særlig sterkt innarbeidet, og han hevder at man ikke bør arbeide med samme norm for forvekselbarhet når man står overfor et sterkt innarbeidet varemerke.
- I Annen avdelings kjennelse 4320, NIR 1977 s. 420, ble HYDRON anført som registreringshindring for det innarbeidede varemerket HYDRO. I utgangspunktet måtte disse to varemerkene være egnet til å forveksles. 2. avdeling la imidlertid avgjørende vekt på at den sterke innarbeidelsen gjorde forveksling usannsynlig: ”I forhold til HYDRON legger en avgjørende vekt på at nettopp HYDRO-merkets berømmelse vil redusere forvekslingsfaren sterkt”.
- Videre anfører klager at ved fortolkning av EU-direktivets bestemmelse om forvekslingsfare har EU-domstolen uttrykkelig angitt at det ved vurderingen av forvekslingsfare er relevant hvordan det senere merket oppfattes i markedet («(...)the appreciation of the likelihood of confusion depends on numerous elements and, in particular, on the recognition of the trade mark on the market», jf. C-251/95 Sabèl/Puma, avsnitt 22.
- Klager anfører at det følger av EU-rettens avgjørelse T-271/16, Thomas Marshall v. Marshall, premiss 104 at sameksistensen mellom merker i markedet kan redusere sannsynligheten for forveksling.

8 **Klagenemnda skal uttale:**

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

- 10 Spørsmålet Klagenemnda skal ta stilling til er om det søkte ordmerket SNAP 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.
- 11 Spørsmålet om to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering hvor graden av vareslagslikhet og kjennetegnslikhet 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 kjennetegnslikhet 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).
- 12 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 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.


- 13 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.
- 14 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.»
- 15 Spørsmålet er om det søkte merkets tjenester i klasse 42 er av lignende slag som det eldste merkets «computer software development tools» i klasse 9.
- 16 I vurderingen av om varene og tjenestene er av lignende slag, må det tas i betraktning alle relevante kriterier som kjennetegner forbindelsen mellom varene og tjenestene, nemlig deres art, anvendelsesformål og hvordan de benyttes, hvem som er sluttbruker og om de er i konkurranse med hverandre eller er komplementære, jf. EU-domstolens rådgivende uttalelse i C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer, avsnitt 23. Andre kriterier som har blitt nevnt i rettspraksis er om varene og tjenestene har samme distribusjonskanaler og om de normalt har samme kommersielle opprinnelse, se for eksempel EU-rettens avgjørelser i T-99/01 Mystery/Mixery, avsnitt 40 og T-85/02 Castillo/El Castillo, avsnitt 38.
- 17 Siden det eldste merkets «computer software development tools» ikke er spesifisert til et konkret område, må det legges til grunn at varene kan være programvareutviklingsverktøy for å kunne utvikle, skape, vedlikeholde mv. enhver type programvare.
- 18 Klagenemnda er av den oppfatning at klagers «vertskapstjenester (hosting) for digitalt innhold og tilveiebringelse online fasiliteter for administrasjon og deling av online fotografier, videoer, tekst, musikk og digitalt innhold; tilveiebringelse av fotografiske bilder, videoer, musikk, lyd, musikk, tekst, grafikk og annen informasjon fra søkbare indekser og databaser, ved hjelp av Internett og kommunikasjonsnettverk», «applikasjonstjenestetilbyder (ASPTjenester), nemlig vertskapstjenester (hosting) for dataprogramvareapplikasjoner for andre» og «applikasjonstjenestetilbyder (ASP-tjenester) med programvare for å tillate eller forestå opplasting, nedlasting, strømming, redigering, modifisering, publisering, visning, linking, deling, overføring eller på annen måte å levere fotografier, videoer, musikk og elektroniske medier eller informasjon over Internett og kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbare programvareapplikasjoner for bilde og videodeling» i klasse 42, er av lignende slag som det

eldste merkets «computer software development tools» i klasse 9. Dette er varer og tjenester som kan supplere hverandre og rette seg mot samme omsetningskrets, ved at for eksempel en omsetningskrets som består av programvareutviklere benytter programmeringsverktøy for å utvikle slik programvare som klagers tjenester gjelder.

- 19 Når det gjelder klagers «datatjenester, nemlig å skape virtuelle samfunn for registrerte brukere som kan delta i diskusjoner og engasjere seg i sosiale, forretnings- og fellesskapsnettverk», er Klagenemnda enig med Patentstyret i at dette fremstår som en utviklingstjeneste. Etter Klagenemndas oppfatning er dette tjenester av lignende slag som det eldste merkets «computer software development tools». Varene og tjenestene må anses å ha tilnærmet identisk formål, supplere hverandre og rette seg mot samme omsetningskrets, fordi begge kan brukes til å utvikle et virtuelt samfunn.
- 20 Også klagers resterende tjenester, for eksempel «software som en tjeneste (SaaS) for prosessering av elektroniske betalinger; tilveiebringelse av datagenererte koder til å identifisere produkter og prosessere elektroniske betalinger», må anses å være av lignende slag som det eldste merkets «computer software development tools». Dette er varer og tjenester som må anses å være komplementære ved at det eldste merkets programvareutviklingsverktøy er svært viktig eller uunnværlig for tilblivelsen av klagers tjenester, og som kan selges gjennom samme distribusjonskanaler og tilbys av samme tilbyder.
- 21 Det neste spørsmålet er om det foreligger tilstrekkelig kjennetegnslighet ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene, særlig i lys av gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå og tatt i betraktning hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes.
- 22 Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens rådgivende uttalelse i sak C-210/96 Gut Springenheide, avsnitt 31. Det må imidlertid tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene direkte, men må stole på det ufullstendige bildet vedkommende har av dem i hukommelsen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker, avsnitt 35 og rådgivende uttalelse i C-342/97 Lloyd v. Klijsen, avsnitt 25.
- 23 Gjennomsnittsforbrukeren for det eldste merkets varer i klasse 9 må først og fremst anses å være profesjonelle næringsdrivende eller spesielt interesserte forbrukere med høy grad av oppmerksomhet. Gjennomsnittsforbrukeren for klagers tjenester i klasse 42 må anses å være både profesjonelle næringsdrivende og alminnelige sluttbrukere med normal til høy grad av oppmerksomhet.
- 24 I henhold til rettspraksis må den konkrete forvekselbarhetsvurderingen skje i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med høy grad av særpreg, enten iboende særpreg eller gjennom bruk, vil ha en større beskyttelsessfære enn et merke med lavere grad av

særpreg, jf. C-251/95 Sabèl/Puma, avsnitt 24 og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer, avsnitt 18.

- 25 Det eldre merket er det kombinerte merket SNAP, som er gjengitt ovenfor i avsnitt 4. Ordet SNAP kan bety «svært lett», «enkel» eller «svært hurtig». Etter Klagenemndas syn vil merketeksten trolig forstås som et positivt klingende ord, men som ikke umiddelbart vil oppfattes å beskrive egenskaper ved «computer software development tool» i klasse 9. Klagenemnda anser at selv om ordet SNAP henspiller på at for eksempel «computer software development tools» er raske i bruk eller kan levere raske resultater, må gjennomsnittsforbrukeren gjennom en fortolkning for å utlede et konkret beskrivende meningsinnhold. Merketeksten er dermed ikke utelukkende beskrivende, men suggestiv med lav grad av særpreg. Figurelementet, som kan minne om en forgrening, et molekyl eller en blomst, har ingen klar relevans for varene, eller et meningsinnhold som kan knyttes til ordet SNAP. Selv om figuren kan oppfattes som dekorativ, må den anses å tilføre merket mer særpreg enn om SNAP hadde stått alene.
- 26 Ved vurderingen av kjennetegnslighet, må det foretas en helhetsvurdering hvor blant annet graden av visuell, fonetisk, og konseptuell likhet må vektlegges, jf. C-251/95, Sabèl/Puma, avsnitt 23 og C-342/97, Lloyd v. Klijsen, avsnitt 27.
- 27 Kjennetegnene som skal vurderes ser slik ut:

Klagers merke	Internasjonal registrering nr. 1180771
SNAP	

- 28 Det yngste merket består kun av ordet SNAP. Teksten SNAP dominerer helhetsinntrykket også i det eldste kombinerte merket. Selv om også figurelementet har særpreg, vil gjennomsnittsforbrukeren som hovedregel feste seg ved teksten. Dette er fordi det er lettere å referere til varene ved hjelp av merketeksten enn å beskrive figurelementet. Klagenemnda viser i denne sammenheng til EU-rettens uttalelse i T-512/15 Sun-Cali v Euipo, avsnitt 61.
- 29 Merketeksten SNAP vil uttales likt i begge merker og figuren vil ikke uttales. Merkene er dermed fonetisk identiske.
- 30 Konseptuelt må merkene anses å være identiske eller nær identiske. SNAP vil oppfattes med samme meningsinnhold i begge merker. Selv om figurelementet kan minne om en forgrening, molekyl, blomst eller lignende, vil den ikke påvirke det konseptuelle innholdet i ordet SNAP.

- 31 Visuelt er merkene svært like. Ordet SNAP er dominerende i begge merkers helhetsinntrykk. Løkkeskriften i det eldste merket er nokså enkelt utformet med bokstaver som likner en nøytral font. Den dekorative og særpregede figuren tar ikke oppmerksomheten bort fra teksten SNAP.
- 32 Klagenemnda er etter en samlet vurdering kommet til at graden av kjennetegnslighet er sterk.
- 33 Når det gjelder klagers anførsel om at sameksistens i markedet kan redusere sannsynligheten for forveksling, bemerker Klagenemnda at EU-retten har kommet med klare retningslinjer for når sameksistens i markedet mellom to eldre merker kan få betydning for om det søkte merket er forvekselbart med et eldre merke, jf. T-870/19 Cleopatra Queen v. Cleopatra Melfino, avsnitt 38 flg. For at sameksistens i markedet mellom to eldre merker skal kunne redusere forvekslingsfaren mellom det søkte og det eldre merket, må det dokumenteres at sameksistensen er basert på fravær av forvekslingsfare og at de sameksisterende merkene er identiske med det omtvistede merket og det motholdte. I tillegg må de sameksisterende merkene ha blitt brukt, bruken må ha hatt tilstrekkelig varighet til å kunne påvirke hvordan merkene oppfattes og sameksistensen må faktisk ha vært fredelig, jf. T-870/19, avsnittene 42 og 43. Siden klager ikke har dokumentert ovennevnte forutsetninger, kan Klagenemnda ikke legge vekt på anførselen om sameksistens.
- 34 Klagenemnda bemerker at Patentstyret frafalt registreringshindringen i varemerkeloven § 14 fordi klagers ordmerke SNAP ble ansett innarbeidet for tjenestene i klasse 42. Klagenemnda legger derfor til grunn at klagers merke har oppnådd særpreg gjennom bruk for tjenestene i klasse 42.
- 35 Klagenemnda er ikke enig med klager i at innarbeidelse av det yngste merket er et relevant moment i forvekselbarhetsvurderingen. EU-domstolens uttalelse i C-251/95 Sabèl/Puma, avsnitt 22, fremstår å gjelde innarbeidelse av det eldste merket, se Klagenemndas betraktninger om dette i VM 19/00086, ConocoPhilips, avsnitt 35-38. I den senere dommen foretar Oslo tingrett en grundig drøfting av relevant rettspraksis og slutter seg til Patentstyret og Klagenemndas syn om at det i forvekselbarhetsvurderingen ikke er relevant å legge vekt på det yngre merkets innarbeidelse eller berømmelse, jf. 20-002274TVI-OTIR/04 ConocoPhilips, på side 12, 13 og 14. Fra tingrettens drøftelse fremhever Klagenemnda rettens henvisninger til EU-rettens avgjørelser i T-389/15 J & Joy v. Joy Sportswear, avsnitt 93-95, T-184/13 Skype, avsnitt 40 og T-603/13 Easy Air-tours v. Airtours Ticket Factory, avsnitt 40, som klart gir uttrykk for at dette er gjeldende rett.
- 36 Etter en helhetsvurdering av vareslags- og kjennetegnsligheten, er Klagenemnda kommet til at det er forvekslingsfare mellom det søkte ordmerket SNAP og det eldre kombinerte merket SNAP, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. I vurderingen har Klagenemnda lagt avgjørende vekt på at varene og tjenestene er av lignende slag, og at den dominerende bestanddelen SNAP tas opp i sin helhet og er eneste bestanddel i klagers merke. Det eldre merket er ansett som særpreget med krav på et visst vern. Klagenemnda er av den oppfatning at graden av vareslags- og kjennetegnslighet er tilstrekkelig til at selv

gjennomsnittsforbrukeren med høy grad av oppmerksomhet, kan komme til å ta feil av kjennetegnene eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnernes innehavere.

- 37 Klagenemnda har på denne bakgrunn kommet til at varemerkesøknad nummer 201714701, ordmerket SNAP, må nektes registrert for de aktuelle tjenestene i klasse 42, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)

Maria Foskolos
(sign.)