KLUGE

Patentstyret
Sandakerveien 64
Pb. 8160 Dep, 0033 Oslo

2018 -09- 04

Kun sendt per epost til: post@patentstyret.no

PROSESSKRIV

til

Patentstyret

Bergen, 4. september 2018

Vår ref.: 308365-052\2043586\v1

Klagenummer: OP2017/00379

Kravstiller:	Norsk Tipping AS, org. nr. 925 836 613 Måsåbekkvegen 20, 2315 Hamar
Prosessfullmektig:	Advokat (H) Ph. D Thomas Rieber-Mohn Kluge Advokatfirma AS Postboks 394 Sentrum, 5805 Bergen
Innklaget:	Tv 2 AS Postboks 7222, 5020 BERGEN
Prosessfullmektig:	Advokat Astrid Solberg Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0161 Oslo
Saken gjelder:	Innsigelse mot registreringer nr. 296470 TV 2 TIPPEKAMPEN og nr. 297339 TIPPEKAMPEN

Kluge Advokatfirma Stavanger
Laberget 24, Hinna Park
Postboks 277
4066 STAVANGER

Tel: 51 82 29 00
Fax: 51 82 29 01
E-post: stavanger@kluge.no

Kluge Advokatfirma Oslo
Bryggegata 6
Postboks 1548, Vika
0117 OSLO

Tel: 23 11 00 00
Fax: 23 11 00 01
E-post: oslo@kluge.no

Kluge Advokatfirma Bergen
Starvhusgaten 2 B
Postboks 394 Sentrum
5805 BERGEN

Tel: 55 21 98 00
Fax: 55 21 98 01
E-post: bergen@kluge.no

Organisasjonsnummer
913 296 117 MVA

Bank
9685.27.21690 (driftskonto)
9685.27.21755 (klientmidler)
9685.27.54068 (eiendomsmegling)
SWIFT: HANDNOKK

www.kluge.no

1 INNLEDNING

Vi melder oss med dette som ny fullmektig for Norsk Tipping AS («NT»).

Samtidig gjøres det oppmerksom på at NT dermed i noen grad også vil endre sin argumentasjon i saken.

2 NT'S HOVEDANFØRSLER OG KRAV

NT gjør heretter gjeldende at Patentstyrets registrering av TIPPEKAMPEN i klasse 35 er feil, idet merket er beskrivende og mangler distinktiv evne, jf. varemerkeloven § 14 annet ledd (b) og første ledd. Registreringen er dertil foretatt i strid med varemerkeloven § 15 første ledd (b). Det kreves på dette grunnlag sletting.

Videre gjøres gjeldende at Patentstyrets registrering av TV 2 TIPPEKAMPEN i klassene 35, 38 og 41 er feil idet merket er beskrivende og mangler distinktiv evne, jf. varemerkeloven § 14 annet ledd (b) og første ledd. Det kreves på dette grunnlag sletting. Subsidiært kreves for dette merket registrert en unntaksanmerkning i alle klasser for elementet TIPPEKAMPEN, jf. varemerkeloven § 17.

3 NÆRMERE OM KRAVSGRUNNLAGET

Hva gjelder grunnlaget for anførselen om manglende særpreg vil vi, i relasjon til begge merker, som utgangspunkt vise til Patentstyrets realitetsuttalelser i begge de to sakene, begge av 16. mai 2016, som fullt ut tiltres herfra.

Det er med en viss undring vi registrerer at vurderingene og konklusjonene der, etter det vi kan se uten noen form for begrunnelse, er fraveket gjennom de to registreringsvedtakene. Dersom det skulle eksistere noen mellomliggende vedtak eller uttalelser som begrunner og forklarer Patentstyrets klare kursendring, og som synliggjør hvilke premisser Patentstyrets foreliggende registreringsvedtak hviler på, og som ikke er tilgjengeliggjort på web, ber vi om å få dette fremlagt og anledning til å kommentere det før endelig avgjørelse treffes i saken.

Hva gjelder TIPPEKAMPEN, gjøres det gjeldende at begrunnelsen Patentstyret fremholder for å nekte registrering av dette merket i klasse 38 og 41 er vel så gyldig i klasse 35, for så vidt gjelder konstateringen av at tegnet ikke oppfyller det selvstendige kravet til distinktiv evne, jf. varemerkeloven § 14 første ledd:

> *«Vi kan heller ikke registrere et varemerke som en alminnelig opplyst gjennomsnittsforbruker ikke vil oppfatte som et kjennetegn for én bestemt tilbyder av varer eller tjenester. Se varemerkeloven § 14. [...]*
>
> *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.»*

Disse betraktningene, er først og fremst knyttet til ordet som sådan, og dermed som utgangspunkt uavhengig av klasse – og dermed er like fullt gjeldende i klasse 35 som 38 og 41. Det vises til Rt-2005-1601 GULE SIDER premiss 42, samt Lassen Stenvik s. 55. Ved bedømmelsen av om TIPPEKAMPEN generelt har *«evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og [er] av slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen»* må det tas i betraktning ikke bare at ordet har et klart og konsist *beskrivende* meningsinnhold, slik Patentstyret selv har fremhevet ved flere anledninger i de to sakene, men dertil at det har en sterk *kulturell og historisk* forankring, jf. bl.a. referansene Patentstyret selv gjør til leksika og Wikipedia i avgjørelse av 18. juni d.å. i sak 201803423. Samlet medfører dette at *«gjennomsnittsforbrukeren ikke vil komme på tanken å oppfatte [TIPPEKAMPEN] som særlige kjennetegn for én næringsdrivende»*, jf. Stenvik/Lassen s. 55.

Det skal dessuten minnes om Patentstyrets klare konstatering, i sin uttalelse i sak 201614776 (TIPPEKAMPEN) av 16. mai 2016 knyttet til klassene 38 og 41, av at:

«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 kan ikke se annet enn at dette sentrale og grunnleggende viktige hensynet helt vil undergraves dersom TV 2, slik det foreliggende registreringsvedtak innebærer, gis enerett til å bruke TIPPEKAMPEN for bl.a.

«Annonse og reklamevirksomhet [...] via regionale eller globale tele- og datanettverk.»

Det er for alle praktiske formål utelukket å forestille seg TIPPEKAMPEN brukt i tilknytning til annonse- eller reklamevirksomhet på annen måte enn som siktende til en (fotball)kamp som det kan tippes på, eller en fjernsyns- eller annen teknisk overføring av en slik kamp – altså hva merket er beskrivende for. Kjennetegnet vil etter sitt semantiske meningsinnhold ikke være egnet til bruk, og åpenbart heller ikke bli brukt, *for* reklametjenester etc. (f.eks. «markedsføringstjenesten Tippekampen»). Snarere fremstår registreringen som en rent strategisk posisjonering for å kunne påberope/gi skinn av en enerett også i klasse 38 og 41, der formell registrering altså er nektet. Sterke konsistens- og konsekvenshensyn taler derfor for at merket nektes registrert også i klasse 35.

I forlengelsen gjøres det dessuten gjeldende at registreringen er foretatt i strid med varemerkeloven § 15 første ledd (b). Gitt TIPPEKAMPENs klare og konsise, og kulturelt- og historisk forankrede meningsinnhold, ville det utvilsomt være *«egnet til å villede, for eksempel med hensyn [...] tjenestens art»*, om dette ordet skulle tillates registrert som noens særlige kjennetegn for *reklametjenester* eller andre tjenester i klasse 35.

Registreringen kreves på disse alternative grunnlag slettet.

Hva gjelder TV 2 TIPPEKAMPEN, gjøres det gjeldende at tilføyelsen av elementet TV 2 ikke er tilstrekkelig for å oppnå distinktivitet. Helhetsinntrykket av merket vil fortsatt sterkt preges av det klart dominerende elementet TIPPEKAMPEN, som altså både er beskrivende og mangler distinktiv evne. Også i denne relasjon vil TIPPEKAMPENs klare og konsise meningsinnhold, og sterke historiske og kulturelle forankring, være tungtveiende momenter. Dette skiller også den foreliggende søknad fra tidligere registreringer der TV 2 er blitt kombinert med et beskrivende ord (som ikke har en tilsvarende historisk og kulturell forankring). Selv med tilføyelsen av elementet TV 2, vil derfor gjennomsnittsforbrukeren fortsatt åpenbart umiddelbart forbinde tegnet med *NRKs* tippekamp og dermed med oppleve tegnet som beskrivende for slike tjenester som det ønskes registrert for.

Det skal da også bemerkes at begrepet tippekampen er skapt og introdusert av en annen aktør enn søker, NRK, som har benyttet det med en slik suksess at begrepet har gått inn i alminnelig språkbruk. Det kan derfor hevdes å være *urimelig* om begrepet skulle tillates som hovedbestanddel i et merke som monopoliseres på TV 2's hånd. Det praktiske bruksområdet for merket er knyttet til den som til *enhver* tid har senderettighetene til kampene det kan tippes på, noe som ikke er statisk. I øyeblikket er det TV 2, tidligere var det i lang tid NRK, og i fremtiden kan det være en hvilken som helst annen fjernsynskanal eller medieaktør. Det foreligger således også et sterkt og klart firholdelsesbehov.

Konsekvensen av å opprettholde registreringen av TV 2 TIPPEKAMPEN kan således fort bli at andre aktører av strategiske årsaker tvinges til å registrere *sine* versjoner av TIPPEKAMPEN, f.eks. NRK TIPPEKAMPEN, TV Norge TIPPEKAMPEN, osv., dette for å demme opp mot en utvikling der også bestanddelen TIPPEKAMPEN står i fare for å monopoliseres på søkers hånd. Denne risikoen er utvilsomt reell, bl.a. i lys av de momenter som fremholdes nedenfor.

Det er for øvrig heller ikke korrekt, slik det anføres i den annen parts brev av 5. juli d.å., at TV 2 i saken har *dokumentert* sine påstått innarbeidede rettigheter til merkeelementet TV 2.

Registreringen kreves på dette grunnlag slettet.

Subsidiært kreves i denne relasjon registrert en unntaksanmerkning i alle klasser for elementet TIPPEKAMPEN. Det er åpenbart at en registrering av TV 2 TIPPEKAMPEN vil kunne skape *uvisshet* om hvorvidt også elementet TIPPEKAMPEN er underlagt enerett. At Patentstyret evt. opprettholder registreringsvedtaket for TIPPEKAMPEN i ren form i klasse 35, er et moment som ytterligere og i betydelig grad vil styrke denne uvissheten: Den samlede enerettsposisjon TV 2 er gitt gjennom de to foreliggende registreringsvedtakene, gir slik sett sterkt forvirrende signaler til markedet, som ikke nødvendigvis har innsikt i den sofistikerte inndelingen i vare- og tjenesteklasser, og de gir dessuten grunnlag for en markedsopptreden fra TV 2s side, som i konsekvens samlet sett i høyeste grad vil være egnet til å skape uvisshet om også elementet TIPPEKAMPEN er underlagt TV 2's enerett. Lovens vilkår registrering av unntaksanmerkning er derfor klart oppfylt.

Vi viser dessuten til at søkers argumentasjon i saken utvetydig viser at TV 2 er enig i at elementet TIPPEKAMPEN er unntatt fra beskyttelse.

En unntaksanmerkning som begjært vil også fjerne det behovet andre medieaktører måtte ha for å registrere *sine* versjoner av merket TIPPEKAMPEN, jf. over.

Bergen, 4. september 2018
Kluge Advokatfirma AS

Thomas Rieber-Mohn
Advokat (H) Ph. D

Fra:	Elin Strømmen / Kluge <elin.anita.strommen@kluge.no>
Sendt:	4. september 2018 10:09
Til:	Ekstern post
Kopi:	Thomas Rieber-Mohn / Kluge
Emne:	Klagenr. OP2017/00379
Vedlegg:	Prosesskriv Patentstyret 4. sept 2018.pdf

Klagenr. OP2017/00379

På vegne av advokat Thomas Rieber-Mohn oversendes prosesskriv av i dag.

Med vennlig hilsen

KLUGE

Elin Strømmen

juridisk assistent

Kluge Advokatfirma AS, Starvhusgaten 2B | Postboks 394 Sentrum, 5805 BERGEN
Telefon: 55 21 98 00 | Mobil: 91 51 82 92
Org. nr. 913 296 117
kluge.no

This e-mail is legally privileged and confidential and intended for the addressee(s) only. Please delete this e-mail and its attachments if received by mistake, and notify the sender.