



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 18/00062  
Dato: 19. desember 2018

---

Klager: Snap Inc.  
Representert ved: Zacco Norway AS

---

Innklagede: Snapsale AS  
Representert ved: Lynx Advokatfirma DA

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Lill Anita Grimstad, Kari Anne Lang-Ree og Martin Berggreen Rove

har kommet fram til følgende

---

## AVGJØRELSE

### 1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 4. juni 2018, hvor Patentstyret etter innsigelse opprettholdt registrering nr. 290924, ordmerket SNAPSALE. Varemerket ble den 1. februar 2017 registrert for følgende varer:

Klasse 9: Databehandlingsutstyr, datamaskiner.

- 3 Snap Inc. innleverte innsigelse basert på forvekselbarhet med registrering nr. 278069, det kombinerte merket SNAPCHAT, registrering nr. 281753, ordmerket SNAPCHAT, og registrering nr. 287722, ordmerket SNAPCHAT, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 første ledd bokstav b. Videre er innsigelsen basert på forvekselbarhet med det innarbeidede ordmerket SNAP, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd jf. § 16 bokstav a. I tillegg er innsigelsen basert på at det yngre merket krenket innsigerens velkjente merke SNAPCHAT, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 andre ledd
- Registrering nr. 278069, det kombinerte merket SNAPCHAT, er blant annet registrert for varer i klasse 9:



Klasse 9: Nedlastbar programvare for å bearbeide og tillate sending av fotografier; programvare for å samle inn, redigere, organisere, modifisere, sende, lagre og dele data og informasjon; programvare til bruk som applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API); programvare i form av applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API) for programvare som tilrettelegger for onlinetjenester for sosial nettverksbygging, konstruksjon av sosiale nettverksapplikasjoner og for å tillate gjenskaping, opplasting, nedlasting, tilgang til og administrasjon av data; programvare for å tilby opplasting, nedlasting, tilgang til, posting, visning, tagging, strømming, lenking, deling eller på annen måte å tilby elektroniske merker eller informasjon via data og kommunikasjonsnettverk.

- Registrering nr. 281753, ordmerket SNAPCHAT, er registrert med følgende varefortegnelse:

Klasse 9: Dataprogramvare for behandling av elektroniske betalinger til og fra andre som kan lastes ned fra et globalt datanettverk.

Klasse 36: Elektronisk overføring av penger for andre; fremskaffe elektronisk behandling av elektronisk overføring av midler, ACH (elektronisk overføringssystem for lønn, innskudd og skatt), kredittkort, debetkort, elektroniske sjekker og elektroniske-, mobil- og online betalinger.

- Registrering nr. 287722, ordmerket SNAPCHAT, er blant annet registrert for varer i klasse 9:

Klasse 9: Nedlastbar programvare for å bearbeide og tillate sending av fotografier; programvare for å samle inn, redigere, organisere, modifisere, sende, lagre og dele data og informasjon; programvare til bruk som applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API); programvare i form av applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API) for programvare som tilrettelegger for onlinetjenester for sosial nettverksbygging, konstruksjon av sosiale nettverksapplikasjoner og for å tillate gjenskaping, opplasting, nedlasting, tilgang til og administrasjon av data; programvare for å tilby opplasting, nedlasting, tilgang til, posting, visning, tagging, strømming, lenking, deling eller på annen måte å tilby elektroniske merker eller informasjon via data og kommunikasjonsnettverk; dataprogram for streaming av audio-visuelt medieinnhold via et globalt datanettverk og til mobile og digitale elektroniske enheter.

- 4 Klage innkom 3. august 2018 og Patentstyret har den 23. august 2018 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

#### 5 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Patentstyret kom til at det yngre ordmerket SNAPSALE ikke krenket en annens rett fordi merket ikke var egnet til å forveksles med innsigers eldre varemerker, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a og § 4 andre ledd.
- Patentstyret tok først stilling til om innsiger hadde innarbeidet rettighet til ordmerket SNAP som varemerke, og i tilfelle for hvilke varer og tjenester.
- Det legges til grunn at ordet SNAP blant annet kan bety «svært hurtig», «rask», «enkel» og «knipse/fotografere», og vil direkte beskrive egenskaper eller fordeler ved en rekke varer og tjenester. Det skal derfor mye til for å innarbeide et slikt ord som varemerke.
- Patentstyret er av den oppfatning at SNAPCHAT – som deler av dokumentasjonen gjelder – er kjent som navnet på innsigers applikasjon SNAPCHAT, men anser ikke dette som dokumentasjon på at SNAP alene er innarbeidet.
- Når det gjelder dokumentasjonen som gjelder SNAP alene, er deler av dokumentasjonen ikke datert eller datert etter det avgjørende skjæringsstidspunktet. Av dokumentasjonen som viser SNAP før søknadstidspunktet, viser denne bare delvis varemerkebruk. Etter Patentstyrets oppfatning viser dokumentasjonen i større grad en bruk av SNAP som verb for noe man foretar seg og som substantiv for en sending eller et bilde i mangel av et annet generisk uttrykk.
- På bakgrunn av en helhetlig vurdering av dokumentasjonen, finner ikke Patentstyret det godtgjort at SNAP er innarbeidet som varemerke.
- Patentstyret vurderer deretter forvekselbarhet mellom de registrerte merkene. Det legges til grunn at datamaskiner og dataprogrammer er likeartede varer, da disse varene er

komplementære, ofte selges sammen til den samme omsetningskretsen, og det er vanlig at de har samme kommersielle opprinnelse.

- Når det gjelder vurderingen av kjennetegnslighet, tar Patentstyret utgangspunkt i det eldre ordmerket SNAPCHAT. Merkene anses for å være likt oppbygd ved at begge merkene innleder med elementet SNAP etterfulgt av et alminnelig ord med kjent betydning.
- Merketeksten SNAPSALE vil oppfattes som en form for «rask omsetning». Patentstyret kan ikke se at elementet SALE vil oppfattes som rent beskrivende, og merketeksten som helhet gir bare en vag forestilling om de aktuelle varene. Det eldre ordmerket SNAPCHAT, som er registrert på bakgrunn av innarbeidelse, vil oppfattes som en helhet, og vil oppfattes som «rask prat»/«bildeprat».
- Selv om elementet SNAP er likt i begge merkene, er tilleggene SALE og CHAT ulike. Begge merker indikerer at varene er raske å bruke, men Patentstyret kan ikke se at dette er tilstrekkelig til å skape en risiko for å forveksle den kommersielle opprinnelsen. Til dette skaper helheten av SNAPCHAT og helheten av SNAPSALE to merker med ulike forestillingsbilder. Elementet SNAP i det eldre merket har heller ikke et styrket særpreg som selvstendig element.
- Patentstyret vurderer dernest om SNAPCHAT er velkjent og nyter et utvidet vern etter varemerkeloven § 4 andre ledd.
- Selv om det i 2015 var 1,9 millioner brukere, er det ikke dokumentert hvor stor del som bare har lastet ned applikasjonen, men ikke tatt den i bruk. For øvrig er det fremlagt lite dokumentasjon som sier noe om brukerne faktisk oppfatter SNAPCHAT som varemerke. Patentstyret kan derfor ikke se at det er dokumentert at SNAPCHAT var et velkjent varemerke da søknaden ble innlevert.
- Ingen av grunnene for innsigelsen har ført frem og innsigelsen blir å forkaste.

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

- Klager fastholder prinsipalt at merkene er forvekselbare etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b.
- Klager er enig i at vurderingen må ta utgangspunkt i ordmerket SNAPCHAT, og slutter seg til Patentstyrets vurdering av vareslagslikheten.
- Når det gjelder kjennetegnslikheten, er klager uenig i Patentstyrets vurdering, og viser til at merkene er likt oppbygd med SNAP først i merket, åtte bokstaver og like mange stavelser. Dette gjør at merkene er fonetisk og visuelt svært like.
- Patentstyret har vurdert merkene feil når det legges til grunn at SALE ikke er beskrivende. Både SALE og CHAT er beskrivende elementer, og det er SNAP som i langt større grad har

særpreg. Ordet SNAP vil på grunn av sin posisjon være dominerende og gjør merkene semantisk like.

- Når det gjelder innarbeidelse av SNAP, har Patentstyret vurdert dokumentasjonen for snevert. Klager fastholder at SNAP er dokumentert innarbeidet, og at innarbeidelsen viser at SNAP i varemerket SNAPCHAT har en styrket grad av særpreg. Dette må medføre at gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å tro at det er en kommersiell forbindelse mellom SNAPCHAT og en ny konstruksjon med SNAP og et beskrivende tillegselement for likeartede varer.
- Videre fastholder klager at SNAPCHAT er et velkjent merke som har vern etter varemerkeloven § 4 andre ledd, og bemerker at innklagede ikke har bestridt at SNAPCHAT er velkjent.
- Klager viser til dokumentasjonen fremlagt for Patentstyret. I klagen er det også fremlagt ny dokumentasjon.

Bilag 1: Klagers norske Wikipedia-side.

Bilag 2: Metronets statistikk over sosiale medier i Norge for 2014.

Bilag 3: NewsRooms oversikt over mest nedlastede applikasjoner i App Store, 13.11.2012.

Bilag 4: Artikkel fra YahooTech, datert 8. desember 2014.

Bilag 5: Ipsos MMIs tracker om sosiale medier, Q4, 2015.

Bilag 6: Artikkel fra Kampanje.com, datert 24. januar 2014.

Bilag 7: Et utvalg norske nyhets saker som viser bruk av varemerket SNAPCHAT.

Bilag 8: Store norske leksikons oppføring for SNAPCHAT, hentet fra [www.sn1.no](http://www.sn1.no).

- Klager viser til at SNAPCHAT tidlig i 2015 var verdsatt til ca. 122 milliarder kroner (bilag 1), og allerede i 2013 var den nest mest populære applikasjonen innenfor sosiale medier. Det vises også til at SNAPCHAT hadde over 1,1 millioner brukere i 2014 (bilag 2). Videre var SNAPCHAT den fjerde mest nedlastede gratisapplikasjonen i App Store i 2012 (bilag 3), med både Facebook og Instagram bak seg på listen, og i 2014 var det den nest mest nedlastede gratisapplikasjonen (bilag 4).
- Av Ipsos' undersøkelser av nordmenns bruk av sosiale medier, fremgår det at SNAPCHAT sin tjeneste i 2015 hadde 1,9 millioner norske brukere, hvorav 32 % av brukerne over 18 år brukte applikasjonen daglig (bilag 5). I tillegg vil klager vise til en del omtale av SNAPCHAT som varemerke i diverse nyhetsartikler (bilag 6 og 7), samt i Store Norske Leksikon (bilag 8).
- Klager anser det som utenkelig at innklagede, som utvikler av en applikasjonstjeneste, ikke var kjent med klagers velkjente, velbrukte og velrennomerte SNAP. Selv om SNAP kan bety rask, er dette en avledet betydning, og «quick», «fast» og «speed» er språklig sett mer nærliggende. Klager er derfor av den oppfatning at det er lite troverdig at SNAPSÅLE kun ble valgt for å synliggjøre hvilke tjenester innklagede tilbyr, og at det må være en klar presumpsjon for at innklagedes merke SNAPSÅLE assosieres med klagers merke SNAPCHAT og drar nytte av klagers suksess. Dette vil innebære en utvanning av SNAPCHAT sitt særpreg.

- Det vises for øvrig til argumenter fremsatt i innsigelse for Patentstyret.

**7 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:**

- Innklagede har ikke besvart klagen.

**8 Klagenemnda skal uttale:**

**9 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.**

- 10 Det registrerte merket er et ordmerke som består av teksten SNAPSALE.

- 11 Klagenemnda vil innledningsvis knytte noen bemerkninger til klagen. I klagen er det vist til argumenter og dokumentasjon fremlagt i forbindelse med innsigelsen innlevert til Patentstyret. I den anledning vises det til § 3 i Klagenemndas retningslinjer, fastsatt med hjemmel i forskrift til patentstyrelova:

«Klagen må være tilstrekkelig begrunnet og inneholde de bevis som Klagenemnda skal ta i betraktning ved vurderingen av klagen. Klagenemnda forholder seg til de dokumenter som fremmes i klagesaksbehandlingen og klager/motpart må i tilstrekkelig grad redegjøre for sine anførsler og innsende de bevis som anses relevante for klagesaksbehandlingen, uavhengig av om disse har blitt fremmet under Patentstyrets behandling av saken.

Klagenemnda foretar en ny vurdering av saken slik denne bringes inn for Klagenemnda og tidligere sakskorrespondanse vil ikke automatisk bli innhentet fra Patentstyret. (...)»

- 12 Klagenemnda ser ingen grunn til å fravike disse retningslinjene, og Klagenemnda vil derfor ikke vektlegge argumenter og dokumentasjon som ikke er eksplisitt fremlagt i klagen.
- 13 Klagenemnda ser det som mest hensiktsmessig å ta utgangspunkt i klagers subsidiære anførsel om at SNAPCHAT er et velkjent merke, og at det yngre merket SNAPSALE krenker klagers rettighet etter varemerkeloven § 4 andre ledd.
- 14 Det er anført to ordmerker og ett kombinert merke som grunnlag for å oppheve klagers merke. Klagenemnda vil ta utgangspunkt i den registrering som etter Klagenemndas syn ligger nærmest, og er i likhet med Patentstyret og klager av den oppfatning at dette er ordmerket SNAPCHAT.
- 15 Varemerkeloven § 4 andre ledd lyder:

«For et varemerke som er velkjent her i riket, innebærer varemerkeretten at ingen uten samtykke fra merkehaveren kan bruke et tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller annet slag, hvis bruken ville

medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse (goodwill)».

- 16 Klagenemnda vil først vurdere om klagers merke kan anses «velkjent».
- 17 I vilkåret «velkjent» ligger det ifølge juridisk teori at det kreves «et visst bekjenthetsnivå», jf. Lassen/Stenvik (2011) side 369. Det ligger implisitt at kjennetegnet må være innarbeidet - i motsatt fall er det lite sannsynlig at det skulle være «velkjent», se side 370. For å finne at det skulle være velkjent, må man likevel kreve noe mer - merket må ha «en goodwillverdi [...] ut over den som innarbeidede varemerker gjerne har».
- 18 Vilkåret om at et varemerke er «velkjent», er oppfylt når merket er «kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dekket af dette mærke», og i så henseende i en «væsentlig del af» riket, jf. EU-domstolens avgjørelse i C-375/97, Chevy, avsnitt 26 og 28. Vedrørende vurderingen av om et merke er «velkjent» må det tas hensyn til «alle sagens relevante omstændigheder, således navnlig varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af varemærket, samt størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket», jf. C-375/97, Chevy, avsnitt 27. Klagenemnda bemerker at det ikke er intensiteten av markedsføringen som i seg selv er avgjørende, men hvilken virkning bruken av merket har hatt overfor den relevante omsetningskretsen, jf. HR-2005-1905-A, Gule sider, avsnitt 54. Den brede skjønnsmessige helhetsvurderingen som EU-domstolen gir anvisning på, sikrer stor fleksibilitet ved praktiseringen av kodakbeskyttelsen, jf. Lassen/Stenvik (2011) side 369.
- 19 På bakgrunn av det oppstilte vurderingstemaet konstaterer Klagenemnda at ordmerket SNAPCHAT, registrering nr. 287722, ble registrert på bakgrunn av innarbeidelse. Merket har således tidligere blitt ansett for å være godt kjent som noens varemerke. Sett hen til dokumentasjonen som er levert inn, er Klagenemnda av den oppfatning at dette – som et minimum – ikke har endret seg. I vurderingen av om SNAPCHAT var kjent for en betydelig del av omsetningen på innsigelsestidspunktet, legger Klagenemnda til grunn at SNAPCHAT allerede var godt kjent forut for søknadstidspunktet til innklagedes merke.
- 20 I 2015, forut for søknadstidspunktet, var klagers applikasjonstjeneste SNAPCHAT verdsatt til ca. 122 milliarder kroner. Applikasjonen var allerede i 2013 – bare to år etter lanseringen – den nest mest populære applikasjonen innenfor sosiale medier, og i løpet av 2014 var det den nest mest nedlastede gratisapplikasjonen generelt med mer enn 1,1 millioner brukere i Norge, hvorav 89 % var daglige brukere. I undersøkelsen fra Ipsos over nordmenns bruk av sosiale medier (bilag 5) fremgår det at antall brukere hadde økt til 1,9 millioner norske brukere i 2015. Bruksfrekvensen er noe lavere gjennom 2015 sammenlignet med 2014, men den fremlagte statistikken viser at ca. 70 % av brukerne benyttet tjenesten daglig, mens ca. 20 % brukte den ukentlig.
- 21 Selv om artiklene i bilag 6 og 7 som er fremlagt av klager er datert fra 2016, er Klagenemnda likevel av den oppfatning at disse har relevans med hensyn til spørsmålet om SNAPCHAT er

et velkjent varemerke på tidspunktet for innsigelsen mot SNAPSALE. Artiklene underbygger til dels den utviklingen klager har hatt, med de brukertall og den eksponering dette har medført, og viser hvordan omtale i media fremstår som varemerkebruk av ordet SNAPCHAT. Klagenemnda kan ikke se at det er grunnlag for å anta at omtalen i media var annerledes forut for søknadsdagen (27. november 2015) til det innklagede merket. Ved nedlastning og bruk av applikasjonstjenesten til klager, anvendes ordmerket SNAPCHAT sammen med en gul og hvit variant av logoen i klagers registrering nr. 278069. Klagenemnda er imidlertid av den oppfatning at ordet SNAPCHAT er fremtredende, også når det benyttes sammen med logoen. Videre er det ordet SNAPCHAT som vil anvendes i den daglige omtalen av gjennomsnittsforbrukeren.

- 22 Klagenemnda ser det slik at den innsendte dokumentasjonen viser at ordmerket SNAPCHAT – for programvare og tjenester innenfor sosiale medier på internett – ikke bare er innarbeidet, men også må anses som velkjent merke her i Norge. Klagenemnda har i vurderingen lagt særlig vekt på det som må karakteriseres som en kraftig økning av antall brukere, og at det totale antall brukere er meget høyt i forhold til befolkningstallet i Norge. Til dette kommer det også at en stor andel av disse er daglige og ukentlige brukere. Når applikasjonen benyttes vil brukerne – som nevnt ovenfor – eksponeres for merketeksten SNAPCHAT. I så måte dokumenterer brukerstatistikken en omfattende eksponering av merketeksten. Det store antallet brukere har også som den konsekvens at applikasjonen har fått en markedsledende posisjon, hvilket fremgår av oversikten over topplistene for nedlastning.
- 23 Varigheten av bruken er et moment som tradisjonelt tillegges vekt i denne vurderingen. Klagenemnda vil imidlertid påpeke at selv kortvarig bruk kan medføre at et merke har blitt velkjent. Bransjen IT/teknologi, herunder sosiale medier, er et marked i stadig endring, hvor skiftningene i den teknologiske utviklingen går raskt. Klagenemnda viser her til at klagers applikasjon under merket SNAPCHAT i løpet av to år fra lansering (2011) var den nest mest populære applikasjonen innenfor sosiale medier (2013), og allerede året etter var det den nest mest nedlastede gratisapplikasjonen generelt (2014). Som det fremgår av den gjennomgåtte dokumentasjonen har klagers merke på kort tid oppnådd stor suksess i markedet, hvor gjennomsnittsforbrukeren har vært eksponert for merketeksten SNAPCHAT gjennom en intensiv og omfattende bruk. Etter Klagenemndas oppfatning har denne bruken hatt den virkning at merketeksten SNAPCHAT har blitt kjent av en betydelig del av omsetningskretsen, og gjennom dette oppnådd en goodwillverdi utover det et innarbeidet merke har. Ordmerket SNAPCHAT er derfor et velkjent merke.
- 24 Det neste spørsmålet er om bruken av det yngre ordmerket SNAPSALE for «databehandlingsutstyr, datamaskiner», vil skape en assosiasjon til det velkjente ordmerket SNAPCHAT, og om denne assosiasjonen vil medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse. Klagenemnda vil her understreke at assosiasjonsrisiko er nødvendig, men ikke i seg selv tilstrekkelig til at det foreligger en krenkelse etter varemerkeloven § 4 andre ledd, jf. EU-domstolen i sak C-487/07, L'oreal, avsnitt 37. Innehaveren av det velkjente merket må også sannsynliggjøre at assosiasjonen



som skapes mellom merkene utgjør en urimelig utnyttelse av eller skade på merkets særpreg eller anseelse.

- 25 Vurderingen om det foreligger en risiko for assosiasjon etter § 4 andre ledd er ikke sammenfallende med forvekselbarhetsvurderingen etter § 4 første ledd. I følge forarbeidene må graden av likhet «medføre at den berørte kundekretsen i sin bevissthet skaper en forbindelse (en «link») mellom tegnet og varemerket», jf. Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) side 43. Det kreves altså en likhet mellom merkene, men ikke en risiko for forveksling, jf. EU-domstolens avgjørelse C-408/01, ADIDAS/FITNESSWORLD, og C-552/09, Ferrero v OHIM, avsnitt 53. Graden av likhet skal medføre at omsetningskretsen i sin bevissthet skaper en forbindelse – en assosiasjon – mellom merkene.
- 26 Hvorvidt det foreligger en assosiasjonsrisiko beror på en konkret helhetsvurdering hvor kjennetegnslikhet, vareslagslikhet og graden av hvor velkjent og særpreget klagers merke er, vil være momenter i vurderingen, jf. C-136/08, Japan Tobacco v OHIM, avsnitt 26. Av EU-domstolens avgjørelse i sak C-552/09, Ferrero v OHIM, avsnitt 52, følger det at grunnlaget for vurdering av kjennetegnslikhet etter § 4 andre ledd, i likhet med en tradisjonell forvekselbarhetsvurdering, skal være en visuell, fonetisk og konseptuell sammenligning av de aktuelle merkene som helhet.
- 27 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 9 vil både være profesjonelle næringsdrivende og private sluttbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96, Gut Springenheide.
- 28 Merkene som skal vurderes opp mot hverandre har følgende utforming:

| Innklagedes merke | Klagers velkjente merke |
|-------------------|-------------------------|
| SNAPSALE          | SNAPCHAT                |

- 29 Etter Klagenemndas vurdering har merkene klare likheter i måten merketeksten er bygd opp på. Begge merkene består av ordet SNAP sammenstilt med et beskrivende/svakt element, og har et likt antall bokstaver og stavelser. Dette skaper en visuell, fonetisk og konseptuell likhet som etter Klagenemndas syn vil bli lagt merke til av den norske gjennomsnittsforbrukeren, og som dermed er egnet til å skape en forbindelse – en assosiasjon – mellom merkene. Det yngre merket omfatter varene «databehandlingsutstyr, datamaskiner» i klasse 9. Dette er varer som er likeartet med «programvare» som SNAPCHAT er brukt for og dessuten registrert for i samtlige av klagers merker. Dette er varer som er komplementære, det er vanlig at de har samme kommersielle opprinnelse, og selges normalt til samme omsetningskrets.

- 30 Når det yngre merket er bygd opp på slik tilsvarende måte som det eldre og velkjente merket, og begge merkene anvendes på nært relaterte varer innenfor data/IT, vil ikke de ulike tekstelementene CHAT og SALE skape tilstrekkelig avstand mellom merkene. Til dette er likhetene med det velkjente merket for store og påtakelige.
- 31 Klagenemnda har på denne bakgrunn kommet frem til at bruken av innklagedes ordmerke SNAPSALE, for varene «databehandlingsutstyr, datamaskiner» i klasse 9, vil skape en assosiasjon til det velkjente ordmerket SNAPCHAT.
- 32 Det neste spørsmålet blir da hvorvidt den forbindelsen som skapes mellom merkene utgjør en urimelig utnyttelse av eller skade på merkets særpreg eller anseelse. Det er innehaveren av det velkjente merket som må sannsynliggjøre at det foreligger en urimelig utnyttelse av eller skade på merkets særpreg eller anseelse.
- 33 Klager har anført at assosiasjonen mellom merkene som oppstår hos gjennomsnittsforbrukeren, vil medføre at innklagede drar nytte av klagers suksess og at dette vil innebære en utvanning av SNAPCHAT sitt særpreg.
- 34 Når det gjelder vilkåret «skade» på det velkjente merkets særpreg – også kjent som utvanning av blikkfangseffekten – må klager godtgjøre at det foreligger eller kan være en alvorlig risiko for «a change in the economic behaviour of the average consumer of the goods or services for which the earlier mark was registered», jf. EU-domstolen i sak C-252/07, Intel, avsnitt 76-77. Klagenemnda kan ikke se at dette i tilstrekkelig grad er sannsynliggjort av klager.
- 35 Vilkåret om «urimelig utnyttelse» av det velkjente merkets særpreg eller anseelse – det å dra nytte («free-riding») av det velkjente merkets suksess – vil foreligge når en tredjepart oppnår en uberettiget fordel av den goodwill som knytter seg til det velkjente merket. I Lassen/Stenvik (2011), side 372, fremgår det at dette «ikke nødvendigvis [innebærer] negative konsekvenser for det velkjente merket, men positive konsekvenser for den tredjepart som bruker (...) et lignende kjennetegn». Med henvisning til etablert rettspraksis, uttaler EU-retten i T-61/16, Coca Cola v. EUIPO, at en urimelig utnyttelse foreligger hvor det er «an attempt at clear exploitation and free-riding on the coat-tails of a famous mark. (...) the risk of free-riding is the risk that the image of the mark with a reputation or the characteristics which it projects will be transferred to the goods covered by the mark applied for, with the result that the marketing of those goods will be made easier by that association with the earlier mark with a reputation», jf. avsnitt 65.
- 36 Også i denne vurderingen vil graden av kjennetegnslikhet, vareslagslikhet og av hvor velkjent og særpreget klagers merke er, være relevante momenter, jf. EU-domstolen i sak C-487/07, L'oreal, avsnitt 44. I samme avsnitt uttaler EU-domstolen at det følger klart av «case-law that, the more immediately and strongly the mark is brought to mind by the sign, the greater the likelihood that the current or future use of the sign is taking, or will take, unfair advantage of the distinctive character or the repute of the mark».

- 37 Klagenemnda har ovenfor konkludert med at SNAPCHAT er et velkjent merke som på kort tid oppnådde stor suksess i markedet. For Klagenemnda fremstår SNAPCHAT som lett gjenkjennbart i omsetningskretsen. Merkene har en lik oppbygning, med lik lengde og stavelse og SNAP som innledende element, og anvendes på komplementære varer innenfor data/IT. Etter Klagenemndas oppfatning vil dette gjøre at gjennomsnittsfbrukeren mer umiddelbart vil assosiere SNAPSÅLE med det velkjente merket SNAPCHAT. Av den grunn er det nærliggende at assosiasjonen som oppstår hos gjennomsnittsfbrukeren vil medføre at innehaveren av det yngre merket vil dra en fordel av den suksess og goodwill som tilligger klagers velkjente merke.
- 38 I denne vurderingen er det ikke avgjørende hvorvidt likheten mellom merkene er bevisst eller ikke. Innklagede har valgt et merke med klare likheter til det velkjente merket, og det er nærliggende at innklagede var kjent med klagers merke og dets popularitet på søknadstidspunktet. I så måte vil innklagede kunne nyte godt av en markedsføring som gjøres enklere på grunn av assosiasjonen til det velkjente merket, jf. C-487/07, L'oreal, avsnitt 44.
- 39 Etter en helhetsvurdering, hvor alle sakens relevante forhold er tatt i betraktning, finner Klagenemnda at det foreligger en assosiasjonsrisiko mellom merkene, og at denne forbindelsen mellom merkene utgjør en urimelig utnyttelse av særpreget eller anseelsen til klagers velkjente merke.
- 40 Villkårene etter varemerkeloven § 4 andre ledd er oppfylt. Av den grunn ser ikke Klagenemnda grunn til å vurdere klagers prinsipale påstand ytterligere.
- 41 Klagenemnda har etter dette kommet til at innklagedes ordmerke SNAPSÅLE er registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a.
- 42 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at ordmerket SNAPSÅLE, registrering nr. 290924, blir å oppheve for varene i klasse 9, jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 andre ledd.

### **Det avsies slik**

## **Slutning**

- 1 Klagen tas til følge.
- 2 Registrering nr. 290924, ordmerket SNAPSALE, oppheves for varene i klasse 9.

Lill Anita Grimstad  
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree  
(sign.)

Martin Berggreen Rove  
(sign.)