

Zacco Norway AS
Postboks 2003 Vika
0125 OSLO

Oslo, 2016.10.10

Deres ref.: T61601127NO00fam kbe
Saksnr.: 201605921
Søker: WhatsApp Inc
Svarfrist: 2017.01.10¹

Uttalelse i varemerkesøknad



Vi har vurdert om vi kan registrere varemerket

Konklusjon

Vi kan ikke registrere varemerket for varene og tjenestene dere oppga i søknaden.

Begrunnelse

Varemerket mangler det varemerkerettslige særpreg som er nødvendig for å kunne registreres.

Vi kan ikke registrere et varemerke som består av tegn, figurer eller ord som angir varenes eller tjenestenes art, egenskap eller formål, eller på andre måter beskriver varene eller tjenestene. Vi kan heller ikke registrere et varemerke som gjennomsnittsfbrukeren ikke vil oppfatte som et kjennetegn for én bestemt tilbyder av varer eller tjenester. Se varemerkeloven § 14.

Figurmerket består av en hvit telefon i en grønn snakkeboble. Vi mener varemerket angir art for varer som programvare i klasse 9, tjenester som elektronisk utveksling av tale, data, lyd, video, tekst og grafikk i klasse 38 og tjenester for kontaktformidling og sosial nettverksbygging i klasse 45. Vi anser at når figurmerket brukes for eksempel programvare så vil avbildningen kun angi hva programvaren kan brukes til, nemlig til kommunikasjon via telefoner. Tilsvarende vil merket, når det benyttes på kontaktformidlingstjenester, kun angi at tjenestene tilbys via telefon.

Vi mener at varemerket heller ikke vil oppfattes som et kjennetegn som evner å skille noen av de søkte varene og tjenestene fra andres varer og tjenester. En alminnelig opplyst gjennomsnittsfbruker vil ikke kunne identifisere én bestemt kommersiell aktør ut fra figuren. Vi mener at merket kun består av rent informative detaljer, og ikke er egnet til å utpeke en bestemt tilbyder av varene eller tjenestene i klasse 9, 35, 36, 38, 42 eller 45.

Vi gjør oppmerksom på at varefortegnelsen ikke er ferdig vurdert, og at det kan bli nødvendig med endringer. Endelig klassifisering vil bli foretatt til slutt i søknadsbehandlingen, dersom vi skulle frafalle anførselen av § 14.

Dette kan dere gjøre

Hvis dere er uenige i vurderingen vår, send oss en skriftlig begrunnelse på dette. Vi vil da vurdere saken på nytt.

Har dere brukt varemerket på en slik måte at forbrukerne av de aktuelle varene og tjenestene i Norge oppfatter det som deres kjennetegn? Send oss en redegjørelse for hvordan dere har brukt varemerket og legg ved dokumentasjon. Vi vil da vurdere saken på nytt. Les mer om dette på nettsidene våre, patentstyret.no/For-eksperter/Varemerkeeksperten/Innarbeidelse-og-bruk-av-et-varemerke--/

Svarfrist

Vi må ha mottatt skriftlig svar senest **10. januar 2017**. Send gjerne svaret via Altinn. Hvis dere svarer for sent, henlegger vi søknaden. Se varemerkeloven § 23.

Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål.

Med vennlig hilsen

Siri M. Leander
Telefon: 22 38 73 16

¹ Bestemmelser om dokumentformater, leveringstidspunkt, frister og betaling av avgifter og gebyrer er gitt i forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter av 1.april 2014. Forskriften finnes på patentstyret.no og kan fås ved henvendelse til Patentstyrets infoserter.