

# BRYN AARFLOT

EST. 1947

Patentstyret  
Styret for det industrielle rettsvern  
Postboks 4863 Nydalen  
0422 Oslo

Oslo, 5. juli 2018

Deres ref.: OP2018/00200 og OP2018/00201

Vår ref.: 536765/AS & 536766/AS

**Varemerkeregistrering nr. 296470 TV 2 TIPPEKAMPEN i klasse 35, 38 og 41, og  
Varemerkeregistrering nr. 297339 TIPPEKAMPEN i klasse 35  
i navnet TV 2 AS**

**Tilsvar til innsigelse fra Norsk Tipping AS**

Vi viser til Patentstyrets skriv av 5. juni 2018, hvorved Norsk Tipping AS' innsigelser av 3. juni 2018 ble oversendt for eventuelle bemerkninger.

Norsk Tippings innsigelser er basert på fire ulike grunnlag, nemlig at varemerket TIPPEKAMPEN og TV 2 TIPPEKAMPEN er forvekslebare med innsigers eldre registrerte og påstått innarbeidede enerett i ulike varemerker inneholdende merkeelementet TIPPE, TIPPING og TIPPINGA, subsidiært at søknadene er innlevert i ond tro, atter subsidiært at ordet (TV 2) TIPPEKAMPEN er uregistrerbart som varemerke på grunn av manglende særpreg, og atter atter subsidiært at ordet TIPPEKAMPEN strider mot offentlige interesser fordi det er villende med hensyn til varenes art og beskaffenhet, jf. varemerkeloven §§ 16 a), 16 c), 14 andre ledd a) og b) samt 15 b).

Vi skal på søkers vegne dels slutte oss til innsigers atter subsidiære påstand om at ordet TIPPEKAMPEN mangler varemerkerettslig særpreg, iallfall for tjenestene i klasse 38 og 41, og at det for disse tjenestene derfor er prinsipielt uregistrerbart etter varemerkeloven § 14. I det merkeelementet TV 2 imidlertid er innarbeidet for søker, er varemerket TV 2 TIPPEKAMPEN *som helhet* allikevel registrerbart for søker, skjønt da slik at det ved registreringen naturligvis ikke oppnås noen varemerkerettslig enerett til det uregistrerbare merkeelementet TIPPEKAMPEN for tjenester som kan relateres til tippeskamper og fotballtipping. For ordmerket TIPPEKAMPEN i klasse 35 skal ganske enkelt tilbakevises at merket er beskrivende. Vi skal utdype disse standpunkter i det følgende.

Hva gjelder de øvrige grunnlag for innsigelsen, altså forvekselbarhet med innsigers eldre rettigheter, ond tro og villedelse, skal samtlige fra denne side på det mest bestemte tilbakevises.

I tillegg skal bemerkes at innsigers påstander om innarbeidelse av ordene TIPPE, TIPPING og TIPPINGA ikke engang er forsøkt dokumentert, og at innarbeidelsespåstanden alene av denne grunn skal settes ut av betraktning. Først når og hvis innsiger under prosessens gang fremlegger fyllestgjørende bevis for slik innarbeidelse, finner denne side grunnlag for eventuelt å vurdere og kommentere saksforholdet. Inntil så skjer skal innarbeidelsespåstanden settes ut av betraktning og vil følgelig ikke bli kommentert fra denne side.

## Ad innsigers atter subsidiære påstand om manglende særpreg for ordet TIPPEKAMPEN

Søker tiltrer innsigers påstand om at ordet TIPPEKAMPEN mangler særpreg og dermed er uregistrerbart som varemerke for tjenester i klassene 38 og 41 så langt de relaterer seg til eksempelvis idrettskonkurranser, underholdningstjenester, tipping, spill og lotterivirksomhet i klasse 41, samt kringkasting og distribusjon av slikt innhold i klasse 38.

Det kan opplyses at søkers varemerkesøknad nr. 201614776 for ordmerket TIPPEKAMPEN (nå nektet for klasse 38 og 41 men registrert for klasse 35) ble søkt registrert like mye av defensiv hensyn som noe annet. Det var derfor ikke overraskende at merket ved Patentstyrets vedtak av 16. mai 2017 ble nektet registrert for tjenestene i klasse 38 og 41 under følgende begrunnelse:

«En tippekamp oppgis på ordnett.no å være betegnelsen på en «fotballkamp e.l. som er gjenstand for tipping». Vi mener varemerket angir art for tjenester som telekommunikasjonsvirksomhet; fjernsynssendinger i klasse 38 og for tjenester som underholdningsvirksomhet og sportslige og kulturelle aktiviteter i klasse 41. Vi anser at når merket benyttes på slike tjenester så vil det direkte og umiddelbart angi hva tjenestene innebærer, nemlig fjernsynssendinger/kringkasting av fotballkamper e.l. som det kan settes penger på ved veddemål. Dere kan ikke få enerett til å bruke teksten TIPPEKAMPEN for de aktuelle tjenestene. Næringsdrivende må fritt kunne bruke teksten TIPPEKAMPEN i markedsføringen av sine tilsvarende tjenester uten å krenke noens varemerkerettigheter.

Vi mener at varemerket heller ikke vil oppfattes som et kjennetegn som tydelig skiller søkers tjenester fra andres tjenester. En gjennomsnittsforbruker vil ikke kunne identifisere én bestemt kommersiell aktør ut fra ordet TIPPEKAMPEN.»

Søker valgte etter dette å dele varemerkesøknaden for ordmerket TIPPEKAMPEN, slik at merket umiddelbart kunne registreres for tjenestene i klasse 35, for hvilke det var tilstrekkelig særpreget for aksept, mens det for de nektede klasser 38 og 41 ble bedt om en formell avgjørelse av registrerbarheten for TIPPEKAMPEN. Patentstyret besluttet etter dette registrering av TIPPEKAMPEN for klasse 35 under registreringsnummer 297339 og for TV 2 TIPPEKAMPEN under registreringsnummer 296470, begge her gjenstand for innsigelse fra Norsk Tipping.

For avdelt varemerkesøknad nr. 201803423 for ordmerket TIPPEKAMPEN i klasse 38 og 41 fattet Patentstyrets sin avgjørelse den 18. juni 2018, hvor nektelsen ble fastholdt med følgende grunngeving:

«Patentstyret har kommet til at merket er beskrivende og mangler distinktiv evne. Vi vil i det følgende redegjøre nærmere for dette.

Ordet TIPPE betyr blant annet å «på forhånd utpeke, gjette på, holde på (som vinner i (sports)konkurransen». Ordet KAMP er synonymt med «sportslig kappestrid ell. kraftprøve (mellom individer, lag ell. lign.)jf. sammensetninger som ► boksekamp, ► fotballkamp, ► landskamp og ► hestekamp.» Vi viser til Norsk riksmålsordbok på Ordnett.no.

«Tippekamp» gir treff både i Det Norske Akademis ordbok, Stor norsk ordbok og Norsk Riksmålsordbok. Det avgjørende er uansett ikke om ordsammenstillingen gjenfinnes i ordbøker, men hvordan gjennomsnittsforbrukeren oppfatter teksten TIPPEKAMPEN. Utfra enkeltelementenes klare betydningsinnhold (TIPPE og KAMP), er det naturlig å legge til grunn at dette er en sportslig kamp som er gjenstand for tipping.

I Store norske leksikon kan man lese følgende om «tippekampen»:

*Tippekampen, norsk TV-program, sendt på NRK fra 1969. Inneholder en direkte*

*overføring av en fotballkamp lørdag ettermiddag, med resultatservice fra de øvrige kampene på tippekupongen.*

*De klassiske, engelske tippekampene ble sendt fra 1969 til 1995. De kom i gang etter et svensk initiativ (sendt i Sverige som Tipsextra), og betalingen for senderrettighetene ble delt mellom kringkastingselskapene. Den første kampen gikk 29. november 1969 ([Wolverhampton–Sunderland 1-0](#)) og ble kommentert av [Jarle Høysæter](#). Blant de andre kommentatorene som satte sitt preg på de klassiske tippekampene var Knut Th. Gleditsch, Øivind Johnssen og [Arne Scheie](#).*

*I 1995 mistet NRK senderrettighetene til de engelske toppkampene. Programtittelen er siden blitt brukt med ujevne mellomrom, og både norske, engelske og tyske kamper er blitt vist. Fra 2009 sender NRK Tippekampen på lørdag ettermiddag med norske eliteseriekamper.*

Etter 1995 har altså betegnelsen blitt brukt om kamper man kan tippe på, både i Norge og i utlandet. Google-treff viser at TV2 relanserte den tradisjonelle tippekampen i 2017.

Under forklaringen av TIPPEKAMPEN på Wikipedia opereres det med et skille mellom «Original tippekamp» og «Andre tippekamper».

Patentstyret har kommet til at TIPPEKAMPEN beskriver tjenestens art med hensyn til samtlige tjenester i klasse 38. Eksempelvis er TIPPEKAMPEN beskrivende for tjenester som telekommunikasjons-virksomhet og fjernsynssendinger. Når merketeksten benyttes for slike tjenester, angir den direkte og umiddelbart hva tjenestene omfatter, nemlig fjernsynssendinger og kringkasting av kamper som det kan tippes på.

De tekniske tjenestene i klasse 38 og produksjonstjenestene i klasse 41 er i dag uløselig knyttet sammen. Forbrukerne er vant til at tjenesteleverandører som eksempelvis Netflix og NRK både tilbyr teknisk tilveiebringelse og lager egne produksjoner, serier og dokumentarer.

Merket beskriver tjenestenes art og innhold med hensyn til følgende tjenester i klasse 41:

- «utdannelsesvirksomhet»
- «opplæringsvirksomhet»
- «underholdningsvirksomhet»
- «tilveiebringelse av nettbaserte oppslagstavler, møteplasser og praterom (chat rooms)» «sportslige og kulturelle aktiviteter»
- «produksjon av fjernsyns- og radioprogram»
- «fotografireportasjer»
- «nyhetsreportasjetjenester»
- «redaksjonsbyråer»
- «redigering av tekster»
- «reportasjetjenester»

Det er nærliggende for gjennomsnittsforbrukeren å anta at disse tjenestene dreier seg om eller inneholder/gjengir en tippekamp. Man vil umiddelbart tenke at fjernsynsprogrammet eller reportasjen omhandler eller viser en tippekamp, og at tekstredigeringen gjelder teksting av en slik sending. Når det gjelder tjenestene «utdannelsesvirksomhet» og «opplæringsvirksomhet» vil TIPPEKAMPEN oppfattes som en angivelse av innholdet i undervisningen/opplæringen. Vi viser til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

Beskrivende merker mangler også atskillende evne, jf. § 14 første ledd andre punktum. Merket TIPPEKAMPEN er ikke egnet til å utpeke en bestemt kommersiell opprinnelse bak de aktuelle tjenestene. Det kan være flere tv- og radiokanaler som dekker kamper man kan tippe på, og begrepet TIPPEKAMPEN vil ikke oppfattes som én bestemt tjenestetilbyder. Det søkte merket oppfyller ikke garantifunksjonen som er et hovedformål ved et varemerke, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i C-329/02 P, SAT.2, premiss 23.

For de resterende tjenestene i klasse 41 mangler merketeksten varemerkerettslig særpreg. TIPPEKAMPEN vil ikke oppfattes som en angivelse av kommersielt opphav for tjenester som kan være knyttet til et slikt idrettsarrangement eller dokumentasjon/sending av en slik kamp. Dette gjelder eksempelvis «fotografering», «utleie av kinematografiske filmer» og «produksjon av filmer, videofilmer, lydopptak og animasjoner». Se varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Det at ordsammenstillingen står i bestemt form kan ikke i dette tilfellet bidra til å tilføre særpreg.

Søkers fullmektig har foreslått å registrere merket med følgende tekst i klasse 41: «*Registreringen omfatter ikke underholdningsvirksomhet eller sportslige aktiviteter i form av fotballkamper som er gjenstand for tipping*». Patentstyret kan ikke registrere merket med et slikt unntak i varefortegnelsen. For det første skal tjenestene «angis klart og entydig», jf. varemerkeforskriften § 10 andre ledd, og en slik begrensning ville etter Patentstyrets syn skape tvil om vernets omfang. For det andre kan TIPPEKAMPEN etter en naturlig, språklig betydning også referere til andre idretter enn fotball, slik at det ikke er tilstrekkelig med et unntak som kun gjelder fotballkamper. For det tredje er merket ikke bare beskrivende for underholdningsvirksomhet og sportslige arrangementer, men også for en rekke andre angivelser i varefortegnelsen. Vi viser til redegjørelsen ovenfor.

#### **Konklusjon:**

Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at ordmerket TIPPEKAMPEN beskriver de aktuelle tjenestene i klasse 38 og 41, og/eller mangler særpreg for disse, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd. Merket må dermed nektes registrert.

Søker anser resultatet og premissene for avgjørelsen godt i samsvar med varemerkerettslig lov og praksis, og har ikke til hensikt å påklage den til overordnet instans.

Vi noterer også med interesse at innsiger har anført eldre varemerkerettigheter i blant annet ordet TIPPINGA som grunnlag for sin innsigelse. Vi har ved en gjennomgang av de aktuelle rettighetene notert at samtlige av innsigers forsøk på å registrere og skape enerett i ordet TIPPINGA i forbindelse underholdningstjenester, sportslige og kulturelle aktiviteter og spill og lotterivirksomhet i klasse 41 er stanset av landets varemerkemyndigheter og domstoler, til tross for at innsiger har forfektet innarbeidelse og tilknytning til ordet TIPPINGA for slik virksomhet, således:

[Innsigers varemerkesøknad nr. 200308302 for ordmerket TIPPINGA i klasse 35, 38 og 41 \(reg. nr. 256043 og 257351\)](#)

Merket ble nektet registrert i sin helhet ved Patentstyrets første avdelings vurdering, men akseptert for klassene 35 og 38, dog ikke klasse 41, ved Patentstyrets andre avdelings avgjørelse. Særpregsspørsmålet ble etter Norsk Tippings anker vurdert ved både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, begge i det vesentlige med full tilslutning til Patentstyrets vurdering, og hvor lagmannsretten i sin dom av 15. desember 2009 fullt ut støttet Patentstyrets standpunkt om at TIPPINGA manglet varemerkerettslig særpreg, og dét til tross for Norsk

Tipping hadde inngitt hva de selv mente var bevis for innarbeidelse av ordet TIPPINGA for seg (dom LB-2009-99914). Vi vil fremheve enkelte av dommens sentrale punkter, og siterer fra lagmannsrettens premisser følgende:

«Varemerkeloven § 13 krever at et varemerke må ha særpreg for å bli registrert. Bestemmelsen presiserer at merker som bare med uvesentlige endringer gir uttrykk for en vares art eller beskaffenhet, ikke har det tilstrekkelige særpreg i lovens forstand. Registreringsvilkårene går på denne måten ut på at varemerket må ha distinktivitet for å bli registrert. Formålet bak kravet om distinktivitet er for det første å sikre at det bare er varemerker som er egnet til å identifisere produktenes kommersielle opprinnelse, som blir registrert. For det annet er formålet om distinktivitet å ivareta behovet for friholdelse, det vil si at andre virksomheter må få anledning til å benytte dagligdagse eller generiske ord og uttrykk i sin markedsføring.

Dette kjerneinnholdet av varemerkeloven § 13 fører etter lagmannsrettens syn til at ordmerket TIPPINGA klart mangler distinktivitet for tjenestene «*underholdningsvirksomhet*», «*sportslige- og kulturelle aktiviteter*», «*lotterier og organisering av lotterier*», «*pengespillvirksomhet*» og «*spilltjenester tilbudt online*». For disse tjenestene mangler ordet TIPPINGA særpreg og andre virksomheter har et beskyttelsesverdig behov for friholdelse. Ordmerket TIPPINGA er ikke noe mer enn en uvesentlig endring av ordet «tipping» som i dagligtalen nettopp benyttes om det å fylle ut en tippekupong, kjøpe et lodd, ta del i pengespill, oppsøke en webside for spilltjenester, underholde i form av gjettelek osv.

Varemerkeloven § 13 gir mulighet for at et i utgangspunktet ikkedistinktivt merke likevel kan ha vunnet distinktivitet på bakgrunn av andre omstendigheter – i første rekke hvor lenge og i hvilken utstrekning merket har vært i bruk. For et klart ikkedistinktivt merke som TIPPINGA, er det i teori og praksis lagt til grunn at det må kreves en «bruk som har resultert i virkelig innarbeidelse», jf slik Stuevold-Lassen/Stenvik: Oversikt over Norsk Varemerkerett, 2. utgave, side 55.

Lagmannsretten kan ikke se at det foreligger noen innarbeidelse for TIPPINGA. Norsk Tipping har selv ikke benyttet TIPPINGA i sin markedsføring eller investert noe for å fremme TIPPINGA som varemerke. Medias bruk av ordet «tippinga» kan ikke tas til inntekt for at vi står overfor et innarbeidet varemerke. Dokumentasjon som er fremlagt, viser riktignok at ordet noen ganger er benyttet for aktiviteten rundt Norsk Tippings fotballspill, men ordet er også hyppig forekommende som betegnelse for selskapet Norsk Tipping, som navnet på en arbeidsplass og som begrep for et spilltilbud i butikk/kiosk. Når det gjelder de to markedsundersøkelsene, er lagmannsretten av samme oppfatning som Patentstyret og tingretten. Dels er undersøkelsene basert på ledende spørsmål og dels skilles det i undersøkelsene ikke mellom ulike betydninger ordet kan ha. At så mange som 73% av de spurte i undersøkelsen fra 2006 svarer at de tenker på noe som har med Norsk Tipping å gjøre når de hører ordet «tippinga», kan ikke tillegges særlig vekt i forhold til spørsmålet om TIPPINGA er innarbeidet som varemerke.

Lagmannsretten mener på denne bakgrunn at saken på vesentlige punkter skiller seg fra det tilfellet som Høyesterett tok stilling til for ordmerket GULE SIDER, jf Rt-2005-1601. GULE SIDER er ikke som TIPPINGA rent beskrivende. GULE SIDER var innarbeidet gjennom investeringer som hadde skapt en merkebevissthet. Behovet for friholdelse er mindre for GULE SIDER enn for TIPPINGA.

Lagmannsretten kan ikke se at vi i denne saken står overfor bruk som har vært så klar og intensiv at TIPPINGA har fått en annen betydning enn som generisk betegnelse, og som dermed kan ha karakter som et særmerke for Norsk Tipping.

Lagmannsrettens konklusjon er derfor at Patentstyret med rette nektet å registrere søknaden slik den var utformet av Norsk Tipping.»

Registreringen ble etter dette opprettholdt kun for *utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet* i klasse 41, men altså nektet for *underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter – herunder lotterier og organisering av lotterier, pengespillvirksomhet, spilltjenester tilbudt online*, selv etter Norsk Tippings bevisførsel for innarbeidelse.

Innsigers varemerkeregistrering nr. 261779 for ordmerket TIPPINGA i klasse 35, 38 og 41

Innsiger gjorde i 2009 et nytt forsøk på å registrere ordet TIPPINGA for utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter, spill og lotterivirksomhet, men med samme resultat som den ovennevnte; for klasse 41 måtte Norsk Tipping tåle varefortegnelsen begrenset til *utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet*.

Innsigers varemerkesøknad nr. 200210282 for ordet TIPPINGA i klasse 41

Søknaden, omfattende *utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter – lotterier og organisering av lotterier, pengespillvirksomhet, spilltjenester tilbudt online* i klasse 41, ble ved Patentstyrets avgjørelse av 17. oktober 2005 nektet registrert i sin helhet.

Innsigers varemerkesøknad nr. 200912577 for ordet TIPPINGA i klasse 41

Søknaden, omfattende  *fotballtipping* i klasse 41, ble gjenstand for særpregsnektelse under Patentstyrets søknadsbehandling, og avslutningsvis henlagt i 2011 som følge av at Norsk Tipping unnlot å besvare Patentstyrets vedtak om fastholdelse av nektelsen.

Samme skjebne led innsigers varemerkesøknader nr. 200210282 for ordmerket TIPPING i klasse 41 og nr. 200501652 og 200506486 for ordmerket TIPPEKUPONGEN i bl.a. klasse 41; begge nektet av Patentstyret som følge av manglende særpreg.

Denne side ønsker med dette å illustrere at generiske og beskrivende ord og uttrykk, så som TIPPINGA, TIPPEKAMPEN, TIPPING og TIPPEKUPONGEN, alle nektet registrert for tipp- og (fotball)kamprelaterte tjenester i klasse 41, *er og skal være uregistrerbare*, det være seg for innsiger som for søker, og dermed friholdt for bruk av enhver aktør i markedet. Dette til tross for eventuell bruk og «innarbeidelse», selv av monopolister som Norsk Tipping.

Det er liten tvil om at begrepene TIPPINGA, TIPPEKAMPEN, TIPPING og TIPPEKUPONGEN er godt kjent blant det norske publikum, men det er vår klare oppfatning at de er velkjente *som generiske substantiver*, ikke som proprietære navn for én særskilt leverandørs tjenester.

Når Patentstyret har besluttet registrering for TV 2 TIPPEKAMPEN for alle de ømsøkte tjenester i klassene 35, 38 og 41, har dette sin forklaring i at merkeelementet TV 2 er et innarbeidet og registrert varemerke for søker, og det er således merkeelementet TV 2 som bærer registreringen. Det følger da også av sikker rett og praksis at en varemerkeregistrering inneholdende et uregistrerbart ord ikke gir enerett til det uregistrerbare ordet uten i tilknytning til det registrerbare – her TV 2.

For spesielt interesserte kan opplyses at Patentstyret innledningsvis nektet registrering av ordmerket TV 2 TIPPEKAMPEN for søker, idet både TV 2 og TIPPEKAMPEN ble ansett å være prinsipielt uregistrerbare uttrykk, og besluttet registrering av merket først etter av søker dokumenterte sine innarbeidede rettigheter i merkeelementet TV 2.

Ordmerket TV 2 TIPPEKAMPEN er således gyldig registrert i kraft av søkers innarbeidede rettigheter i merkeelementet TV 2, og kan derfor ikke nektes registrert med hjemmel i varemerkeloven § 14.

Ordmerket TIPPEKAMPEN er ikke beskrivende for søkers tjenester i klasse 35, kan derfor ikke nektes registrert med hjemmel i varemerkeloven § 14.

Ordmerket TIPPEKAMPEN i klasse 38 og 41 er nektet registrert som følge av manglende særpreg ved Patentstyrets avgjørelse av 18. juni 2018, en avgjørelse som fra denne side anses riktig og som ikke er tenkt påanket.

### **Ad innsigers prinsipale påstand om forvekselbarhet etter varemerkeloven § 16 a)**

Et ikke-distinkt og uregistrerbart ord er i henhold til lovens system og logikk fritt for bruk av enhver, og det tilgjengelig for registrering som del av varemerke så fremt merket inneholder andre, registrerbare merkeelementer. I tidligere praksis ville det for slike uregistrerbare elementer blitt krevd unntaksanmerkning, mens registreringsvirkningene med dagens nye praksis likevel er de samme; de omfatter ikke dem av merkets elementer som ikke har særpreg. Det følger dermed av denne struktur at et yngre merke som opptar i seg et uregistrerbart element ikke vil være egnet til å fremkalle forveksling med et eldre merke inneholdende samme eller lignende uregistrerbare element – uregistrerbare elementer kan ikke forveksles – hvorfor innsigers forvekselbarhetspåstand på dette grunnlag alene blir på forkaste.

I øvrig skal bemerkes at innsiger rett nok eier enkelte varemerkeregistreringer inneholdende ordene TIPPINGA, TIPPING og TIPPELIGAEN, skjønt flerparten av dem er kombinertmerker som antas registrert på grunnlag av deres figurative elementer. Som vist under særpregsdrøftingen over er innsigers rettigheter i disse ordene sterkt beskåret gjennom forvaltningens og domstolens nektelser opp gjennom årene, som alt i alt etterlater et helt marginal vern for ordene.

Innsiger har imidlertid ingen rettigheter i ordet TIPPEKAMPEN, det være seg registrerte eller innarbeidede. Vi skal under henvisning til Høyesteretts betraktninger omkring beskyttelsesomfanget for meget svake varemerker i GOD MORGON-saken helt summarisk tillegge at den næringsdrivende som velger kjennetegn nær det beskrivende og generiske må avfinne seg med at andre legger seg tett opptil, slik Jo-bolaget med sitt GOD MORGON for blant annet juice og andre frokostprodukter har måttet tåle Tines etterfølgende registrering og bruk av GO'MORGEN for yoghurt og andre klassiske frokostprodukter.

Tatt i betraktning at 1) innsigers eldre, meget svake varemerker skal tilgodeses bare et helt marginalt beskyttelsesområde, 2) at det foreligger klare visuelle, fonetiske og konseptuelle ulikheter mellom søkers og innsigers merker, 3) at ordet TIPPEKAMPEN er rent beskrivende og uregistrerbart for alt som vedrører tipping og tippekamper samt kringkasting av samme, og, for reg. nr. 296470, 4) at søkers velkjente varemerke og firmanavn TV 2 må anses å være merkets mest dominerende del, må etter vårt syn konstateres at relevant kjennetegnsrettslig forvekselbarhet ikke eksisterer.

TIPPEKAMPEN og TV 2 TIPPEKAMPEN er således ikke registrert i strid med innsigers eldre rettigheter og kan derfor ikke nektes registrert med hjemmel i varemerkeloven § 16 a).

### **Ad innsigers subsidiære påstand om ond tro etter varemerkeloven § 16 b)**

Varemerkeloven oppstiller i § 16 b) grunnlag for registreringsnektelse der hvor søker kjenner til at en annen har tatt det samme eller forvekselbart merke i bruk før ham. Dog inneholder bestemmelsen et vilkår om at den tidligere bruker «fortsatt bruker» det eldre merket. Søker var, som nordmenn flest, kjent med NRKs tv-sendinger under navnet TIPPEKAMPEN fra slutten av 60-tallet til 1995, da de mistet senderrettighetene til engelske toppkamper, men denne bruken hadde jo for lengst hadde oppført ved søknadstidspunktet i 2016.

Til dette bildet kommer at NRK ikke var alene om å benytte TIPPEKAMPEN som tittel for fotballkamper en kunne tippe på opp igjennom, flere aktører har brukt uttrykket i forbindelse med fotballkamper med

tippemulighet, og at tippekampen nok først og fremst er brukt generisk og ikke minst *oppfattet* generisk av Norges fotballinteresserte publikum gjennom årtiene.

Det synes fra dette side ikke tvilsomt at varemerkeloven § 16 b) ikke rammer varemerkesøknader som inneholder generiske, friholdte betegnelser, slik at dette innsigelsesgrunnlag allerede på det grunnlag blir å forkaste. I tillegg kommer at tidligere tiders forutgående bruk for lengst var opphørt ved søknadsinnleveringen i 2016, slik at bestemmelsen uansett ikke kommer til anvendelse.

### **Ad innsigers atter atter subsidiære påstand om villedelse etter varemerkeloven § 15 b)**

Innsiger synes med denne påstanden å hevde at registreringen av TIPPEKAMPEN og TV 2 TIPPEKAMPEN vil være i strid med offentlige interesser, fordi merket er egnet til å villed med hensyn til varenes art og beskaffenhet. Påstanden er nærmere begrunnet med at søkers bruk av TIPPEKAMPEN kan gi inntrykk av at TV 2 har en avtale som er knyttet til Norsk Tippings enerett og monopol på fotballtipping i Norge.

Påstanden og dens begrunnelse synes fra denne side kryptisk og ikke uten videre enkel å forstå.

Innsigers begrunnelse for anvendelsen av § 15 b) er altså at omsetningskretsen kan komme til å tro at det foreligger *en kommersiell forbindelse* mellom Norsk Tipping og TV 2. Denne type forveksling reguleres imidlertid av varemerkeloven § 16 a) og er behørig drøftet ovenfor, og det er nærliggende å antas at innsiger kan hende bare har misforstått bestemmelsens virkeområde.

Om innsiger derimot mener å hevde at søkers bruk av TIPPEKAMPEN og TV 2 TIPPEKAMPEN villeder omsetningskretsen med tanke på tjenestenes *art og beskaffenhet*, så har han vel effektivt satt nådeskuddet for sine egne registreringer for eksempelvis TIPPINGA i tilknytning til *utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet* i klasse 41, hvilket neppe har vært tilsiktet. Ei heller vil det føre frem, all den tid det jo nettopp *ikke* er et krav at varemerket skal være beskrivende for varens art og beskaffenhet, jf. varemerkeloven § 14.

Innsigelsesgrunnlaget basert på varemerkeloven § 15 b) må etter dette bli å forkaste. Dersom innsiger mot formodning ønsker å fastholde det, imøteses en nærmere begrunnelse og forklaring ikke uten en viss akademisk spenning.

\*\*\*

Vi mener med dette å ha godtgjort at søkers varemerkeregistreringer nr. 296470 og 297339 er gyldige i henhold til varemerkeloven §§ 16 a), 16 c), 14 andre ledd a) og b) og 15 b), slik at innsigelsen mot dem blir å forkaste.

Vennlig hilsen  
Bryn Aarflot AS



Astrid Solberg  
([as@baa.no](mailto:as@baa.no))