

BRYN AARFLOT

EST. 1947

Patentstyret
Styret for det industrielle rettsvern
Postboks 4863 Nydalen
0422 Oslo

Oslo, 4. oktober 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**

Tilsvaret til innsigelser fra Norsk Tipping AS

Vi viser til Patentstyrets skriv av 11. september 2018, hvorved Norsk Tipping AS' saksinnlegg av 4. september 2018 ble oversendt for eventuelle bemerkninger.

Vi noterer innledningsvis at innsiger ved sitt saksinnlegg har begrenset sine anførsler til:

for varemerkesøknad nr. 201614776 TIPPEKAMPEN i klasse 35

- prinsipalt at merket er beskrivende og/eller mangler varemerkerettslig særpreg, og dermed uregistrerbart iht. varemerkeloven § 14, samt
- subsidiært at merket er villedende og dermed uregistrerbart iht. varemerkeloven § 15 første ledd b)

for varemerkesøknad nr. 201614777 TV 2 TIPPEKAMPEN i klasse 35, 38 og 41

- prinsipalt at merket er beskrivende og/eller mangler varemerkerettslig særpreg, og dermed uregistrerbart iht. varemerkeloven § 14, samt
- subsidiært at det må inntas unntaksanmerkning for merkeelementet TIPPEKAMPEN

Vi forstår innsigers endrede anførsler og krav dithen at påstanden om søknadsinnlevering i ord tro iht. varemerkeloven § 16 b) er frafalt, likeledes påstanden om forvekselbarhet med innsigers eldre varemerkerettigheter iht. varemerkeloven § 16 a). Skulle denne antagelse likevel ikke medføre riktighet og/eller innsiger igjen justerer sine anførsler og krav, fastholdes de kommentarer vi knyttet til disse spørsmål ved vårt skriv av 5. juli 2018.

Hva gjelder den nå anførte prinsipale påstand, nemlig manglende varemerkerettslig særpreg, viser vi til og fastholder fullt ut de bemerkninger som ble fremsatt i vårt forrige saksinnlegg. Vi skal i det følgende kun helt kort knytte kommentarer til enkelte av innsigers nye argumenter.

For det første noteres at innsiger baserer deler av sin argumentasjon på spekulasjoner om hvorvidt varemerket TIPPEKAMPEN *egner seg* som navn på reklame- og markedsføringstjenester, og antagelser om at opprettholdelse av registreringen kun kan og skal benyttes som et falskt støtteargument for TV 2 til urettmessig å påberope seg enerett til ordet TIPPEKAMPEN for de nektede tjenester i klasse 38 og 41.

Til dette skal bemerkes at denne type *egnet* for varemerker faller utenfor særpregsvurderingen, og at det fra denne side for øvrig oppfattes noe i nærheten av sjofelt å prosedere saken på antasipert mislig adferd fra TV 2s side.

Vi kan for det første ikke se hvorledes varemerket TIPPEKAMPEN for reklamevirksomhet i klasse 35 skulle være noe mer eller mindre *egnet for bruk* enn eksempelvis innsigers egen varemerkeregistrering nr. 261779 for TIPPINGA i forbindelse med utdannelsesvirksomhet i klasse 41, all den tid academia etter det vi kjenner til ikke har planer om å innlemme gambling som fag i norske forelesningssaler. Grunnlag for registreringsnektelse er dette så allikevel ikke.

Hva gjelder påstanden om strategisk posisjonering for planlagt urettmessig håndhevelse av varemerkerettigheten skal bemerkes at denne side fullt ut har sagt seg enig i Patentstyrets premisser for den forutgående registreringsnektelsen av TIPPEKAMPEN for klasse 38 og 41, og at det uansett har all formodning mot seg at næringslivet, Patentstyret eller domstolene ville hørt TV 2 med slike nokså uhørte påstander, det vil si at varemerkebeskyttelse for reklametjenester i klasse 35 gir beskyttelse mot andres bruk og registrering av TIPPEKAMPEN for så forskjelligeartede tjenester som (sending av) tippekamper i klasse 38 og 41. En kunne kanskje tenkt seg at denne type påstander er krystet ut av innsigers egen varemerkestrategi, iallfall med tanke på hans mindre vellykkede registreringsforsøk for eksempelvis ordmerkene TIPPING, NETTMINIBANK, MULTISPILL, TIPPEKUPONGEN, PENGELOTTERIET og LØRDAGSLOTTO (henlagte varemerkesøknader nr. 200210282, 200304293, 200311845, 200501625, 200506482 og 200506479), men denne type spekulasjoner skal vi avstå fra.

For det andre noteres at innsiger mener det villedende om et ord med et klart betydningsinnhold registreres for varer/tjenester som det ikke står i et beskrivende forhold til. Selv om en fra denne side i og for seg kan ha forståelse for synspunktet, er det likevel slik at varemerkelovgivningen forfeκτη det diametralt motsatte standpunkt; vel er det så at en konsument rent hypotetisk kan bli villedet av varemerker som APPLE og DIESEL – klare og konsise ord med språklig klart forankrede betydningsinnhold – når han slett ikke får handlet verken epler eller drivstoff, men snarere datautstyr og moteklær. Det er imidlertid ikke denne type språklig misforhold lovens § 15 første ledd b) tar sikte på å forby, og bestemmelsen får altså ikke anvendelse i nærværende sak.

For det tredje noteres at innsiger huser bekymring for at registreringen av TV 2 TIPPEKAMPEN i klasse 35, 38 og 41 vil tvinge søkers konkurrenter til å registrere *sine versjoner* av varemerker inneholdende merkeelementet TIPPEKAMPEN. Til dette skal bemerkes at det står enhver fritt til *uten registrering å bruke* generiske, uregistrerbare og friholdte ord så som TIPPEKAMPEN, eller for den saks skyld APPLE eller DIESEL, i tilknytning til de varer og tjenester som ordene beskriver, det være seg (sending av) tippekamper i klasse 38 og 41, epler i klasse 31 eller diesel i klasse 4. Likeledes er disse ord registrerbare for de nevnte varer og tjenester for enhver som måtte ønske det, så fremt det skjer i kombinasjon med særpregede tilleggselementer (så som TV 2 i denne sak). Vi kan på dette grunnlag ikke se reell substans i innsigers bekymringer omkring saksforholdet.

Innsiger synes for det fjerde å anføre at TV 2 ikke har *dokumentert* sine innarbeidede rettigheter i merkeelementet TV 2. Om han med dette ønsker å bestride at TV 2 er innarbeidet for søker, eller utelukkende har ønsket å poengtere det åpenbare, vites fra denne side ikke. Når det gjelder nettopp bevisføringen for eksistensen av innarbeidede rettigheter tillates regulært av prosessøkonomiske hensyn at dokumentasjon i én sak kan legges til grunn i en etterfølgende, korresponderende sak.

Når det gjelder innarbeidelsesdokumentasjonen for TV 2 kan opplyses at 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. Den der innsendte innarbeidelsesdokumentasjon, med tilleggsopplysninger, ble under granskingen av varemerkesøknaden for TV 2 TIPPEKAMPEN bedt lagt til grunn og akseptert som dokumentasjon for at

TV 2 var og fortsatt er innarbeidet for søker, og med tanke på at TV 2 vitterlig er blant Norges ledende aktører innen sitt segment og kun har styrket sin innarbeidelse siden oppstarten på 90-tallet, tør vi formode at innsiger ikke har til hensikt å gjøre dette til et spørsmål i saken.

For det femte noteres at innsiger i tilknytning til varemerkeregistrering nr. 296470 ber inntatt unntaksanmerkning for ordet TIPPEKAMPEN. Slik unntaksanmerkning kan inntas etter Patentstyrets skjønn for å unngå uvisshet om varemerkerettens omfang. Vi kan ikke se at nærværende sak reiser noen reell uvisshet om omfanget av varemerkeretten tilknyttet TV 2 TIPPEKAMPEN, og det synes da heller ikke grunnlag for å innta unntaksanmerkning som beskrevet i lovens § 17, skjønt her er det opp til Patentstyret å anvende sitt skjønn.

Vi skal under henvisning til det ovenstående og det tidligere anførte be om at innsigelsene forkastes og at søkers varemerkeregistreringer nr. 296470 og 297339 opprettholdes i overensstemmelse med Patentstyrets registreringsvedtak.

Vennlig hilsen
Bryn Aarflot AS



Astrid Solberg
(as@baa.no)