

ZACCO NORWAY AS
Postboks 2003 Vika
0125 OSLO

Oslo, 2018.05.09

Deres ref.: T61601127NO00
Saksnr.: 201605921
Søker: WhatsApp Inc
Svarfrist: 2018.08.09¹

Uttalelse i varemerkesøknad

Vi viser til deres brev datert den 10. oktober 2017.

Særpreg

Vi har vurdert søknaden på nytt, og fastholder vår tidligere vurdering av at det søkte merket mangler særpreg som kjennetegn, slik at det er uregistrerbart etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Fullmektigen hevder at merket er særpreget. Det søkte figurmerket har følgende utforming:



Fullmektigen har anført at fargebruken, snakkeboblen og telefonen i kombinasjon, gjør at merket oppfyller kravet til særpreg. Patentstyret deler ikke fullmektigens syn om at merket har det påkrevde minimum av særpreg.

Merket har en svært enkel utforming. Det består av to helt sirkulære snakkebobler i fargene hvit og grønn, og en gammeldags telefon i midten av den grønne snakkeboblen. Hovedelementet fremstår som en geometrisk figur, svært likt en sirkel, og fargebruken er enkel og dekorativ.

Som nevnt i vårt forrige brev, spiller merkets utforming på kommunikasjon gjennom telefoner, slik at det vil oppfattes som et ikon som angir at varen/tjenestene gjelder å kommunisere i eller ved bruk av en telefon. Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som et informasjonssymbol for kommunikasjon, og ikke som en kommersiell opprinnelse for de aktuelle varene og tjenestene. Det vil således ikke kreves et assosiativt «hopp» som kunne vært egnet til å skape undring. Merket angir utvetydig informasjon om egenskapene ved de aktuelle varene/tjenestene.

Vi viser i denne forbindelse til KFIRs avgjørelse i sak VM 2017/00207, premiss 17, hvor Klagenemnda uttalte at «*gjennomsnittsforbrukeren er trent på å gjenkjenne denne typer ikoner som angir ulike applikasjoner*». Klagenemnda la likevel til grunn at enkelte «*slike ikoner, særlig dem som benyttes på standard-apper som følger med smarttelefon eller*

nettbrett, er ofte svært enkle og mangler evne til å utpeke en spesiell kommersiell opprinnelse» (vår understrekning).

I saker som den foreliggende, er det avgjørende om figurelementene i merket er egnet til å sette gjennomsnittsfbrukeren i stand til å utlede en bestemt kommersiell opprinnelse.

Det søkte merket er ifølge søknaden og delprioritetskrav søkt for en rekke varer og tjenester i klasse 9, 35, 36, 38, 42 og 45. Det er søkt for flere ulike typer programvare i klasse 9, telekommunikasjonstjenester i klasse 38, datatjenester i klasse 42, og sikkerhetstjenester i klasse 45, som gjør kommunikasjon gjennom telefon mulig.

Etter en helhetsvurdering av merkets figurative elementer, har vi kommet frem til at det søkte merket fremstår som et slikt ikke-distinktivt symbol som utelukkende vil oppfattes som informativt når det brukes for de aktuelle varene og tjenestene.

Fullmektigen har anført at merket er registrert i en rekke andre land, samt EU. Dette har vært et moment i vår vurdering, men vi har ikke funnet å kunne tillegge disse enkeltstående registreringene avgjørende vekt. Vi kjenner ikke bakgrunnen for registreringen av merket i utlandet, som eksempelvis kan ha skjedd på grunn av innarbeidelse.

Utfallet i konkrete saker fra utenlandske varemerkemyndigheter eller EUIPO er dessuten ikke bindende for Patentstyrets skjønnsutøvelse. EUIPOs registrering kan heller ikke sees på som et uttrykk for en etablert praksis. Vi viser i denne forbindelse til Høyesteretts dom i sak HR-2016-2239-A, *Route 66*, av 1. november 2016, premiss 52 og EU-domstolens avgjørelse C-218/01, *Henkel*, premiss 62.

Opparbeidet særpreg

Fullmektigen har også anført at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd andre punktum og § 3 tredje ledd. Fullmektigen har herunder anført at «WhatsApp» på prioritetsdatoen var «svært godt kjent og i bruk av en massiv del av verdens befolkning».

Fullmektigen har også anført at «figurmerket er svært velkjent». Når det gjelder denne anførselen kan vi ikke se å mottatt dokumentasjon som underbygger dette, og vi vil følgelig ikke kommentere dette ytterligere.

Som dokumentasjon for innarbeidelse/bruken av figurmerket har vi mottatt følgende:

Bilag 1: Oversikt over utenlandske registreringer av samme figurmerke

Bilag 2: Utskrift fra Wikipedia-side om søkers virksomhet

Bilag 3: Utskrift fra medieomtale 20. februar 2014, Teknisk Ukeblad

Bilag 4: Utskrift fra medieomtale 13. januar 2015, Aftenposten

Bilag 5: Utskrift fra medieomtale 22. februar 2014, VG

Bilag 6: Utskrift fra medieomtale 24 januar 2015, Teknisk Ukeblad

Bilag 7: Utskrift fra medieomtale 21. april 2015, E24

Bilag 8: Utskrift fra medieomtale 26. februar 2014, Klikk.no

Bilag 9: Utskrift fra medieomtale 9. januar 2015, E24

Fullmektigen har også opplyst om at WhatsApp i april 2014 hadde 500 millioner aktive bruker, med 700 millioner bilder og 100 millioner videoer delt gjennom tjenesten hver dag, samt ti milliarder meldinger hver dag. Det er også opplyst at Facebook kjøpte WhatsApp for USD 19 milliarder.

Vurderingstemaet etter bestemmelsen er om bruk av merket har medført at merket har blitt egnet til å identifisere at den aktuelle varen eller tjenesten har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 50-51 og EU-domstolens avgjørelse i de forente sakene C-108/97 og C-109/97, *Windsurfing Chiemsee*. Det følger av rettspraksis at det skal mye til for å innarbeide et merke som er beskrivende, jf. Høyesterettsavgjørelsen inntatt i Rt. 2005 s. 1601, premiss 48, *Gule Sider*.

Det innsendte materialet viser bruk før prioritetsdatoen, og har – prinsipielt – relevans i vurderingen av om merket har opparbeidet særpreg, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd andre punktum.

Det innsendte materialet inntatt som bilag 1, oversikten over de utenlandske registreringene, er ikke egnet til å vise virkninger av bruk av merket i Norge.

Dokumentasjon fra Wikipedia viser at nettsiden ble endret 13. september 2016, altså etter søknads- og prioritetsdatoen for søknaden. Dokumentasjonen ses bort fra, da informasjonen har blitt endret, eller oppstått, etter prioritetsdatoen. Vi bemerker for øvrig at denne dokumentasjonen viser brukertall *internasjonalt*, men sier lite om virkningen av bruken i Norge. Dokumentasjonen gir kun en vag antydning på hvor omfattende bruken av WhatsApp-appen var i Norge på prioritetsdatoen, og vi vil derfor ikke kunne legge avgjørende vekt på denne.

De 7 medieomtalene i tidsrommet 20. februar 2014 til 21. april 2015 gjelder i all hovedsak Facebooks oppkjøp av WhatsApp, hva fusjonen skulle innebære og antall brukere internasjonalt. I artiklene nevnes også at Storbritannia i 2015 vurderte å forby kryptert kommunikasjon, og det nevnes kort at WhatsApp angivelig er populært i Norge.

Det er imidlertid ikke tilstrekkelig dokumentert i hvilket omfang den norske gjennomsnittsforbrukeren har blitt eksponert for bruken av det søkte merket.

Artikkelen i Teknisk Ukeblad fra 24. januar 2015 formidlet at WhatsApp skulle bli tilgjengelig på nett. Artikkelen antyder at WhatsApp har et visst renommé her i landet, men er ikke egnet til å vise den konkrete virkningen av bruken av det søkte *figurmerket*. I dokumentasjonen inntatt som bilag 3 fremgår det at «i Norge har direktemeldingsbruken økt drastisk de siste årene, fra 3 til 23 prosent andel av brukere som daglig sender direktemeldinger». Materialet viser at direktemeldingstjenester blir mer populære, men dokumenterer heller ikke virkningen av bruken av det søkte *figurmerket*.

I dokumentasjonen inntatt som bilag 8, på s. 3, fremgår det at applikasjonen WhatsApp Messenger var den 20. mest populære «snakkeappen» den 26. februar 2014. Dette er det eneste materialet som viser omfanget av bruken av de aktuelle varene og tjenestene i Norge. At WhatsApp lå på 20.-plass for «snakkeapper» i februar i 2014 er imidlertid ikke tilstrekkelig for å vise at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk, og det dokumenterer heller ikke virkningen av bruken av det søkte *figurmerket*.

Vi informerer for øvrig om at det av bilag 7 fremgår at for «nordmenn flest er applikasjonen [WhatsApp] mindre kjent, fordi de fleste smarttelefonbrukerne her til lands har et stort antall tekstmeldinger inkludert i mobilabonnementet.»

Fullmektigen har vist til at det søkte figurmerket vises i samtlige av de aktuelle medieomtalene. Til dette vil vi bemerke at figurmerket vises i umiddelbar tilknytning til teksten «WhatsApp», slik at dette ikke kan tas til orde for at figurmerket alene har opparbeidet det påkrevde minimum av særpreg. En tilknytning mellom applikasjonsikoner og -navn er svært vanlig, ettersom applikasjonsikoner ofte er lite eller ikke særpregede og ligner på hverandre både i fargebruk og utforming.

Patentstyret *kan* vektlegge bruk av merket i kombinasjon med andre elementer, men vilkåret om at merket må være «godt kjent» som «noens særlige kjennetegn» må likevel være oppfylt for det søkte merket som sådan. Vi kan ikke se å ha mottatt tilstrekkelig dokumentasjon som viser bruk av merket uten teksten «WhatsApp».

I lys av den innsendte dokumentasjonen, og at merket er et svært enkelt, ikke-distinktivt og informativt symbol, kan vi ikke se at den innsendte dokumentasjonen er tilstrekkelig til å vise slik virkning av bruk som kreves i henhold til varemerkeloven §§ 3 tredje ledd og 14 tredje ledd andre punktum. 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 den aktuelle varen eller tjenesten har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet.

Dokumentasjonen er ikke egnet til å vise at figurmerket er «godt kjent» i en tilstrekkelig del av omsetningskretsen slik at denne vil klare å identifisere én konkret kommersiell opprinnelse i møte med det søkte figurmerket.

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.

Ta gjerne kontakt dersom noe er uklart. Hvis vi ikke mottar skriftlig svar innen 9. august 2018, blir saken henlagt. Se varemerkeloven § 23.

Med vennlig hilsen

Fredrik Opsjøn Lindmark
Telefon: 22 38 75 36

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 infosenter.