



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00138
Dato: 18.mars 2024

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

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Lill A. Grimstad og Ingeborg Råsberg

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 17. oktober 2023 hvor ordmerket LENS DROP, med søknadsnummer 202112558, ble nektet registrert for følgende tjenester:

Klasse 41: Underholdningstjenester i form av et program som fremhever og anerkjenner utvidet virkelighets (augmented reality) -programvare og opplevelser; tilveiebringe anerkjennelse og insentiver ved hjelp av programmer for å fremheve ekspertise og fortrefelighet innen utvidet virkelighet (augmented reality) og for å fremme skapelse/dannelse av utvidet virkelighets (augmented reality)-programvare og opplevelse; online tidsskrifter, nemlig blogger innen utvidet virkelighet (augmented reality); tilveiebringe et nettsted med blogger og ikke-nedlastbare publikasjoner innen utvidet virkelighet (augmented reality); tilby online nyhetsbrev innen utvidet virkelighet (augmented reality)

- 3 Varemerket ble nektet registrert fordi noen av tjenestene ikke ble ansett å være angitt «klart og entydig», slik varemerkeforskriften § 10 andre ledd første punktum lød før lovendringen av 1. mars 2023. Med hensyn til de angivelsene som ble ansett for å tilfredsstillere kravet til klarhet, kom Patentstyret til at merketeksten er beskrivende og mangler det nødvendige særpreget, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage kom inn den 11. desember 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 22. desember 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Varefortegnelsen er ikke tilstrekkelig klar og entydig, og oppfyller ikke kravet i varemerkeforskriften § 10, jf. varemerkeloven § 12. Søknaden oppfyller derfor ikke vilkårene i varemerkeloven § 20 og er mangelfull etter § 23. Manglene er ikke rettet, og søknaden må avslås, jf. § 24.
- Deler av formuleringene i varefortegnelsen er så uklare at det ikke er mulig å fastslå omfanget av beskyttelsen som en eventuell registrering vil gi. Det er ikke mulig å forstå hva tjenestene «underholdningstjenester i form av et program som fremhever og anerkjenner utvidet virkelighets (augmented reality) -programvare og opplevelser» og «tilveiebringe anerkjennelse og insentiver ved hjelp av programmer for å fremheve ekspertise og fortrefelighet innen utvidet virkelighet (augmented reality) og for å fremme skapelse/dannelse av utvidet virkelighets (augmented reality)- programvare og opplevelse» går ut på, og dermed er det heller ikke mulig for Patentstyret å foreta en vurdering av om merket har særpreget for disse tjenestene.

- Søker har ikke lyktes med å gjøre justeringer i de nevnte angivelsene for å imøtekomme Patentstyrets innvendinger. Angivelsene er foreslått formulert slik: «underholdningstjenester i form av et prisutdelingsprogram som fremhever og anerkjenner utvidet virkelighetsprogramvare og opplevelser» og «tilveiebringe anerkjennelse og insentiver ved hjelp av prisutdelingsprogrammer for å fremheve ekspertise innen utvidet virkelighet og for å fremme skapelse av utvidet virkelighetsprogramvare og opplevelser». Formuleringene er fortsatt så uklare at det ikke er mulig å fastslå omfanget av beskyttelsen som en eventuell registrering vil gi.
- Patentstyret er ikke bundet av hva som har vært godtatt tidligere, verken i EU eller i egen saksbehandling. Det må gjøres en konkret vurdering av om ordlyden i varefortegnelsen er tilstrekkelig klar, slik denne er formulert på norsk.
- Angivelsene «tilveiebringe online tidsskrifter, nemlig blogger innen utvidet virkelighet (augmented reality); tilveiebringe blogger og ikke-nedlastbare publikasjoner innen utvidet virkelighet (augmented reality) via et nettsted; tilby online nyhetsbrev innen utvidet virkelighet (augmented reality)» er ansett tilstrekkelig klare etter søkers rettelse. Med hensyn til disse er merket beskrivende og mangler det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd.
- Merket består av elementene LENS og DROP. LENS kan oversettes til «linse», mens DROP kan oversettes til «dråpe», «falle», «slippe» og «slipp». Siden tjenestene omhandler utvidet virkelighet, er det naturlig å forstå ordet LENS som en linse i form av ulike effekter og muligheter knyttet til slik teknologi. DROP kan blant annet forstås som «slipp», i betydningen å lansere nye varer, funksjoner eller liknende. Merketeksten LENS DROP vil derfor umiddelbart forstås som «linseslipp» eller «slipp av nye linser», enten LENS refererer til effekter i ulike dataprogrammer, kameralinser eller kontaktlinser. Når LENS DROP brukes for de aktuelle tjenestene, vil merket oppfattes som en angivelse av innholdet av eller temaet i tidsskriftene, bloggene og nyhetsbrevene som tilbys.
- Det er relevant, men ikke avgjørende at merket er registrert i flere land.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyret har ikke rett til å avslå søknaden som helhet når det ikke er foretatt en konkret særpregsvurdering av alle de søkte tjenestene. Patentstyrets saksbehandling er ikke i tråd med forvaltningsrettslige prinsipper om saklige hensyn og prinsipper om proporsjonalitet. Saken burde ikke vært tatt opp til formell avgjørelse når den ikke var tilstrekkelig opplyst.
- Den søkte klassifiseringen er godkjent av EUIPO og andre jurisdiksjoner, og oppfyller alle klassifiseringskrav. Varemerket har det nødvendige særpreg.

- LENS DROP er en uvanlig ordkombinasjon og det er ikke noen logisk sammenheng mellom ordene. Kombinasjonen LENS DROP har ingen betydning på engelsk. Merket kan derfor heller ikke på en direkte måte beskrive egenskapene ved de søkte tjenestene. Gjennomsnittsfbrukeren vil kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og merket vil oppfylle garantifunksjonen.
- LENS har ikke en ensartet betydning når det brukes på de aktuelle tjenestene. Det gjelder spesielt når det kombineres med DROP, fordi ordene vanligvis ikke forekommer sammen i vanlig engelsk tale. DROP vil oversettes til «miste» eller «dråpe». Sammenstillingen kan oppfattes som «linsedropp», «linsemiste» eller «linsedråpe». Kombinasjonen av ordene utgjør ikke en kjent betegnelse som kan knyttes til tjenestene. Det vil kreve et betydelig mentalt sprang og fantasi for å komme til Patentstyrets konklusjon.
- «Slipp» betyr ikke lansering. Søketreffene Patentstyret har fremlagt relaterer seg ikke til «slipp», men til «produktslipp». Patentstyret har først oversatt LENS DROP til et meningsløst ord på norsk, for så å kombinere elementer av det opprinnelige varemerket med deler av en slangbetegnelse for lansering. Patentstyrets inndeling, individuelle ordanalyse og resultat stemmer ikke overens med verken praksis for vurdering av varemerkers særpreg eller forbrukernes faktiske oppfatning av varemerket.
- Patentstyret har tidligere godtatt en rekke LENS-formative merker, for eksempel LENS WEB BUILDER og AI LENS.
- LENS DROP er funnet særpreget og registrerbart i en rekke land, blant annet i EU, USA, Australia, Sveits og Storbritannia. Hensynet til rettsenhet tilsier at merket godtas også i Norge.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 9 Klagenemnda tar først stilling til om varefortegnelsen er angitt klart og entydig, jf. varemerkeforskriften § 10 andre ledd første punktum, slik den lød før lovendringen.
- 10 Klager har underveis i saksbehandlingen inngitt endringsforslag til tjenesteangivelsene for å imøtekomme Patentstyrets innvendinger. De tre siste angivelsene er godkjent av Patentstyret og Klagenemnda slutter seg til at disse er tilstrekkelig klare etter klagers endringer:

«tilveiebringe online tidsskrifter, nemlig blogger innen utvidet virkelighet (augmented reality)»

«tilveiebringe blogger og ikke-nedlastbare publikasjoner innen utvidet virkelighet (augmented reality) via et nettsted»

«tilby online nyhetsbrev innen utvidet virkelighet (augmented reality)»

- 11 Spørsmålet er om de to første angivelsene, med de endringer klager har foreslått, oppfyller kravet. Angivelsene lyder slik:

«underholdningstjenester i form av et prisutdelingsprogram som fremhever og anerkjenner utvidet virkelighetsprogramvare og opplevelser»

«tilveiebringe anerkjennelse og insentiver ved hjelp av prisutdelingsprogrammer for å fremheve ekspertise innen utvidet virkelighet og for å fremme skapelse av utvidet virkelighetsprogramvare og opplevelser»

- 12 Klagenemnda har kommet til at angivelsene er tilstrekkelig klare og entydige. Underholdningsvirksomhet er et typisk eksempel på tjenester som klasse 41 omfatter, og et prisutdelingsprogram er en spesifikk form for underholdningsvirksomhet. Det at klager i tillegg har presisert hva som er formålet med programmet, nemlig å fremme og anerkjenne programvare innen utvidet virkelighet, bidrar til å gjøre ordlyden noe komplisert, men endrer ikke det faktum at tjenesten i utgangspunktet er en klart angitt underholdningstjeneste. Ifølge Gyldendals *Stor engelsk-norsk ordbok* er «utvidet virkelighet» også den korrekte oversettelsen av «augmented reality». Klagenemnda kan derfor ikke se at dette uttrykket skulle vært klargjort ytterligere. Etter Klagenemndas syn vil både Patentstyret og næringsdrivende kunne fastslå den søkte beskyttelsens omfang og innrette seg deretter, slik at hensynet bak bestemmelsen er ivaretatt, se til dette EU-domstolens avgjørelse C-307/10 IP Translator avsnitt 46–48.
- 13 Klagenemnda går så videre til å vurdere om varemerket LENS DROP oppfyller kravet til særpreg i varemerkeloven § 14.
- 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 særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
- 15 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets ((EU) 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 16, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, særlig 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 avsnitt 28 og C-299/99 Philips/Remington avsnitt 30.

- 17 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og utfra gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.
- 18 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene kan både være en privat sluttbruker og en profesjonell næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren 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 sak T-19/04 Paperlab avsnitt 25. 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 sak C-265/00 Biomild avsnitt 37, og EU-rettenes avgjørelse i sak T-486/08 Superskin avsnitt 25 og 26.
- 20 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.
- 21 Klagenemnda har kommet til at merket LENS DROP ikke er direkte beskrivende og har tilstrekkelig særpreg for de aktuelle tjenestene i klasse 41.
- 22 Merket er søkt for underholdningstjenester og andre tjenester tilknyttet «utvidet virkelighet». Ifølge Store norske leksikon er utvidet virkelighet («augmented reality») en «omgivelse hvor den egentlige virkeligheten er kombinert med illusjoner, skapt av datagenererte, kunstige sanseintrykk». Det fremgår videre at de kunstige inntrykkene er flettet sammen med de naturlige, slik at man får en ny helhetlig virkelighetsopplevelse. Som et eksempel på utvidet virkelighet nevnes at man kan «se på en gjenstand gjennom kameraet på en smarttelefon og få opp informasjon om gjenstanden på skjermen, slik at det ser ut som om informasjonen er markert på selve gjenstanden». Hensikten er å tilføre opplevelser og handlingsmuligheter til den virkelige verden, og teknologien brukes gjerne i dataspill, innen medisin eller til militære formål. Utvidet virkelighet har

en nær tilknytning til linser fordi man kombinerer data fra den fysiske og virtuelle verden for å skape en bildeeffekt.

- 23 Merket består av de engelske ordene LENS, som betyr «linse» og DROP, som både kan være et substantiv og et verb. Som verb betyr ordet «miste» eller «slippe». Som substantiv betyr DROP «dråpe», men kan også referere til et «slipp» i betydningen produktslipp eller lansering av nye varer. Merket kan dermed oppfattes som «linse-slipp».
- 24 Spørsmålet blir om den norske gjennomsnittsfbrukeren direkte og umiddelbart vil oppfatte LENS DROP som beskrivende for eksempelvis et prisutdelingsprogram som fremhever og anerkjenner utvidet virkelighetsprogramvare, eller for tilveiebringelse av et online nyhetsbrev innen dette feltet.
- 25 Etter Klagenemndas syn vil det fremstå som uklart for gjennomsnittsfbrukeren hva et linse-slipp er. Selv om noen kan tenke seg at det dreier seg om lansering av linser som skal brukes til bildeeffekter, kreves det mentale steg for at merketeksten skal beskrive underholdnings- og utgivelsestjenestene i klasse 41. Klagenemnda er ikke enig med Patentstyret i at LENS DROP angir innholdet i eller temaet for de tidsskriftene, bloggene og nyhetsbrevene som tilbys. Sammenstillingen fremstår ikke som en naturlig angivelse av et tema eller innhold. Videre kan ikke Klagenemnda se at meningsinnholdet i sammenstillingen LENS DROP er tilstrekkelig klart til å beskrive et prisutdelingsprogram innen utvidet virkelighet. Gjennomsnittsfbrukeren vil derfor ikke direkte og umiddelbart oppfatte LENS DROP som beskrivende informasjon for disse tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Etter Klagenemndas syn har merket heller ikke et meningsinnhold som mangler adskillende evne for de aktuelle tjenestene. Merket har derfor særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd siste punktum.
- 26 På denne bakgrunn blir Patentstyrets avgjørelse å oppheve. Merket kan registreres for de aktuelle tjenestene i klasse 41, med de endrede tjenesteangivelsene som vist over i avsnitt 10 og 11, uten hinder av registreringshindringene i varemerkeforskriften § 10 andre ledd første punktum, jf. varemerkeloven § 24 og varemerkeloven § 14.

Det avsies slik

Slutning

Klagen tas til følge.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Lill A. Grimstad
(sign.)

Ingeborg Råsberg
(sign.)