



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00134
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 201714697 ble nektet registrert for følgende varer:

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.

- 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. I klagen ber klager Patentstyret om å dele varemerkesøknaden, slik at merket registreres for de varene som Patentstyret under saksbehandlingen kom til at det ikke er vareslagslikhet for. Patentstyret tok delingsbegjæringen til følge. Den avdelte søknaden fikk søknadsnummer 202114200.
- 6 Klagen gjelder etter dette videreført varemerkesøknad nummer 201714697, med følgende varefortegnelse:

Klasse 9: Datamaskinvare, 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; 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.

- 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:**

- 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-rettens 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.
- En rekke av søkers ulike former for dataprogrammer kan være et slikt programmeringsverktøy eller inneholde dette. 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 bestemte 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» og det eldre merkets varer. For å anvende et programmeringsverktøy i et dataprogram, trenger man datamaskinvare, og varene anses dermed som komplementære. Videre er omsetningskretsen den samme, særlig med hensyn til den profesjonelle omsetningskretsen, som både vil kunne kjøpe datamaskinvaren og varer som er programvare.
- 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. Når 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 gjennomsnittsførbrukeren 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 mot andre merker. 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 også for varene der det er lav grad av vareslagslikhet.

9 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.
- Det er ingen av klagers varer i klasse 9 som kan klassifiseres som programmeringsverktøy og disse 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.
- Patentstyret har foretatt en altfor generell vurdering av de aktuelle varene. Det eneste klager kan se som 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 varene kan forstås som en undergruppe av det eldre merkets «software development tools». Programvareutviklingsverktøy har et spesifikt bruksformål, mens klagers varer refererer seg stort sett ikke til verktøy for å lage programvare eller brukergrensesnitt.
- 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. Patentstyret frafalt varemerkeloven § 14 som registreringshindring fordi det søkte merket ble ansett innarbeidet for varene i klasse 9. 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.

10 Klagenemnda skal uttale:

11 Klagenemnda er kommet til delvis samme resultat som Patentstyret.

- 12 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.
- 13 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).

- 14 Forvekslingsfare må vurderes ut fra gjennomsnittsforsbrukerens 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 kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. HR-2008-1686-A SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte rådgivende uttalelsene fra EU-domstolen.
- 15 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.
- 16 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.»
- 17 Etter Klagenemndas oppfatning må det søkte merkets varer «utviklingsverktøy for dataprogramvare for sosiale nettverk, bygging av sosiale nettverksprogrammer og for å tillate datainnhenting, opplasting, tilgang og administrasjon» i klasse 9, etter sin ordlyd anses å falle inn under det eldre merkets generelle angivelse «software development tools». Dette er dermed overlappende og identiske varer.
- 18 De resterende varene som merket søkes registrert for gjelder blant annet datamaskinvare og ulike typer software, dataprogramvare og dataprogramvareapplikasjoner som må anses å være ferdig utviklet og klar til bruk, for eksempel «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» og «video- og elektronisk spillprogramvare». Dette er dermed heller ikke programmeringsverktøy i seg selv. Spørsmålet blir om disse varene er av lignende slag som det eldre merkets «computer software development tools».
- 19 I vurderingen av om varene er av lignende slag, må det tas i betraktning alle relevante kriterier som kjennetegner forbindelsen mellom varene, nemlig deres art, anvendelsesformål og hvordan varene 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 har samme distribusjonskanaler og om de normalt har samme kommersielle opprinnelse, se for eksempel EU-rettsens avgjørelser i T-99/01 Mystery/Mixery, avsnitt 40 og T-85/02 Castillo/El Castillo, avsnitt 38.

- 20 Siden det eldste merkets «computer software development tools» ikke er spesifisert til et konkret område, må det legges til grunn at varene kan være programvare som er nødvendig eller uunnværlig for å kunne utvikle, skape, vedlikeholde mv. de ulike typer dataprogramvare og dataprogramapplikasjoner som omfattes av varefortegnelsen til klagers merke. Klagenemnda anser derfor at varene er komplementære. Det eldste merkets programvareutviklingsverktøy og det søkte merkets ferdig utviklede dataprogramvare mv. kan ha sin aktualitet på ulike stadier av produksjonen av samme sluttprodukt, og må dermed anses å ha nærliggende bruksområde og formål. I tillegg retter varene seg mot samme omsetningskrets, særlig med hensyn til den profesjonelle, som både vil kunne kjøpe klagers ulike typer dataprogramvarer og dataprogramapplikasjoner og det eldste merkets dataprogramvareutviklingsverktøy. På denne bakgrunn finner Klagenemnda at varene har så nær forbindelse at de må anses å være av lignende slag.
- 21 Når det gjelder klagers «nedlastbare multimediefiler som inneholder digitale bilder, video, lyd og annen digital data», er Klagenemnda av den oppfatning at dette ikke er varer av lignende slag som det eldste merkets «computer software development tools». Klagers varer er filer med et innhold som digitale bilder og videoer. Selv om man skulle trenge programvare for å fremvise innholdet, er filen i seg selv ikke programvare. 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, og at merket dermed kan registreres for disse varene.
- 22 For varene som er av identisk og lignende slag, blir det neste spørsmålet 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.
- 23 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, men må stole på det ufullstendige bildet vedkommende har av dem i erindringen, 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.
- 24 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 av det søkte merkets varer i klasse 9, må anses

å være både profesjonelle næringsdrivende og alminnelige forbrukere med normal til høy grad av oppmerksomhet.

- 25 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.
- 26 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 Klagemåndas syn vil merketeksten trolig oppfattes som et positivt klingende ord, men som ikke umiddelbart vil oppfattes å beskrive egenskaper ved «computer software development tool» i klasse 9. Klagemånda anser at selv om ordet SNAP henspiller på at for eksempel «computer software development tools» er rask i bruk eller kan levere raske resultater, må gjennomsnittsfbrukeren gjennom en fortolkning for å utlede et konkret beskrivende meningsinnhold. Merketeksten er dermed ikke utelukkende beskrivende, men mer 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 et dekorativt element, må den anses å ha selvstendig adskillende evne og tilføre merket som helhet ytterligere særpreg enn om SNAP hadde stått alene.
- 27 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.
- 28 Kjennetegnene som skal vurderes ser slik ut:

Klagers merke	Internasjonal registrering nr. 1180771
SNAP	

- 29 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 gjennomsnittsfbrukeren som hovedregel feste seg ved teksten. Dette er fordi det er lettere å referere til varene ved hjelp av merketeksten enn å beskrive figurelementet. Klagemånda viser i denne sammenheng til EU-rettens uttalelse i T-512/15 Sun-Cali v Euiipo, avsnitt 61.

- 30 Merketeksten SNAP vil uttales likt i begge merker og figuren vil ikke uttales. Merkene er dermed fonetisk identiske.
- 31 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.
- 32 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.
- 33 Klagenemnda er etter en samlet vurdering kommet til at graden av kjennetegnslighet er sterk.
- 34 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.
- 35 Klagenemnda bemerker at Patentstyret frafalt henvisningen til varemerkeloven § 14 fordi klagers ordmerke SNAP ble ansett dokumentert innarbeidet for varene i klasse 9. Klagenemnda legger derfor til grunn at klagers merke har oppnådd særpreg gjennom bruk for varene i klasse 9.
- 36 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.

- 37 Etter en helhetsvurdering av vareslags- og kjennetegnslikheten, er Klagenemnda kommet til at det er forvekslingsfare mellom klagers varemerkesøknad av 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 er av identisk og 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 kjennetegnslikhet er tilstrekkelig til at selv gjennomsnittsfbrukeren med høy grad av oppmerksomhet, kan komme til å ta feil av kjennetegnene eller tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere.
- 38 Klagenemnda har på denne bakgrunn kommet til at varemerkesøknad nummer 201714697, ordmerket SNAP, kan registreres for «nedlastbare multimediefiler som inneholder digitale bilder, video, lyd og annen digital data» og «datamaskinvare til datamaskiner for fjernstyring av adgang, opptak, sending og visning av bilder, video, audio og data» i klasse 9, og at søknaden må nektes registrert for de resterende varene i klasse 9, 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 «nedlastbare multimediefiler som inneholder digitale bilder, video, lyd og annen digital data» og «datamaskinvare 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.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Liv Turid Myrstad
(sign.)

Maria Foskolos
(sign.)