

Vår ref.: OP 2018/00200
Registreringsnr.: 297339
Søknadsnr.: 201614776
Varemerke: TIPPEKAMPEN
Innehaver: TV 2 AS
Innehavers fullmektig: Bryn Aarflot AS
Innsiger: Norsk Tipping AS
Innsigers fullmektig: Kluge Advokatfirma AS

Patentstyrets avgjørelse av 4. februar 2019 – innsigelse

Patentstyret har truffet følgende:

AVGJØRELSE¹

TV 2 AS, Oslo, leverte 8. desember 2016 inn ordmerket

TIPPEKAMPEN

for registrering, med Bryn Aarflot AS, Oslo, som fullmektig. Merket ble opprinnelig søkt registrert for flere tjenester i klasse 35, 38, og 41. Etter foreløpig nektelse begjærte søker deling av søknaden, slik at klasse 38 og 41 ble skilt ut med nytt søknadsnummer, jf. varemerkeforskriften § 18. Den avdelte søknaden fikk søknadsnummer 201803423, og ble avslått ved formell avgjørelse, jf. varemerkeloven § 24.

Merket i den videreførte søknaden ble registrert 9. april 2018 med registreringsnummer 297339, og ble kunngjort i Norsk varemerketidende 16. april 2018 med følgende varefortegnelse:

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.
-----------	--

I innsigelsesperioden kom det inn innsigelse fra Norsk Tipping AS, Hamar, med Leogriff AS, Lysaker, som fullmektig. Innsigelsen er begrunnet med at bruk av merket ville krenke en annens rett, fordi det er egnet til å forveksles med innsigers eldre registreringer, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Fullmektigen anført videre at merket var innlevert i ond tro, var beskrivende og manglet særpreg, og at merket var villedende, jf. varemerkeloven § 16 bokstav b, § 14 og § 15 bokstav b.

Under innsigelsesbehandlingen har Kluge Advokatfirma AS, Oslo, overtatt som fullmektig. I brev av 4. september 2018 begrenset fullmektigen grunnlaget for innsigelsen ved at

varemerket må oppheves etter varemerkeloven § 14 og § 15 bokstav b. Patentstyret anser med dette brevet at de andre grunnlagene er frafalt.

Når det gjelder partenes anførsler, vises det til sakens dokumenter.

Patentstyrets vurderinger:

Varemerkeloven § 14

Spørsmålet er om registreringen av merket skal oppheves fordi det beskriver egenskaper ved de aktuelle tjenestene, eller at det ikke er egnet til å skille søkerens tjenester fra andres og dermed mangler varemerkerettslig særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum og annet ledd.

Et varemerkes særpreg skal vurderes i relasjon til de aktuelle tjenestene merket er søkt registrert for, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforsbrukeren av disse tjenestene vil oppfatte merket. Merket må vurderes ut fra hvordan en gjennomsnittsforsbruker normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforsbrukeren for de aktuelle varene vil være profesjonelle aktører. Gjennomsnittsforsbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, *Gut Springenheide*.

Innsigers fullmektig anfører at begrunnelsen for å nekte registrering av merket for klasse 38 og 41, er vel så gyldig for klasse 35. De betraktningene som Patentstyret gjorde seg ved nektelsen av merket for klasse 38 og 41, er først og fremst knyttet til ordet og er dermed som utgangspunkt uavhengig av klasse. Det er videre hevdet at registreringen fremstår som en strategisk posisjonering for å kunne påberope/gi skinn av en enerett også for klasse 38 og 41.

Patentstyret er ikke enig i denne vurderingen. Et grunnleggende utgangspunkt for distinktivitetsvurderingen er at varene eller tjenestene er sentrale ved vurderingen av hvordan merket vil bli oppfattet. Dette gjelder ikke bare ved vurderingen av om merket er beskrivende, men også om merket mangler særpreg. Vi kan ikke se at Høyesteretts dom i Gule sider-saken, Rt. 2005 s. 1602, premiss 42, skal forstås som at et merke skal vurderes isolert, uten tilknytning til de aktuelle varene eller tjenestene. Den evnen et merke har til å tiltrekke seg oppmerksomhet og feste seg i bevisstheten, er avhengig av hvilke varer eller tjenester merket benyttes på. Dette må anses som sikker rett, og vi viser i denne forbindelse til EU-domstolen C-304/06 P, *Eurohypo AG v. OHIM*, premiss 67:

In that regard, it is apparent from settled case-law that that distinctive character must be assessed, first, by reference to the products or services in respect of which registration has been applied for and, second, by reference to the perception of the relevant public (Joined Cases C-473/01 P and C-474/01 P *Procter & Gamble v OHIM* [2004] ECR I-5173, paragraph 33, and Case C-25/05 P *Storck v OHIM* [2006] ECR I-5719, paragraph 25).

Der det ikke finnes noen tilknytning mellom ordets meningsinnhold og varene eller tjenestene, kan merket skape undring og tiltrekke oppmerksomhet. Dette er særlig tilfellet der det er en viss avstand mellom de aktuelle varene/tjenestene og de varene/tjenestene ordet beskriver. Ord som APPLE og DIESEL vil bli oppfattet annerledes når de brukes for datamaskiner og klær, enn når de benyttes for de varene de beskriver. Disse merkene må

anses å inneha et iboende særpreg for datamaskiner og klær, selv om de er generelle ord med et klart meningsinnhold. Det motsatte vil innebære at alle generelle dagligdagse ord mangler særpreg for alle varer og tjenester, noe det på bakgrunn av praksis ikke finnes grunnlag for å hevde.

Betraktningene som fullmektigen viser til, er kommet til uttrykk i Patentstyrets første realitetsuttalelse av 16. august 2017. Her gis det riktignok uttrykk for at TIPPEKAMPEN på generelt grunnlag mangler særpreg. Etter en nærmere vurdering kom Patentstyret til at det ikke var en tilstrekkelig nær tilknytning mellom betydningsinnholdet til det søkte merket og tjenestene i klasse 35, slik at merket hadde særpreg. Det faktum at merket må vurderes i relasjon til de aktuelle tjenestene kommer klart frem i Patentstyrets avgjørelse av 18. august 2015.

I den ovenfor nevnte sak la Patentstyret til grunn at TIPPEKAMPEN vil bli oppfattet som «en sportslig kamp som er gjenstand for tipping». Merkets meningsinnhold var så nært tilknyttet tjenestene i klasse 38 og 41, at merket ble ansett beskrivende og manglet særpreg. Denne nære tilknytningen foreligger ikke for annonse- og reklamevirksomhet i klasse 35. Tjenestene i klasse 35 tilbys av næringsdrivende for andre næringsdrivende. Og i de tilfellene næringsdrivende markedsfører sine egne varer eller tjenester, så er ikke dette en virksomhet som faller inn under disse tjenestene, se T-510/14 og T-536/14, *Staywell Hospitality Group Pty Ltd v. EUIPO*, premiss 54. Annonse- og reklametjenestenes innhold vil normalt kunne være å tilby helhetlige løsninger fra konsept- og strategiutvikling til evaluering av gjennomførte reklamekampanjer. Det kan også, på vegne av den næringsdrivende, foretas markeds- og medieanalyser, vurderinger og valg av målgrupper og formidlingskanaler, utvikling og produksjon av annonser, trykksaker, radioreklame, reklamefilm og kinoreklame. Det er dermed en klar avstand mellom disse tjenestene og de tjenestene merket er beskrivende for slik de var gjengitt i den opprinnelige søknadens klasse 38 og 41. Vi kan ikke se at betydningsinnholdet av TIPPEKAMPEN har noen som helst tilknytning eller berøringspunkter til tjenestene i klasse 35. Merket vil derfor for disse tjenestene skape en viss undring og vil kunne feste seg i bevisstheten. Det vises i denne sammenhengen til KFIRs vurdering av ordet YTRING for telekommunikasjonstjenester, der det faktum at det ikke forelå «noen direkte link mellom merketeksten og de omsøkte tjenestene» gjorde at merket verken var beskrivende eller manglet særpreg, se KFIR sak 16/00027, premiss 19.

Vi kan ikke ta hensyn til innehavers mulige strategiske posisjonering og påståtte ønsker om vern for tjenester som ikke inngår i varefortegnelsen. Innsigers fullmektig har heller ikke vist til noen praksis som åpner for å trekke inn slike hypotetiske antakelser i særpregsvurderingen.

Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at TIPPEKAMPEN vil bli oppfattet som et varemerke for de aktuelle tjenestene i klasse 35.

Varemerkeloven § 15 første ledd bokstav b

Spørsmålet er om registreringen av merket skal oppheves fordi det er egnet til å villedes, for eksempel med hensyn til varens eller tjenestens art, beskaffenhet, eller geografiske opprinnelse, jf. varemerkeloven § 15 første ledd bokstav b. Denne bestemmelsen kan komme til anvendelse «dersom et varemerke skaper uriktige forestillinger», men det «er ikke nok at varemerke kan «skape assosiasjoner» i uriktig retning», se Lassen/Stenvik: Kjennetegnsrett s. 139 flg.

Innsigers fullmektig har anført at det på grunn av det klare og konsise meningsinnholdet til ordet TIPPEKAMPEN, og som har en kulturell- og historisk forankring, er merket egnet til å villede med hensyn til reklametjenestens art.

Patentstyret kan ikke se at denne anførselen kan føre frem. Som det fremgår av drøftelsen ovenfor beskriver ikke ordmerket TIPPEKAMPEN noen egenskaper ved de aktuelle tjenestene i klasse 35. Vi kan dermed ikke se at det registrerte merket kan villede omsetningskretsen hva gjelder tjenestenes art. Se en lignende vurdering i EU-retten avgjørelse T-419/17, *Mendes SA v. EUIPO*, premiss 57 flg.

Patentstyret har etter dette kommet til at TIPPEKAMPEN ikke er villedende for tjenestene i klasse 35.

Konklusjon:

Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det registrerte merket har særpreg, jf. varemerkeloven § 14. Merket er ikke egnet til å villede, jf. varemerkeloven § 15 første ledd bokstav b.

Innsigelsen blir dermed å forkaste, jf. varemerkeloven § 29 annet ledd.

Beslutning:

**Registreringen opprettholdes,
jf. varemerkeloven § 29 annet ledd.**

Tord Hestenes

Knut Andreas Bolstad

1 Avgjørelsen kan skriftlig påklages til Klagenemnda for industrielle rettigheter. Se varemerkeloven §§ 49 og 50.
Klagefrist: Klage må være innkommet til Patentstyret innen to måneder etter den dato avgjørelsen ble sendt til klageren. Se varemerkeloven § 50. Vedrørende innlevering og innbetaling, se forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (av dato 1. april 2014).