Patentstyret
Postboks 4863 Nydalen
0422 Oslo

Dato	9. august 2019
Deres ref.	201605921
Vår ref.	T61601127NO00 FAM/KBE

Norge

Varemerkesøknad nr. 201605921  **i klassene 9, 35, 36, 38, 42 og 45**
WhatsApp Inc

Vi viser til ovennevnte sak, og fastholder med dette at det søkte merket bør anerkjennes å passere minimumsterskelen for distinktivitet, både på grunnlag av iboende særpreg og på grunnlag av tilslitt særpreg gjennom bruk. Til det siste vil vi igjen vise til og fastholde tidligere fremlagt dokumentasjon. Vi kan også vise til følgende:

Bilag 1: Utskrift fra artikkel i Dagbladet Din Side av 30. august 2016, hvor det bl.a. heter følgende: *"**ÉN MILLIARD BRUKERE:** WhatsApp er en svært populær meldingsapp lik Facebook Messenger, iMessage og lignende"*

Bilag 2: Utskrift fra artikkel i Dagbladet Din Side av 26. mai 2013, hvor det bl.a. heter følgende: *"**Fem populære meldingsapper til mobilen***
Glem SMS, her er appene du kan sende gratis tekstmeldinger med. … Meldingsapper til smarttelefonen har blitt utrolig populært. … WhatsApp er i likhet med Viber også en populær app. …"

Bilag 3: Utskrift fra artikkel i Tek.no av 13. november 2016, hvor det bl.a. heter følgende: *"WhatsApp har blitt mye sikrere å bruke … Den populære appen får tostegsverifikasjon – og en annen nyttig funksjon. … Den Facebook-eide meldingsappen WhatsApp har med tiden fått en svært stor brukerbase"*

Bilag 4: Utskrift fra artikkel i Tek.no av 17. november 2016, hvor det bl.a. heter følgende: *"Nå har WhatsApp fått støtte for videosamtaler … Superpopulær meldingsapp utstyres med ny, etterlengtet funksjon. … I oktober kunne vi rapportere at den populære meldingsappen WhatsApp skulle få støtte for videosamtaler basert på noen tidligere betautgaver, men uten at det forelå offisielle bekreftelser. Nå er funksjonen imidlertid offisielt kunngjort på WhatsApp-bloggen.*
Videosamtalefunksjonen er ifølge WhatsApp nå i ferd med å bli rullet ut til alle de rundt én milliard brukerne av appen, og dermed skulle det ikke ta lange tiden før man kan ta funksjonen i bruk."

Zacco Norway AS
Haakon VII´s gate 2
P.O. Box 2003 Vika
NO-0125 Oslo, Norway

Tel.: +47 22 91 04 00
Fax: +47 22 91 05 00
e-mail:
info.norway@zacco.com
www.zacco.com

CVR No: NO 982 702 887 MVA

European patent and trademark attorneys

Bilag 5: Utskrift fra artikkel fra VG av 1. november 2016, hvor det bl.a. heter følgende: *"Sosiale medier-brukere blir stadig mer opptatt av å ha kontroll over hvem man deler innhold med. Det er én av grunnene til at delingen flyttes til chatte-apper, ifølge sosiale medier-forsker. … – WhatsApp er veldig populært over hele verden. I land der Snapchat ikke er blitt så store, slik som Spania og Tyskland, brukes typisk WhatsApp. Veldig mange opplever at bruk av denne type apper er en effektiv måte å kommunisere på, sier Brandtzæg* [SINTEF-forsker Petter Bae Brandtzæg, vår anm.]"

*****

Selv om fire av de ovennevnte artikler er utgitt etter prioritetsdagen, 19. november 2015, så gir de likevel klart uttrykk for en samlet oppfatning om at WhatsApp er svært populær og har svært mange brukere, både i Norge og i utlandet. Ingen av artiklene er tidsmessig særlig langt «unna» prioritetsdatoen, og de faktiske omstendigheter det er gitt uttrykk for (så som at WhatsApp er «svært populær», «utrolig populært», «superpopulær» og at den «har med tiden fått en svært stor brukerbase»), er ikke forhold som er oppstått «over natten». Det må trygt kunne legges til grunn at slik status som det gjennomgående er gitt uttrykk for, også må ha vært til stede på prioritetsdagen – og iallfall at WhatsApp har vært tilstrekkelig kjent til at minimumsterskelen for særpreg må anerkjennes passert også på prioritetsdagen.

Patentstyret har bl.a. fremholdt at det søkte 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"*. Dette er vi uenige i. Selve logoen er helt sentral for applikasjonen, og den benyttes dels stående alene og dels sammen med teksten "WhatsApp", og uansett og i ethvert tilfelle så fremtrer selve logoen som lett synlig, lett å erindre, og som logomessig dominerende i tilknytning til applikasjonen. Hver gang brukeren åpner applikasjonen vil logoen springe i øynene, og den må således antas å bli gjenkjent og oppfattet som noens særlige kjennetegn.

Som tidligere påpekt er det i praksis relativt sjelden at figurmerker og kombinerte merker må nektes registrert på grunn av at de har et rent beskrivende innhold, jf. våre tidligere henvisninger til Lassens/Stenviks lærebok i Kjennetegnsrett i så måte. Det vil gjerne være slik at ingen hindres lojal markedsføring ved å bli nektet å bruke nettopp søkers figur som kjennetegn - det vil være rikelige utfoldelsesmuligheter igjen for alle andre som vil bruke egne figurmerker.

Vi vil også minne om at kravene til omfang, varighet og intensitet i bruk av gitte merker i markedet må settes ut fra *graden av distinktivitet i utgangspunktet,* og enkelte ganger vil en ikke ubetydelig grad av bruk – eller en viss bruk – kunne være tilstrekkelig til at et merke kan godtas til registrering på grunnlag av vml. § 14 tredje ledd, annet punktum: *«… Ved vurderingen etter første ledd annet punktum og annet ledd skal det tas hensyn til alle omstendigheter som forelå på søknadsdagen, og særlig til virkninger av bruk av varemerket før dette tidspunktet».* For det aktuelle merket her bør *iboende* særpreg anerkjennes, men i den grad Patentstyret skulle fastholde noe annet bør det iallfall ikke komme på tale å anse merket for å ligge særlig langt under terskelen uavhengig av bruk. Med den bruk som har funnet sted, og som er dokumentert, bør

det i ethvert tilfelle anerkjennes virkninger som har resultert i varemerkerettslig distinktivitet.

Vi mener ovenstående klart tilsier at tilslitt særpreg bør anerkjennes her.

Vi vil også knytte ytterligere kommentarer til merkets *iboende* særpreg. I KFIRs avgjørelse av 28. februar 2018, sak 17/00207, fastslo KFIR at følgende merke måtte anses iboende distinktivt for klasse 42-tjenester:



Vi siterer fra KFIRs avgjørelse:

"Det aktuelle merket gjengir en stilisert avisforside med linjer og firkanter som illustrerer overskrift, brødtekst og et bilde som kan pryde en relativt typisk slik forside. I midten av «overskriften» er det en enkelt utformet jordklode med lengde- og breddegrader. Bakgrunnen består av ulike sjatteringer av blå, hvor den mørkeste fargen er nederst som så gradvis blir lysere oppover. Hjørnene har den karakteristiske avrundingen som gjennomsnittsforbrukeren kjenner igjen fra utformingen av andre apper.

Klagenemnda har, under noe tvil, kommet til at det aktuelle merket passerer terskelen for å ha tilstrekkelig særpreg. … Ikonet gir åpenbart assosiasjoner til en avis og anses suggestivt for en nyhetstjeneste, men Klagenemnda kan ikke se at det er en direkte forbindelse mellom det aktuelle figurmerket og tjenestene omfattet av den internasjonale registreringen. Merket kan derfor være egnet til å fremstå som en angivelse av kommersiell opprinnelse, og er, slik Klagenemnda ser det, på tilsvarende måte egnet til å oppfylle varemerkets garantifunksjon.

Klagenemnda bemerker at dette åpenbart ikke gir klager noen motivbeskyttelse for å benytte seg av en avis for å markedsføre sine tjenester, og at vernet vil måtte vurderes som relativt snevert."

Vi mener tilsvarende observasjoner fremstår som treffende også i vår sak.

Vi har tidligere vist til 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.

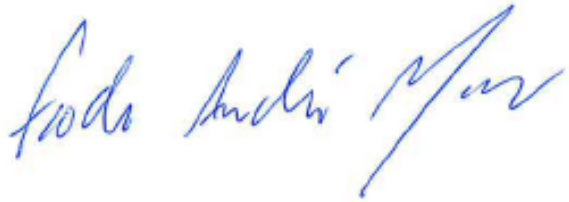
I Borgarting lagmannsretts dom av 8. november 2018 «Nammo», som også gjaldt et rent figurmerke, uttalte lagmannsretten blant annet uttalte følgende: *«Lagmannsretten meiner at det for dette figurmerket … ikkje er haldepunkt for at den norske omsetnadskretsen skil seg nemneverdig frå omsetnadskretsen for dei same varene i andre europeiske land. Lagmannsretten meiner at dette tilseier at dei vurderingane som ligg bak den konkrete avgjerda til OHIM har større vekt enn kva som elles ville ha*

vore tilfellet» [vår understrekning]. Dette mener vi også må være tilfellet for slike vare- og tjenesteslag som angjeldende sak dreier seg om – oppfatninger i en norsk omsetningskrets må i det vesentlige antas å være like de oppfatninger som vil oppstå ellers i Europa (iallfall i Norden og vest-europeiske land). Videre heter det oppsummeringsvis i slutten av dommen: *«Ved totalvurderinga har lagmannsretten også lagt noko vekt på at figurmerket er godkjent i EU og i ei lang rekkje andre statar som er samanliknbare med Noreg»*. Tilsvarende gjelder i vår sak – merket har blitt godtatt til registrering som EU-varemerke og i en lang rekke andre land som det er naturlig at Norge sammenlignes med, og slike omstendigheter bør tillegges tilsvarende stor vekt til støtte for registrerbarhet også hos oss.

*****

Vi ber etter dette om at det søkte merket godtas til registrering.

Med vennlig hilsen
Zacco Norway AS



Frode André Moen