

BRYN AARFLOT

EST. 1947

Patentstyret
Styret for det industrielle rettsvern
Postboks 8160 Dep.
0033 Oslo

Oslo, 15. august 2017

Deres ref.:

Vår ref.: 536765/AS

Varemerkesøknad nr. 201614776
TIPPEKAMPEN (ordm.) i klasse 35, 38 og 41
TV 2 AS

Vi viser til Patentstyrets uttalelse av 16. mai 2017 i ovennevnte sak, hvorved det anmeldte merke under henvisning til varemerkeloven § 14 ble anført å være beskrivende og prinsipielt uregistrerbart som varemerke for alle søkers tjenester.

Vi vil på vegne av søker tilbakevise at ordmerket TIPPEKAMPEN mangler slikt særpreg som er nødvendig for registrering som varemerke, og merket skal fra denne side anføres fullt registrerbart uhindret av varemerkelovens særpregskrav.

Det skal fra søkers side antas at Patentstyret har lagt til grunn en feilaktig forståelse av innholdet i søkers tjenestespekter, samt anvendt en altfor streng distinktivitetsnorm i denne saken, og vi skal på dette grunnlag be om en fornyet vurdering av saken som vi håper og tror vil føre til at Patentstyret frafaller sine innvendinger og aksepterer det anmeldte merket til registrering.

Patentstyret anfører i sin uttalelse at "*en tippekamp oppgis på ordnett.no å være betegnelsen på en fotballkamp e.l. som er gjenstand for tipping*", og hevder deretter at TIPPEKAMPEN er artsbeskrivende for søkers tjenester, for eksempel for telekommunikasjonsvirksomhet og fjernsynssendinger i klasse 38 og underholdningsvirksomhet og sportslige og kulturelle aktiviteter i klasse 41.

Vi noterer at ett enkeltstående oppslagsverk definerer ordet "tippekamp", i ubestemt form, som en generisk betegnelse for en fotball- eller annen kamp som er gjenstand for tipping, men vil gjerne få bemerke at det anmeldte merket gjelder ordet *i bestemt form*, hvilket umiddelbart gir inntrykk av å referere til én bestemt kamp eller én bestemt arrangør av slike kamper. TIPPEKAMPEN fremstår således langt mer iøynefallende i bestemt form enn i ubestemt form, og bærer preg av å være et proprietært navn med evne til å skille én aktørs tjenester fra andres.

Vi skal i lys av dette prinsipielt anføre at det anmeldte merket er tilstrekkelig særpreget til å oppfylle lovens distinktivitetskrav, hvorfor henvisningen til varemerkeloven § 14 bes frafalt og TIPPEKAMPEN registrert som søkt.

Det er under enhver omstendighet av stor betydning at søkers tjenester i all hovedsak omfatter helt andre tjenester enn arrangement av *fotballkamper som er gjenstand for tipping*, og vi skal for oversiktens skyld gjengi tjenestedekningen i sin helhet, således:

VISIT Stortingsgata 8, Oslo	MAIL P.O. Box 449 Sentrum, NO-0104 Oslo, Norway	PHONE +47 46 90 30 00	FAX +47 22 00 31 31	mail@baa.no	baa.no
-----------------------------	---	-----------------------	---------------------	-------------	--------

Klasse 35: Annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester for andre; innsamling, systematisering og kommersialisering av forbrukerinformasjon og kundedata; alle forannevnte tjenester også via regionale eller globale tele- og datanettverk.

Klasse 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; datakommunikasjonsvirksomhet; formidling av digitale medier, herunder fjernsynsprogrammer, filmer, sport, nyheter, brukergenerert innhold i form av lyd, tekst, bilder og video samt interaktivitet, alt via internett, mobiltelefon, TV samt via andre nåværende og fremtidige kanaler egnet for formidling og distribusjon av slike medier; dataassistert overføring av lyd og bilder; elektronisk postoverføring; fjernskrivertjenester; fjernsynssendinger; informasjon om telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter); kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved dataterminaler; telefonisk meddelelse; telegrafisk meddelelse; meldetjenester (post og telegraf); mobiltelefon tjenester; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; personsøketjenester; pressebyråer; radiokommunikasjon; radiokringkasting; radiosendinger; sending av fjernsynsprogram; sending av radioprogram; telefakstjenester; telefonisk kommunikasjon; telefontjenester; telegrafisk kommunikasjon; telegraftjenester; telegramekspedering; telegramforsendelse; telegramoverføring; utleie av overføringsapparater for beskjeder; alle forannevnte tjenester også via regionale eller globale tele- og datanettverk.

Klasse 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; tilveiebringelse av nettbaserte oppslagstavler, møteplasser og praterom (chat rooms); sportslige og kulturelle aktiviteter; utleie av kinematografiske filmer; utleie av lydopptak; utleie av sceneutstyr; utleie av videobånd; utgivelse av bøker, publikasjoner og audio- og videoproduksjoner; produksjon av filmer, videofilmer, lydopptak og animasjoner; produksjon av fjernsyns- og radioprogram; filmstudioer; innspillingsstudioer; filminnregistrering på videobånd; fotografering; fotografireportasjer; nyhetsreportasjetjenester; redaksjonsbyråer; redigering av tekster; reportasjetjenester; alle forannevnte tjenester også via regionale eller globale tele- og datanettverk.

Vi kan i og for seg se at tjenesteangivelsen "*sportslige aktiviteter*" i klasse 41, kan hende også "*underholdningsvirksomhet*" i samme klasse, kan favne arrangering av *fotballkamper som er gjenstand for tipping*, mens de øvrige tjenester etter vår oppfatning ikke på noen måte kan ses å stå i et beskrivende forhold til ordet TIPPEKAMPEN, det være seg *annonse- og reklamevirksomhet og innsamling, systematisering og kommersialisering av forbrukerinformasjon og kundedata* i klasse 35, *mediekommunikasjon og kringkasting* i klasse 38 eller *utdannelsesvirksomhet, tekstredigering, innspillingsstudioer* eller annet i klasse 41.

Søker skal derfor, for om mulig å komme frem til en hensiktsmessig løsning av saken, subsidiært be Patentstyret vurdere å registrere ordmerket TIPPEKAMPEN under forutsetning av at det i klasse 41 inntas et unntak som lyder "*Registreringen omfatter ikke underholdningsvirksomhet eller sportslige aktiviteter i form av fotballkamper som er gjenstand for tipping*".

Dersom Patentstyret ikke finner å kunne imøtekomme vårt prinsipale krav om å frafalle sin henvisning til varemerkeloven § 14 og registrere det anmeldte merket som søkt, ei heller imøtekommer vår subsidiære anmodning om registrering med det foreslåtte unntak i varefortegnelse i klasse 41, bes utferdiget en formell avgjørelse av saken uten videre skriftveksling. Vi skal i så tilfelle be om at Patentstyret redegjør spesielt grundig for sitt standpunkt vedrørende merkets prinsipielt uregistrerbare karakter i forbindelse med tjenestene i klasse 35 og 38, samt de tjenester i klasse 41 som ikke logisk kan favne *fotballkamper som er gjenstand for tipping*, slik at søker får det best mulige utgangspunkt for en mulig anke over avgjørelsen.

Vi imøteser Patentstyrets svar i saken ved første mulige anledning.

Vennlig hilsen
Bryn Aarflot AS



Astrid Solberg
(as@baa.no)