

Patentstyret
Postboks 8160 Dep.
0033 Oslo
Varemerkeavdelingen

Dato 10. oktober 2017
Deres ref. 201605921
Vår ref. T61601127NO00

Norge



Varemerkesøknad nr. 201605921
Søker: WhatsApp Inc

Vi viser til ovennevnte sak og Patentstyrets uttalelse av 10. oktober 2016, hvor Patentstyret har fremholdt at merket ikke kan godtas under henvisning til varemerkeloven § 14 og manglende særpreg.

Vi ber med dette Patentstyret om å revurdere saken, da vi mener det aktuelle merket både er iboende distinktivt uavhengig av bruk, samt distinktivt på grunnlag av bruk i markedet forut for søknadsdagen (tilslutt særpreg).

1. Iboende særpreg

For så vidt gjelder iboende særpreg peker vi på at det helhetlige figurmerket er blikkfangende, og vil etter vår oppfatning utvilsomt bli oppfattet som et kjennetegn. Det fremstår som godt egnet til å feste seg i publikums erindring og det har gjennom fargeinnslag, en form for «snakkeboble», og sin avbildning av noe som minner om en gammeldags telefon et klart kjennetegnmessig preg ved seg.

I sammenhengen viser vi til at for at et merke skal ha særpreg i varemerkelovens forstand så må det ha *evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet*, og være av en slik art at det er *egnet til å feste seg i erindringen* til de som møter merket i handelen, jf. premissene i «GULE SIDER»-dommen fra Høyesterett, Rt. 2005 s. 1601.

Vi viser videre til Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utgave (2011), s. 70:

«Siden midten av 1990-tallet har praksis vært preget av en målsetting om tilpasning til den generelle distinktivitetsnorm som er trukket opp gjennom EU-domstolens praksis. I GOD MORGEN-saken (Rt. 2002 s. 391, NIR 2002 s. 313) konkluderte førstvoterende, etter å ha gått gjennom praksis fra EU-domstolen og Retten, med at «det som kan utledes av det EF-rettslige materialet, indikerer at kravet til særpreg settes temmelig lavt» (s. 401, s.322)».

For så vidt gjelder særpregsterskelen for rene figurmerker spesifikt, som er aktuell for vår sak, viser vi videre til Tretorn-avgjørelsen fra Oslo tingrett - TOSLO-2013-86552 – hvor retten anså følgende figurmerke særpreget;



for slike varer; «Clothing, footwear, including sports and leisure wear shoes, headgear» i klasse 25. Tingretten uttalte på generelt grunnlag (for så vidt gjelder figurmerker) at *«Basert på de rettskilder retten har gjennomgått ovenfor, kan ikke retten se at det har skjedd noen innstramming av distinktivitetsnormen for figurmerker i de senere år, slik Første avdeling, med tilslutning fra Annen avdeling, har uttalt. Dette trekker i retning av at Annen avdeling har tatt utgangspunkt i en strengere distinktivitetsnorm enn det er grunnlag for.»*

Avgjørelsen ble anket til Borgarting lagmannsrett - LB-2014-95107 - men lagmannsretten forkastet anken.

Det må etter dette tas utgangspunkt i at kravet til særpreg settes temmelig lavt, iallfall når det gjelder rene figurmerker.

Vi siterer også fra Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett, s. 77-78; *«... I praksis er det relativt sjelden at figurmerker og kombinerte merker må nektes registrert på grunn av at de har et rent beskrivende innhold. Både reg. nr. 130189 for hundemat og reg. nr. 129678 for tetningsmidler for bygningstak ville vært registrerbare også som rene figurmerker, selv om figurene forteller hva slags varer det handler om. Figurene har klart særpreg, og ingen hindres lojal markedsføring ved å bli nektet å bruke nettopp disse figurene som kjennetegn...»*.

Figurene som omtalt i Lassen/Stenvik var konkret forskjellige fra merket i vår sak, men det sentrale som ønskes poengtert er at heller ikke i vårt tilfelle vil andre markedsaktører *hindres lojal markedsføring ved å bli nektet å bruke nettopp søkers figur som kjennetegn*. Tvert om bør andre aktører ikke kunne tilegne seg akkurat dette merket. Disse forhold, sammenholdt med at kravet til særpreg settes temmelig lavt, tilsier at det søkte merket må anerkjennes å overstige minimumsterskelen for særpreg – uavhengig av bruk i markedet.

Vi opplyser at merket er registrert i en lang rekke andre jurisdiksjoner, inkludert EU, USA (i sort ramme, men ellers likt), Canada (i s/hv), Sveits (under IR 1109890), Australia, Singapore (under IR 1109890), Kina, Japan, Russland (under IR 1109890), Mexico, Tyrkia, Brasil, Argentina, samt mange flere.

Bilag 1: Oversikt over utenlandske registreringer med nærmere detaljer

2. Tilslitt distinktivitet gjennom bruk

Som en kort beskrivelse av hva WhatsApp er og dets historie kan vi vise redegjørelsen som fremkommer på den norske Wikipedia-siden:

«WhatsApp er en proprietær flerplattformers direktemeldingsapplikasjon for smarttelefoner og enkelte dumtelefoner med internettilgang. I tillegg til å sende tekstmeldinger kan brukerne av applikasjonen sende hverandre bilder, video og lydmeldinger og sin plassering ved hjelp av integrerte kartfunksjoner.

WhatsApp Inc. ble grunnlagt i USA i 2009 av Brian Acton og Jan Koum, som begge var tidligere ansatte i Yahoo!, og er basert i Mountain View i California. Firmaet ble kjøpt opp av Facebook, Inc. i 2014 for 19 milliarder dollar.

I en bloggpost fra desember 2013 rapporterte WhatsApp at de hadde 400 millioner aktive brukere per måned. Per april 2014 hadde WhatsApp over 500 millioner aktive brukere, med 700 millioner bilder og 100 millioner videoer delt med tjenesten hver dag, og mer enn ti milliarder meldinger hver dag.»

Bilag 2: Utskrift fra Wikipedia hvor søkers WHATSAPP er omtalt på egen side, og hvor det aktuelle figurmerket fremkommer

WhatsApp sin søknad har prioritetsdato 19. november 2015, og på dette tidspunktet var WhatsApp svært godt kjent og i bruk av en massiv del av verdens befolkning, inkludert Norge og norske brukere. Ikke bare selve benevnelsen «WhatsApp» må anses velkjent i Norge – også det tilhørende figurmerket er svært velkjent. Figurmerket er selve den grunnleggende «logoindikatoren» på søkers varer og tjenester, sammen med uttrykket «WhatsApp».

Allerede i april 2014 hadde altså WhatsApp over 500 millioner aktive brukere, med 700 millioner bilder og 100 millioner videoer delt med tjenesten hver dag, og mer enn ti milliarder meldinger hver dag. Figuren har «fulgt med» benevnelsen WhatsApp hele veien, og vi vil hevde at figuren må antas å ha en svært høy gjenkjennelsesgrad i markedet, på lik linje med uttrykket «WhatsApp». At Facebook kjøpte WhatsApp med tilhørende kjennetegn for hele USD 19 milliarder illustrerer også godt at de tilhørende kjennetegn allerede på den tiden nøy berømmelse og var usedvanlig verdifullt.

Vi fremlegger ellers følgende bevis på bruk og kjennskap i markedet:

Bilag 3: Utskrift som viser artikkel publisert 20. februar 2014 i Teknisk Ukeblad, hvor logoen klart vises.



I en blogpost på Tumblr har WhatsApp-investor Jim Goetz i Sequoia Capital beskrevet hva som gjør at WhatsApp skiller seg fra andre softwareelskaper.
(Bilde: Flickr)

WHATSAPP

Derfor er WhatsApp annerledes enn andre IT-selskaper

Det hele begynte i Ukraina. Nå har Facebook kjøpt tjenesten for 115 milliarder kroner.

AV: SIGURD ØYGARDEN FLÆTEN | IT | PUBLISERT: 20. FEB. 2014 - 13:52

Bilag 4: Utskrift som viser artikkel publisert 13. januar 2015 i Aftenposten, hvor logoen klart vises.



Bilag 5: Utskrift som viser artikkel publisert 22. februar 2014 i VG, hvor logoen klart vises.



Bilag 6: Utskrift som viser artikkel publisert 24. januar 2015 i Teknisk Ukeblad, hvor logoen klart vises.



Bilag 7: Utskrift som viser artikkel publisert 21. april 2015 på E24, hvor logoen klart vises.

Fra artikkelen siterer vi:

«Investorene var temmelig nervøse da Facebook bladde opp svimlende 19 milliarder dollar for meldingsappen Whatsapp i februar 2014. Summen var rekordhøy i tech-verden, hvor til sammenligning Instagram bare to år tidligere ble kjøpt for én milliard dollar.

Facebook-gründer Mark Zuckerberg insisterte på oppkjøpet, som den gang ga 450 millioner brukere på kjøpet. Nå teller appen over 800 millioner aktive brukere i måneden, etter 100 millioner nye brukere skaffet seg brukerkonto hos Whatsapp i årets fire første måneder, ifølge Businessinsider.»

E24 0,28% OSLO 788,03 1,42% OLJE 56,55 0,17% S&P 2548,95 0,12% EURO 9,38 -0,48% DOLLAR 7,95 SP LOGG INN MENY

tech-verden, hvor til sammenligning Instagram bare to år tidligere ble kjøpt for én milliard dollar.

Facebook-gründer Mark Zuckerberg insisterte på oppkjøpet, som den gang ga 450 millioner brukere på kjøpet. Nå teller appen over 800 millioner aktive brukere i måneden, etter 100 millioner nye brukere skaffet seg brukerkonto hos Whatsapp i årets fire første måneder, ifølge **Businessinsider**.

Zuckerberg har tidligere uttalt at det kun er et tidsspørsmål før meldingstjenesten, som er koblet mot hver enkelt brukers mobilnummer, når én milliard brukere.

For nordmenn flest er applikasjonen mindre kjent, fordi de fleste smarttelefonbrukerne her til lands har et stort antall tekstmeldinger inkludert i mobilabonnementet.

LES OGSÅ: Han er verdens mest suksessfulle venturekapitalist

Dominerer

Mark Zuckerberg fyller 31 år 14. mai, og har i løpet av få år rukket å bygge opp verdens største sosiale nettsamfunnportefølje.

Blant verdens fem mest populære sosiale medier kontrollerer Mark Zuckerberg fire gjennom Facebook.

Facebook er det sosiale nettsamfunnet med flest brukere i verden, etterfulgt av Facebook-eide

CRYPTO FINANCE 2017
Oslo - October 19th

Er du interessert i Bitcoin, Kryptovaluta og Blockchain? Bygg nettverk og møt internasjonalt profilerte personer som deler sine ideer og visjoner om fremtidens finans.

LES OGSÅ

Har solgt kamerastativer for 20 mill. – ennå ikke levert et eneste produkt

Facebook og Whatsapp er verdens to største sosiale nettsamfunn. FOTO: PATRICK SISON AP

Bilag 8: Utskrift som viser artikkel publisert 26. februar 2014 i Klikk.no, hvor logoen klart vises.

FACEBOOK BETALTE 115 MILLIARDER FOR MELDINGSAPP – NÅ TAR NY APP OVER

Her er appen som utfordrer WhatsApp

Meldingsappen Telegram tar helt av. Facebooks oppkjøp av WhatsApp og noen timers nedetid på den samme appen er noe av årsaken.



Bilag 9: Utskrift som viser artikkel publisert 9. januar 2015 på E24, hvor logoen klart vises.

Vi siterer fra overskriften til artikkelen: «Facebook-eide WhatsApp har flere brukere enn noen annen applikasjon innen sosiale medier»

E24!

0,28%	1,40%	0,17%	0,13%	-0,51%
OSLO 788,03	OLJE 56,54	S&P 2549,06	EURO 9,38	DOLLAR 7,94

Reklamefri app

Facebooks gründer og toppsjef Mark Zuckerberg spør det kun er et tidsspørsmål før meldingstjenesten, som er koblet mot hver enkelt brukers mobilnummer, når én milliard brukere.

Først da regner Facebook-gründeren med at WhatsApp vil tilføre Facebook overskudd av betydning.

(saken fortsetter under bildet.)



FOTO: DADO RUVIC REUTERS

De underliggende finansielle modellene for nettsamfunnene er vidt forskjellig.

Mens Facebook henter inntektene fra reklame, baserer Whatsapp inntjeningen på brukerbetalning, som meldingstjenester til 99 cent.

STØTT VÅRT ARBEID FOR ROHINGYA-FAMILIENE

BLI FAST GIVER

LES OGSÅ

Har solgt kam
mill. – ennå ik
produkt

Lydboktjenes

Bilag 10: Utskrift som viser artikkel publisert 24. februar 2014 på digi.no, hvor logoen klart vises.



Snart kan du ringe også med WhatsApp. Det passer jo bra med tjenestens ikon. (Bilde: Rex/All Over Press)

WhatsApp innfører samtaler

Snart kan du ringe med tjenesten Facebook kjøpte.



AV: MARIUS JØRGENRUD | TELE-KOMMUNIKASJON | PUBLISERT: 24. FEB. 2014 - 14:25

Bilag 11: Utskrift som viser artikkel publisert 30. mai 2014 på E24, hvor logoen klart vises

E24

0,28%

OSLO 788,03

1,40%

OLJE 56,54

0,23%

S&P 2550,64

0,13%

EURO 9,38

-0,52%

DOLLAR 7,94

SPED LOGG INN MENY

Derfor gjør ikke Kik som WhatsApp

Oppkjøpsprisene har gått fra millioner til milliarder, men Kik-grunnleggeren vil fremdeles ikke selge.

Ovennevnte representerer kun et lite utvalg av eksempler på massiv mediaomtale som WhatsApp har fått i Norge forut for prioritetsdagen, og hvor den søkte logoen klart fremkommer som eget kjennetegn.

Vi mener etter dette at det ikke kan herske tvil om at innsigers logo:



må anerkjennes som svært berømt både i Norge og de fleste steder ellers i verden.

Det må derfor legges til grunn at merket klart har tilslitt seg det nødvendige særpreg i Norge.

Vi ber etter dette Patentstyret om å frafalle nektelsen og godta det søkte merket til registrering.

Med vennlig hilsen
Zacco Norway AS

Frode André Moen