

Zacco Norway AS
Postboks 2003 Vikå
0125 OSLO

Oslo, 2012.04.18

Deres ref.: T61003105NO00R TMS/IED
Svarfrist: **2012.07.20**¹
Saksnr.: 201003101 (**må oppgis ved svar**)
Innehaver: Christian Louboutin

Uttalelse vedrørende varemærkesøknad nr. 201003101 Int.reg.nr. 1031242

Vi viser til deres brev av 2011.07.15.

Vi har vurdert saken på nytt, men må dessverre fastholde at den internasjonale registreringen ikke kan besluttes gjeldende i Norge etter varemærkeloven § 14 første ledd andre punktum. Den internasjonale registreringen kan imidlertid gis virkning for en begrenset varefortegnelse på bakgrunn av den innsendte innarbeidelsesdokumentasjonen, se nedenfor.

Patentstyret vil innledningsvis knytte noen bemerkninger til fullmektigens anførsler under punkt 2, særpreg. Fullmektigen har vist til at merket er en rød såle plassert på en sko som er markert ved at den er stiplet, og anfører at det ikke er meningen å kreve vern for utseendet av en sko utover den røde sålen.

Merket i den internasjonale registreringen - den røde sålen på en høyhælet sko markert ved en stiplet linje - er derfor et plasseringsmerke. Dette kommer for så vidt også til uttrykk i beskrivelsen av merket, hvor det heter at "*the outline of the shoe is not part of the mark*". Patentstyret er derfor av den oppfatning at merket må vurderes som et plasseringsmerke.

De stiplede linjene som gir uttrykk for en høyhælet damesko vil derfor ikke ha noen annen betydning for særpregsvurderingen enn å angi hvordan den røde sålen vil komme til syne (plasseringen) og på hvilke varer. Skoens utforming har derfor i seg selv ingen betydning i denne vurderingen.

Spørsmålet i denne saken blir dermed hvorvidt den røde sålen har kjennetegneseffekt når det brukes på undersiden av "*ladies footwear*" ("dameskotøy") i klasse 25.

¹ Søknaden blir henlagt/delvis henlagt dersom brevet ikke blir skriftlig besvart innen svarfristen. **Svarfrist:** Svar må være innkommet til Patentstyret senest fristens siste dag. Det kan skriftlig begjæres fristforlengelse. Første forespørsel om fristforlengelse som fremsettes i løpet av saksbehandlingen innvilges i 6 måneder fra svarfristens utløp (se ovenfor) uten at vi gir tilbakemelding. Se Patentstyrets hjemmeside; www.patentstyret.no for nærmere regler om fristforlengelser. Begjæring må være innkommet til Patentstyret senest fristens siste dag. Se varemærkeloven § 23. Vedrørende dokumentformater, leveringstidspunkt, frister og betaling av avgifter og gebyrer, se forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. Forskriften finnes på patentstyret.no og kan fås ved henvendelse til Patentstyrets infosenter.

Vurderingen av særpreg:

Fullmektigen bestrider at merket i den internasjonale registreringen er uten særpreg. Det blir vist til at rødfargen er en skarp og uvanlig rødfarge (Pantone-fargekode nr. 18.1663TP), og det blir anført at en rød såle er svært uvanlig, meget fremtredende og iøynefallende på sko, særlig siden tradisjonelle såler er brune eller svarte.

Når det gjelder dokumentasjonen (bilag 2-4) som fullmektigen viser til i punkt 2, særpreg, så finner vi det mest hensiktsmessig å vurdere denne under drøftelsen av innarbeidelse, da dette er påberopt som grunnlag for særpreg, se nedenfor.

Vurderingen må foretas i forhold til hvordan en gjennomsnittsforsbruker normalt vil oppfatte merket, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforsbrukeren for "*ladies footwear*" må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, *Gut Springenheide*.

Patentstyret er av den oppfatning at merket ikke har særpreg som sådan for "*ladies footwear*" i klasse 25, og vi har følgende bemerkninger i forhold til kjennetegnsvurderingen. Som et utgangspunkt er gjennomsnittsforsbrukeren ikke vant til å oppfatte farger som en opplysning om varenes kommersielle opprinnelse, og vil derfor normalt anta at fargevalget er estetisk betinget som dekor eller utsmykning. Selv om såler vanligvis er brune, sorte eller beige, så foreligger det ikke holdepunkter i saken for å si at bruk av farger som sådan på undersiden av sko har andre formål enn som utsmykning og dekor. Etter vår mening er det nettopp slik gjennomsnittsforsbrukeren først og fremst vil oppfatte den røde sålen. Det kan her ikke være avgjørende at rødfargen er anført å være spesiell. Slik vi vurderer merket, vil den røde sålen gi uttrykk for et ønske om å utsmykke varen med et dekorativt element, og den vil derfor ikke bli oppfattet som en kommunisering av kommersiell opprinnelse. Merket vil således ikke ha en gjenkjennelseeffekt, og vil heller ikke kunne fungere som en opprinnelsesgaranti, som er et av hovedformålene med et varemærke, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i C-37/03 P, *BioID*, premiss 27.

Vi har etter en helhetsvurdering kommet til at den røde sålen mangler særpreg som sådan, da det ikke er egnet til å skille innehaverens varer fra andres, jf. varemærkeloven 14 første ledd andre punktum.

Det er i denne vurderingen også lagt vekt på at det er et særskilt friholdelsesbehov for farger, herunder bruk av farger på sko, både på over- og undersiden. Det kan som et utgangspunkt medføre en uforholdsmessig begrensning av konkurrentenes valgmuligheter å belegge bruken av en farge på undersiden av sko med enerett for én næringsdrivende.

Vurderingen av om merket har oppnådd særpreg på bakgrunn av innarbeidelse:

Fullmektigen har anført at merket i den internasjonale registreringen har vunnet særpreg gjennom bruk, og har innlevert følgende dokumentasjon i sakens anledning:

Bilag:

2. Kopi av Look Book høst/vinter 2003-2004; 2005-2006; 2006-2007 og vår sommer 2004, 2006 og 2010, januar 2008 til februar 2008
3. Utdrag fra boken "The boot", Bradley Quinn 2010
4. Utdrag fra publikasjonen "Design Museum - Fifty Shoes That Changed the World", 2009
5. Medieomtale av Luxury Institute Survey 2007-2010

6. Liste over de mest trendy merkene iht. kåringen "Cool Brands" 2010/2011
7. Kopi av artikkelen "På Fest med Pia", Dagsavisen 28. desember 2007
8. Kopi av artikkelen "Mette-Marits kjole koster en kvart million", detnye.no 22. januar 2010
9. Utklipp fra Costume nr. 9, februar 2007 s. 10
10. Utklipp fra Her og Nå, nr. 5, 2009
11. Utklipp fra Se og Hør, nr. 9, 2010
12. Utklipp fra Se og Hør, uke 50, 2007
13. Utklipp fra Elle, august 2008
14. Utklipp fra Costume, oktober 2006
15. Utdrag fra Costume nr. 20. januar 2008 s. 26
16. Utskrift av artikkelen "Sikle sikle på sikle-sko" publisert 20. august 2006 fra oslopuls.aftenposten.no
17. Utklipp fra Se og Hør, nr. 75, 2009
18. Utklipp fra Costume, november 2008 s. 137
19. Utklipp fra Elle, februar 2008
20. Utskrift av artikkel fra kk.no datert 17. september 2010
21. Utskrift fra klikk.no av artikkelen "Årets mest sexy sko" publisert 20. oktober 2010
22. Utklipp fra ELLE fra januar, september, november og desember 2006, januar, februar, mars, april, august, september og november 2007, januar, mai, juli, september og desember 2008, januar, februar, mars, april, mai, juni, juli, september, oktober, november og desember 2009 samt januar, februar og mars 2010
23. Utklipp fra Det Nye for mai og juni 2009, samt januar, februar, mars og april 2010
24. Utklipp fra Costume fra juni, november og desember 2006, mars, april, juni, august, november og desember 2007, april, oktober og desember 2008, januar, april, mai, august, oktober, november og desember 2009 samt januar 2010
25. Utklipp fra Mag nr. 1, 2, 3, 5, 10 og 11 fra 2008, nr. 5, 8, 9, 10 og 11 fra 2009 og nr. 1 og 2 fra 2010
26. Utklipp fra Se og Hør nr. 95 fra 2007, diverse utklipp fra 2008 (paginert - til sammen 30 sider), nr. 2, 4, 12, 18, 22, 26, 27, 29, 36, 37, 43, 44, 46, 63, 64, 65, 67, 74, 81, 88, 91, 93, 94, 96, 98, 102 fra 2009, samt nr. 10, 12, 15 og 16 fra 2010
27. Utklipp fra Her og Nå nr. 16, 20, 21, 23, 43, 44, 47, 50 og 52 fra 2008, nr. 3, 6, 10, 13, 14, 16, 17, 23, 24, 38, 42 og 43 fra 2009, nr. 3, 6, 10 og 13 fra 2010
28. Opplagstall for norske ukeblader og magasiner 2008/2009
29. Utskrift av artikler fra diverse nettmedier; dn.no publisert 16. september 2009, vg.no publisert 6. august 2009 og 22. februar 2009, henne.no publisert 2. oktober 2009, norwegianfashion publisert 3. september 2009 og 30. september 2008, seher.no publisert 29. februar 2008, 27. november 2009 og mote.no publisert 27. juli 2007, samt kopi av et innlegg på bloggen ladybirdnest.blogspot.com publisert 22. juli 2008
30. Utskrift av artikler fra diverse nettmedier; kk.no publisert 27. september 2010 og 18. desember 2010, minimote.no publisert 26. juli 2010, seher.no publisert 11. oktober 2010 og 27. november 2010 og innlegg på diverse blogger; hotblog.no publisert 4. mars 2010, charlieeee87.blogg.no 25. juli 2010, 27. januar 2011 og 21. oktober 2010, Odasjoas.blogg.no publisert 25. mars 2011, mytaste.blogg.no publisert 2. juni 2010, Rocknrollbalerina.blogspot.com datert 19. januar 2011, Cessas.com publisert 14. oktober 2010, Somethingfrench.blogg.no publisert 10. desember 2010 og Charlotteit.blogg.no publisert 18. januar 2011
31. Erklæring fra redaksjonssjef i "Costume", Sonia Huanca Vold
32. Erklæring fra sjefsredaktør i "Elle Norge", Signy Fardal
33. Erklæring fra Maria Christensen, innehaveren av Kamikaze Donna
34. Erklæring fra Yngve Hansen, daglig leder i Vincci AS
35. Ordre og fakturaer mellom Christian Louboutin og Kamikaze Donna i 2008
36. Kopi av fakturaer fra Kamikaze Donna som viser salg av Christian Louboutin-sko i tidsrommet august 2008 – januar 2010

37. Utklipp fra amerikanske moteblader i perioden 2007-2009 som utgis i Norge (Allure oktober og november 2007, Cosmopolitan februar 2009, Elle september og oktober 2008, Glamour februar, mars, og september 2008 og januar 2009, Harper's Bazar november 2007, juni, september og oktober 2008, In Style desember 2007,
38. Utklipp fra britiske motemedier som utgis i Norge fra år 2006 (Elle april, september, oktober og november 2006, Eve juli 2006, Grazia februar, april, juni, september, november og desember 2006, samt Grazia Fashion News, Harper's Bazar januar, april, juli, august og desember 2006, In Style februar, mars, juni, september og oktober 2006, Marie Claire april, mars, juni, september og oktober 2006, Tatler januar, februar og oktober 2006 samt Vogue, januar, februar, mai, juni, juli, september og oktober 2006).
39. Oversikt over utenlandske blader som distribueres av Narvesen
40. Utklipp hentet fra amerikanske motemedier fra perioden 2007-2009 og fra britiske motemedier fra 2006 som ikke distribueres gjennom Narvesen, samt fra britiske motemedier fra årene 1999, 2003 til 2005 og 2007 til 2009
41. Utklipp hentet fra Europeiske motemedier (Allure: 2005/2008, Amica: Tyskland (diverse utklipp fra mellom 2003 og 2008), Italia (diverse utklipp mellom 2001 og 2008), Annabelle: Sveits (1 utklipp feb 2003 og 3 bilag april 2006), Brigitte: Tyskland (2 utklipp 2008), Books:1999-2010, Bunte: Tyskland (1 utklipp 2006, 2 utklipp 2008, 2 utklipp 2010), Closer: Frankrike (2008/2009), Damernas: Sverige (2006/2007/2008), El Pais: Spania (2008/2009), Elle: Div 1996-2009, mange land (Frankrike, Norge, Sverige, Belgia, Tyskland, Hellas, Russland), Femina: Sveits 2007, FHM:Frankrike 2003/2004, Films:The Proposal – 2008, Freudin: Tyskland 2005-2008, Gala: Tyskland, Frankrike (1997, 2003, 2006-2010), Glamour:2004-2009 (Tyskland, Spania, Frankrike, Sverige, Italia, Nederland), GQ:2005-2008 (Tyskland, Spania, Frankrike), Harper's Bazaar 1997-2010, Hola:2006, In Style:2001-2009 (Tyskland, Spania), Le Monde:2002/2003/2006 (Frankrike), Le Monde 2: 2006, Marie Claire: 1994/1997-2009, Marie France:2006/2007, Numero:2000-2008, Paris Match: 2004-2009, People: 2003, Playboy: 2002/2008/2009, Plaza:Sverige 2006, Point de Vue: 2003/2009 Frankrike, Revue: Tyskland 2006, Stern: Tyskland 2003/2006, Style: 2006-2008 (Tyskland, Sveits, Italia), Tatler:1999/2005, The independent: 2006, Vanity Fair: 1998/2004-2007, Vogue: 1997-2009 mange land, Wallpaper: Des. 2005 Russland og og utklipp fra Asiatiske motemedier frem til april 2010 (Australia: Harper's Bazaar, sept. 2008; Vogue Australia juni 2005, to utklipp okt. 1998, april 2008 og oktober 2007; Kina: Elle Accessory april 2008; Japan: Vogue Japon, to utklipp mai 2006; Underkatalog: Lifestyle Asia 1996: Fire utklipp august 1996 (Lifestyle Asia), SING press clippings: spring/summer 2010 ("Editorial highlights"))
42. Utskrift fra barbie.com som omtaler Barbiedukken som har Christian Louboutins sko med rød såle, samt artikkelen "Barbie se Chausse en Louboutin" fra www.ykone.com av 27. november 2009.
43. Utskrift fra norwegianfashion.no av 27. oktober 2009
44. Utskrift fra websiden piperheidsiekchristianloubotin.com
45. Kopi av artikkel fra The Independent fra 27. august 2006
46. Medieomtale fra britiske aviser mv
47. Erklæringer fra utenlandske redaktører mv.
48. Fire DVD-er
49. Utklipp fra Se og Hør, nr. 77, 2009
50. Utskrift fra bagthatstyle.com av 1. september 2009
51. Utskrift fra minmote.no av 2. september 2009
52. Omtale av singelen "Louboutins" fra www.justjared.buzznet.com fra 26. november 2009, samt selve sangteksten
53. Utklipp fra diverse utenlandske motemedier som viser fotografier av en rekke celebriteter som bærer innehaverens Christian Louboutin-sko jf. Arielle Dombasle Crazy Horse, Carla Bruni, David Lynch, Diane Kruger, Dita Von Teese, Fergie, Gwyneth Paltrow, Marion Cotillard, Renee Zellweger, Sarah Jessica Parker, Angelina

Jolie, Beyoncé Knowles, Christina Aguilera, Sandra Bullock, Nicole Kidman, Rihanna, Victoria Beckham, Monica Bellucci, Jennifer Lopez, Heidi Klum, Cameron Diaz, Scarlett Johansson, Halle Berry, Mary-Kate Olsen, Paris Hilton, Jessica Alba, Meryl Streep, Anne Hathaway, Jennifer Aniston, Eva Longoria, Kim Kardashian, Lindsay Lohan, Pénélope Cruz, Mischa Barton, Leighton Meester, Kate Moss, Kristen Bell, Hayden Panettiere, Madonna, Charlotte Gainsbourg, Lily Allen, Alicia Keys, Gwen Stefani, Hilary Duff, Katie Holmes, Reese Witherspoon, Charlize Theron, Jessica Biel, Drew Barrymore, Eva Mendes, Sienna Miller, Cate Blanchett, Kate Winslet, Jennifer Garner, Maria Sharapova, Naomi Campbell, Amy Adams, Ellen Pompeo, Keri Russell, Rose McGowan, Amanda Seyfried, Bar Rafaeli, Britney Spears, Brooke Shields, Carice Van Houten, Caroline Winberg, Catherine Zeta-Jones, Lucy Liu, Kristen Davies, Liv Tyler, Miranda Kerr, Nicole Richie, Rachel Bilson, Sarah Michelle Gellar, Salma Hayek, Kate Bosworth, Jessica Stam, Katy Perry, Marie-Louise Parker, Kate Walsh, Evan Rachel Wood, Claudia Schiffer, Kristen Stewart og Gisèle Bündchen.

Når det gjelder varefortegnelsen, så omfatter formuleringen "*ladies footwear*" i klasse 25 alle typer sko for damer, herunder alt fra høyhælte sko til sandaler og tøfler. Patentstyret kan imidlertid ikke se at den innsendte dokumentasjonen er tilstrekkelig til å vise slik virkning av bruk som kreves etter varemerkeloven §§ 3 tredje ledd og 14 tredje ledd annet punktum for alle typer damesko. Dokumentasjonen må vise at bruken har medført at merket er godt kjent i den relevante omsetningskretsen i Norge som noens særlige kjennetegn, og således er egnet til å identifisere at "*ladies footwear*" som sådan har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet.

Vi er derimot av den oppfatning at merket - den røde sålen - er innarbeidet for visse typer sko, se nedenfor. I det følgende skal vi redegjøre for vårt syn på saken.

Den innsendte dokumentasjonen viser at merket anvendes på sko som selges for 4-5000 kroner og oppover, se bilag 35-36, og at skoene anses som en luksusvare, se eksempelvis bilag 4-5 og omtale i de ulike magasinutklippene. Dette indikerer at merket anvendes på sko ment for en snevrere omsetningskrets enn det som gjelder for alminnelige typer sko, og tilsier at gjennomsnittsforbrukeren er mer observant og merkebevisst enn normalt.

Dokumentasjonen - de ulike varekatalogene fra ulike år, flere selvstendige artikler, samt enkelte andre bilag - viser at den røde sålen, i fargen Pantone-fargekode nr. 18.1663TP, er brukt på samtlige sko fra Louboutin uavbrutt siden lanseringen i 1992. Den røde sålen er således brukt i 20 år på høyhælte damesko, hvilket tilsier en relativt intensiv bruk over en lengre periode.

Varekatalogene - bilag 2 - viser den røde sålen benyttet på flere ulike typer sko. Det er imidlertid ikke innlevert noen form for dokumentasjon som viser om eller hvordan den norske omsetningskretsen er eksponert for katalogene. Når vi ikke har noe informasjon om antall kataloger som er distribuert i Norge, og den geografiske spredningen på denne distribusjonen, er det vanskelig å vurdere hvilke typer sko omsetningskretsen er kjent med at den røde sålen benyttes på. I den videre dokumentasjonen, som behandles nedenfor, er den røde sålen i det alt vesentlige benyttet på høyhælte sko. For øvrig er det ikke gitt noen opplysninger om den norske gjennomsnittsforbrukeren er gjort kjent med omtalen av den røde sålen som fremgår av bilag 3 til 6. I boken "The Boot" fra 2010 heter det at "Louboutin's designs are immediately recognizable....One of Louboutin's most striking designs details is the signature red sole he uses, a feature that has come to be a trademark of his label". Som det vil fremgå nedenfor, så vil slik omtale kunne være relevant. Da det ikke er fremlagt dokumentasjon som viser at gjennomsnittsforbrukeren er kjent med denne omtalen, kan vi imidlertid ikke tillegge dokumentasjonen nevneverdig vekt.

Den innsendte dokumentasjonen i bilag 7 til 19 strekker seg fra tidsrommet 2006 til 2010, og viser at den røde sålen vies særskilt omtale i ulike artikler i forskjellige norske tidsskrifter, slik som "Se & Hør", "Costume", "Det Nye", "Elle" og "KK". Eksempler på omtale, med bilder hvor den røde sålen ofte er fremhevet, er:

- "signalrøde såler; sistnevnte varemerket til den sexy skolabelen Christian Louboutin",
- "du kjenner igjen designeren på den røde sålen, den er Louboutins varemerke",
- "... og sorte lakksko fra Christian Louboutin – med de karakteristiske røde sålene",
- "sko fra Christian Louboutin er det heteste du kan gå i akkurat nå. De kjennetegnes ved sine knallrøde såler og er elsket av kjendisene",
- "iført høye pumps fra den rødsålede skoprodusenten Christian Louboutin",
- "selve signaturen er de rødlakkerte lærsålene som gjør skoene lette å kjenne igjen",
- "Christian Loubotins sko har alltid røde såler. Den karakteristiske fargen er også brukt i innredningen av Louboutins butikk i Paris", og
- "Christian Louboutin er også en favoritt blant stjernene. Den røde sålen er blitt et statussymbol i Hollywood".

Dokumentasjonen viser at den røde sålen er en detalj med kjennetegnseffekt, og ikke bare som dekor eller utsmykning på skoene.

Dokumentasjonen i bilag 22 til 27, som består av artikler fra norske tabloid- og motemagasin, viser omtale av den røde sålen i perioden 2006-2010, og er relativt omfattende. I motsetning til artiklene ovenfor, så er ikke omtalen i denne delen av dokumentasjonen ledsaget med en tekst om den røde sålen. I så måte kan rødfargen likeså gjerne oppfattes som dekor enn som et kjennetegn. Mengden omtale og den gjentatte fokuseringen på at den røde sålen, kan likevel tilsi at den mer merkebevisste gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte rødfargen under de høyhælte skoene som noe mer enn bare dekor. Denne dokumentasjonen kan derfor til dels underbygge oppfatningen av den røde sålen som noe særegent for høyhælte sko fra Louboutin, og således som noe som har kjennetegnsmessig funksjon og ikke bare funksjon som dekor.

Den aktuelle omtalen er fra norske, riksdekkende magasiner som omsettes i høye opplag, i hvert fall innenfor sine segmenter. Dokumentasjonen i bilag 28 viser at magasinene "Her & Nå" og "Se & Hør" hadde et opplag på til sammen 26 751 210 i 2008 og 24 959 410 i 2009. Dette utgjør i følge statistikken 100 % innenfor segmentet "Aktualitet", og henholdsvis 31,3 % og 30,96 % i 2008 og 2009 for det samlede Magasin-Norge. Vurdert i forhold til andre blader og magasiner, uavhengig av segment, må dette karakteriseres som to magasiner med et høyt opplag og med en stor markedsandel (basert på opplag).

Av de øvrige bladene som er nevnt ovenfor, så hadde "Costume", "Det Nye", "Elle", "Henne" og "Mag" på sin side opplag på mellom 250 000 og 750 000 hver i måneden i både 2008 og 2009. Dette utgjorde for de enkelte bladene mellom 4 % til 9 % innenfor segmentet "Kvinner" i det aktuelle tidsrommet. Bladet "KK" hadde et opplag på 2 263 820 i 2008 og 2 256 189 i 2009, hvilket tilsvarer en markedsandel på 26 % og 28 % innenfor segmentet "Kvinner". Dette er mindre enn tallene for "Her & Nå" og "Se & Hør", men de samlede opplagstallene og markedsandeler vil likevel være av en betydelig størrelse innenfor det aktuelle segmentet - totalt sett utgjør disse bladene i underkant av 10 % av det samlede Magasin-Norge. Dette tilsier at den relevante omsetningskretsen over tid har blitt jevnlig eksponert for den røde sålen - en eksponering hvor rødfargen på sålen i stor grad fremstår som et kjennetegn for høyhælte sko fra Louboutin

I utdragene fra motebloggene, se særlig bilag 30, som enten gjelder sko fra Louboutin eller ulike kolleksjoner fra Louboutin generelt, så fremheves de røde sålene / hælene som noe lett gjenkjennelig ved sko fra Louboutin. Eksempler på dette er "liker de røde hælene, skiller seg litt ut fra andre sko", "den røde sålen var da i det minste på plass i hele kolleksjonen" og "...

og kjennemerket til Louboutin; den røde sålen". Bloggene er akkompagnert med bilder som fokuserer på de røde sålene, men da fortrinnsvis på høyhælte sko. Det kan være noe usikkert hvilken vekt slike blogger skal tillegges, men de gir en indikasjon på hvordan personer i omsetningskretsen oppfatter den røde sålen, og kan i så måte støtte delvis opp under det synet som fremgår av avsnittene ovenfor.

Videre er det innlevert utklipp fra kjente amerikanske og britiske moteblader, slik som "Elle", "Marie Claire", "Vogue" og "Cosmopolitan". Dette er blader som selges i Norge, herunder på Narvesen, og utklippene er fra tidsrommet 2006 til 2009. De fleste artiklene viser omtale av den røde sålen uten tekst, men i likhet med de norske bladene, så er rødfargen i flere tilfeller fremhevet gjennom bildeutsnitt som fokuserer på skohælen. I omtalen som inkluderer tekst, er den røde sålen fremhevet på en måte som indikerer kjennetegneffekt. Eksempler på dette er:

- "His signature: Those tell-tale scarlet soles came about after watching a useless assistant ´ painting her nails",
- "There's something so sexy about red-soled high heels. And the most seductive of all have allways been Christian Louboutin's famously scarlet-soled stilettos",
- "Christian Louboutin has created this season's most lusted-after shoe collections. Sarah Jessica Parker is just one of the legion of A-listers wearing the label's sexy platform heels, recognisable by their red sole",
- "French shoe designer Christian Louboutin is on fire right now. His shoes - recognisable for their red sole - are so hip, they've become the footwear label of choice in L.A."

Dette er omtale av den røde sålen som tilsvarer karakteriseringen i de norske magasinene, hvilket tilsier en eksponering av den røde sålen som noe med kjennetegneffekt, og ikke bare som dekor eller utsmykning. Men som det fremgår av både teksten og bildene, så er det i all hovedsak kun på høyhælede sko den røde sålen benyttes. Oversikten i bilag 38 viser at de aktuelle bladene selges i Norge gjennom Narvesen. Det er imidlertid ikke innlevert dokumentasjon som viser salgstall, opplagstall eller markedsandel. I motsetning til de norske bladene er det derfor vanskelig å si noe om hvordan og hvor mye omsetningskretsen er eksponert for akkurat denne omtalen, foruten det at relevant omtale er tilgjengelig i Norge for gjennomsnittsforbrukeren.

Når det gjelder omtalen av den røde sålen i blader og magasiner som ikke selges i Norge, så vil denne være mindre relevant da dette er omtale som i langt mindre grad er tilgjengelig for den norske omsetningskretsen. Det er heller ikke innlevert noe dokumentasjon som viser at denne omtalen er kjent for den norske gjennomsnittsforbrukeren eller som viser på hvilken måte denne er relevant. Det skal likevel bemerkes at utklippene fra utenlandsk media viser at omtalen i Norge av de røde sålene ikke er unik, men at dette er en trend også utenfor Norge - de røde sålene omtales, både med tekst og bilde, og ofte omtales de som kjennetegnet til Louboutin.

Når det gjelder erklæringene fra ulike redaksjonssjefer og innehavere fra norske og utenlandske moteblader, så kan vi ikke se at denne viser en varemerkebruk av den røde sålen som tilsier at omsetningskretsen vil oppfatte dette som et kjennetegn. Dette er kun enkeltstående erklæringer om den respektive personen sin oppfatning av rødfargen anvendt på sko. Erklæringen fra Maria Christensen, innehaveren av butikken Kamikaze Donna som selger sko fra Louboutin i Norge, er den eneste erklæringen som beskriver hvordan kundekretsen oppfatter den røde sålen. Det uttales at de har lange ventelister på sko fra Louboutin, og at kunder ofte spør om sko med de røde sålene - "the customers come in the store and ask for the "red sole" shoe, some times they do not now the designer's name, but they know what they want - The red sole". Sistnevnte erklæring er i så måte den eneste

erklæringen som er egnet til å vise at omsetningskretsen oppfatter den røde sålen som et kjennetegn.

Vi kan heller ikke se at dokumentasjonen som omhandler samarbeidet mellom Louboutin og Mattel (produsenten av Barbie-dukke) og champagnehuset Piper Heidsieck, i særlig grad viser en slik relevant omtale som er nødvendig for å vise at merket er innarbeidet. Artikkelen fra norwegianfashion.no, som kun noe løsrevet omhandler samarbeidet med Mattel, inneholder likevel en omtale av en viss interesse, da det i artikkelen står at "Christian Louboutin er mest kjent for sine fantastiske sko og støvletter med den karakteristiske røde såle og er elsket av kvinner over hele verden. Nå har designeren inngått avtale med Mattel, produsenten bak Barbie ...". Det fremgår imidlertid ikke om eller hvor mange i den norske omsetningskretsen som er eksponert for denne omtalen.

Hva gjelder de fire DVD-ene, så er det kun i "The Oprah Winfrey Show" at den røde sålen fremheves som et særlig kjennetegn for Louboutin (se kapittel 3-5 på DVD-en). Det er imidlertid ikke levert inn dokumentasjon som viser når programmene ble vist på norsk TV, eller hvor mange seere de aktuelle programmene hadde. Vi kan derfor ikke tillegge denne dokumentasjonen særlig vekt.

Etter en helhetsvurdering har Patentstyret - under tvil - kommet frem til at dokumentasjonen sett under ett i tilstrekkelig grad viser en bruk av den røde sålen som tilsier at merket er innarbeidet for "*high-heeled shoes for women*" i klasse 25.

I denne vurderingen har Patentstyret lagt særlig vekt på at den røde sålen vies mye oppmerksom i media og fremheves til stadighet som et kjennetegn for innehaver Christian Louboutin. Denne omtalen har foregått over flere år i relevante blader og magasiner for omsetningskretsen med relativt store opplag og markedsandeler. Dette tilsier etter vår mening at gjennomsnittsfbrukeren vil gjenkjenne den røde sålen som et særlig kjennetegn for en kommersiell aktør. Dette underbygges av store deler av den øvrige dokumentasjonen som er gjennomgått ovenfor.

Imidlertid viser dokumentasjonen nesten utelukkende en bruk av den røde sålen på høyhælte sko, og da fortrinnsvis innenfor luksus- / designersegmentet. Merket kan derfor ikke anses innarbeidet for "*ladies footwear*" generelt, slik som sandaler, joggesko, tøfler, tursko og lignende.

Fullmektigen har i bilag 54 vist til en avgjørelse fra OHIM Board of Appeal, sak nr. R 2272/2010-2, *Red Shoe*, som gjelder vurderingen av et identisk merke som i nærværende sak. Board of Appeal kom i denne saken frem til at merket hadde særpreg for "*high-heeled shoes*". I vurderingen ble det også lagt vekt på bruken av merket. På bakgrunn av det resultat Patentstyret har kommet frem til, så kan vi ikke se det er nødvendig å kommentere denne avgjørelsen ytterligere i forhold til nærværende sak.

Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet frem til at merket - den røde sålen - er innarbeidet for høyhælte sko. Vi kan derfor gi merket vern med følgende varefortegnelse:

Klasse 25: High-heeled shoes for women.

Dersom innehaver skriftlig aksepterer varefortegnelsen som er angitt ovenfor innen **2012.07.20**, vil merket omgående bli gitt virkning med denne varefortegnelsen. Hvis vi ikke mottar svar innen fristen, vil merket få virkning med den samme begrensede varefortegnelsen, men da først 6 måneder etter svarfristens utløp, det vil si når fristene for gjenopptakelse etter varemerkeloven § 23, jf. § 70 siste ledd og for at saken likevel skal tas under behandling etter varemerkeloven § 80, er utløpt.

Ta gjerne kontakt hvis noe er uklart.

Med vennlig hilsen

Fredrik Almaas
Dir.tlf. 22 38 76 37