

Fra: Mottak
Sendt: 16. august 2017 07:00
Til: Mottak
Emne: VS: Varemerkesøknad nr. 201614777 TV 2 TIPPEKAMPEN, besvarelse av uttalelse

Fra: Astrid Solberg / Bryn Aarflot [mailto:as@baa.no]
Sendt: 15. august 2017 17:40
Til: Ekstern post <post@patentstyret.no>
Emne: Varemerkesøknad nr. 201614777 TV 2 TIPPEKAMPEN, besvarelse av uttalelse

**Varemerkesøknad nr. 201614777
TV 2 TIPPEKAMPEN 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 TV 2 TIPPEKAMPEN mangler slikt særpreg som er nødvendig for registrering som varemerke, spesielt på grunnlag av søkers innarbeidede rettigheter i varemerket TV 2, og merket skal fra denne side anføres fullt registrerbart uhindret av varemerkelovens særpregskrav.

Det tør antas vitterlig kjent at TV 2 er blant Norges aller mest kjente fjernsynskanaler, og det er vår klare påstand at kjennetegnet TV 2, til tross for sitt i utgangspunktet svake særpreg, gjennom massiv og eksklusiv bruk her i riket for lengst har ervervet det særpreg som kreves som registrering som varemerke, jf. varemerkeloven 3 tredje ledd.

Sammenfatningsvis kan opplyses at TV 2 har vært benyttet som navn og kjennetegn for søkers kringkastingsvirksomhet siden tv-kanalens oppstart i 1992 og frem til i dag, det vil si i 25 år. Søker har siden 1996 – det vil si de siste 21 år – hatt en dekningsgrad på iallfall 95 prosent av landets husstander, og kan uten overdrivelse kalles landsdekkende.

Søker innsendte sin første varemerkesøknad for navnet og husmerket TV 2 til Patentstyret i 1997, hvilken – som forventet – innledningsvis ble nektet registrert på grunn av merkets manglende særpreg. Merket ble godtatt til registrering to og et halvt år senere, etter at søker hadde innsendt fyllestgjørende dokumentasjon for sin innarbeidelse av merket, og merket lever den dag i dag under varemerkeregistrering nr. 200569.

Søker har siden den gang fått registrert flere varemerker bestående av husmerket TV 2 i kombinasjon med mer eller mindre beskrivende tillegg, eksempelvis TV 2 JUNIOR (reg. nr. 210015), TV 2 NYHETSKANALEN (reg. nr. 237200), TV 2 SHOP (reg. nr. 239276) og TV 2 Sport (reg. nr. 242767), uten at det fra Patentstyrets side ble reist innvendinger mot disse merkens registrerbarhet på absolutt grunnlag.

Vi skal anta at særpregsnektelsen i nærværende sak skyldes en omlegging av Patentstyrets praksis omkring dokumentasjon for innarbeidelse av velkjente varemerker, men forutsetter dog at innarbeidelse som tidligere er dokumentert av en søker og deretter akseptert av Patentstyret likevel kan legges til grunn i etterfølgende saker for det samme merket, med mindre det er grunn til å anta at innarbeidelsen er svekket eller merkets status som velkjent merke av andre grunner har endret seg, all den tid et motsatt standpunkt ikke vil pålegge søkere annet enn unødig tilleggsarbeid og ditto kostnader, hvilket forhåpentlig ikke anses formålstjenlig fra et norsk forvaltningsorgan i moderne tid.

Vi skal – i mangel av holdepunkt for at kjennetegnet TV 2 sin formidable status som velkjent navn på en av landets største og mest velrenommerte fjernsynskanaler er svekket siden 1999 – gå ut fra at den innarbeidelse som fra Patentstyrets side ble funnet dokumentert og godtgjort under behandlingen av varemerkesøknad nr. 19974807 kan legges til grunn for merkeelementet TV 2 også i nærværende søknad.

Vi mener med dette på fyllestgjørende vis å ha sannsynliggjort at merkeelementet TV 2 er velkjent og berettiger til registrering med hjemmel i varemerkeloven § 14, jf. § 3 tredje ledd, hvorfor Patentstyrets registreringsnektelse bes frafalt og det anmeldte merket registrert uten ugrunnet opphold.

Vi imøteser svar i saken ved deres første anledning.

Vennlig hilsen

Astrid Solberg

Senior partner/Attorney-at-law (MNA)

BRYN AARFLOT · OSLO · NORWAY

Phone +47 46 90 30 00

Mobile +47 901 15 468

Visit Stortingsgata 8, Oslo

Post P.O.Box 449 Sentrum, NO-0104 Oslo, Norway

E-mail as@baa.no

Web baa.no



**FIRM OF THE YEAR
2016 & 2017**

CONFIDENTIALITY: This communication is aimed at the intended addressee(s) and the information it contains is legally privileged and confidential.

Please delete this e-mail and its attachments if received in error, and notify the sender.

TERMS AND CONDITIONS: Bryn Aarflot's general terms and conditions apply to all our services unless otherwise agreed, please confer [terms and conditions](#).

Please consider the environment before printing this e-mail