

Vår ref.: OP 2018/00201
Registreringsnr.: 296470
Søknadsnr.: 201614777
Varemerke: TV 2 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

TV 2 TIPPEKAMPEN

for registrering, med Bryn Aarflot AS som fullmektig. Merket ble registrert 21. februar 2018 med registreringsnummer 296470, og ble kunngjort i Norsk varemerketidende 5. mars 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.
- Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; datakommunikasjonsvirksomhet; formidling av digitale medier, herunder fjernsynsprogrammer, filmer, sport, nyheter, brukergenerert innhold i form av lyd, tekst, bilder og video samt interaktivitet, alt via internett, mobiltelefon, TV samt via andre nåværende og fremtidige kanaler egnet for formidling og distribusjon av slike medier; dataassistert overføring av lyd og bilder; elektronisk postoverføring; fjernskrivertjenester; fjernsynssendinger; informasjon om telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter); kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved dataterminaler; telefonisk meddelelse; telegrafisk meddelelse; meldetjenester (post og telegraf); mobiltelefonfontjenester; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; personsøkertjenester; pressebyråer; radiokommunikasjon; radiokringkasting; radiosendinger; sending av fjernsynsprogram; sending av radioprogram; telefakstjenester; telefonisk kommunikasjon; telefonfontjenester;

telegrafisk kommunikasjon; telegraftjenester;
telegramekspedering; telegramforsendelse;
telegramoverføring; utleie av overføringsapparater for
beskjeder; tilveiebringelse av nettbaserte oppslagstavler,
møteplasser og praterom (chat rooms); alle forannevnte
tjenester også via regionale eller globale tele- og datanettverk.

Klasse 41

Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet;
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter;
utleie av kinematografiske filmer; utleie av lydopptak; utleie av
sceneutstyr; utleie av videobånd; utgivelse av bøker,
publikasjoner og audio- og videoproduksjoner; produksjon av
filmer, videofilmer, lydopptak og animasjoner; produksjon av
fjernsyns- og radioprogram; filmstudioer; innspillingsstudioer;
filminnregistrering på videobånd; fotografering;
fotografireportasjer; nyhetsreportasjetjenester;
redaksjonsbyråer; redigering av tekster; reportasjetjenester;
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 for innsiger. I brev av 4. september 2018 begrenset fullmektigen grunnlaget for innsigelsen ved at varemerket må oppheves etter varemerkeloven § 14. Subsidiært ble det anført at det måtte registreres en unntaksanmerkning for teksten TIPPEKAMPEN, jf. varemerkeloven § 17. Patentstyret oppfatter det slik at de andre grunnlagene dermed er frafalt.

Innehaver har også innlevert en søknad om registrering av ordmerket TIPPEKAMPEN for de samme tjenestene som gjengitt ovenfor. Etter deling av søknaden, jf. varemerkeforskriften § 18, ble merket registrert for tjenestene i klasse 35, jf. registrerings nr. 297339. Innsiger har også levert inn en innsigelse mot denne registreringen. Patentstyret avslo den avdelte søknaden nr. 201803423 for tjenestene i klasse 38 og 41, da TIPPEKAMPEN ble funnet å være beskrivende og manglet særpreg. Denne avgjørelsen er ikke påklaget innen klagefristen og er derfor endelig.

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 gjennomsnittsforbrukeren av disse tjenestene vil oppfatte merket. Merket må vurderes ut fra hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil være profesjonelle aktører og den alminnelige sluttbrukeren. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, *Gut Springenheide*.

Innsigers fullmektig har anført at TIPPEKAMPEN er direkte beskrivende og at tilføyelsen av tekstelementet TV 2 ikke er tilstrekkelig for å oppnå distinktivitet for det registrerte merket. TIPPEKAMPEN vil være det klart dominerende elementet i merket og medføre at omsetningskretsen vil forbinde tegnet med NRKs tippekamp. Det vil være urimelig om TIPPEKAMPEN skulle tillates som hovedbestanddel i et merke som monopoliseres av TV 2. Registreringen kan fort medføre at andre aktører av strategiske årsaker tvinges til å registrerte sine versjoner, f. eks NRK TIPPEKAMPEN. Det er heller ikke dokumentert at TV 2 er innarbeidet i denne saken.

Patentstyret er ikke enig i denne vurderingen. Patentstyret foretok en vurdering av ordmerket TV 2, da dette ble søkt registrert i 1997, jf. søknadsnummer 19974807. Etter foreløpig nektelse, leverte innehaver inn dokumentasjon for innarbeidelse. Denne dokumentasjonen ble ansett å godgjøre at TV 2 på søknadstidspunktet var innarbeidet, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd. Merket ble på denne bakgrunn registrert 2. desember 1999.

Det er for det første ikke kommet noe krav om administrativ overprøving av denne registreringsbeslutningen. Registreringen må dermed behandles som gyldig og virksom, jf. Lassen/Stenvik: Kjennetegnsrett s. 231 flg. Oppfatningen av elementet TV 2 endres ikke ved at det sammenstilles med det beskrivende elementet TIPPEKAMPEN. Det registrerte merket TV 2 må dermed anses å tilføre sammenstillingen TV 2 TIPPEKAMPEN det for registrering nødvendige særpreg.

For det andre er det ingenting som tilsier at innarbeidelsesvernet har blitt svekket siden det ble fastslått for 20 år siden. TV 2 har vært en kommersiell allmennkringkaster siden 1992, og har siden 1994 hatt en dekningsgrad på 90%. TV 2 hadde en markedsandel på 18,3 % i 2016, jf. wikipedia.org. Det legges til grunn som en *vitteilig kjensgjerning* at merket TV 2 har vært i kontinuerlig bruk i de siste 20 årene etter at det ble ansett som innarbeidet i 1997, og at det i dag fremdeles må anses som godt kjent som noens særlige kjennetegn, se C-394/08, *Zipcar Inc. v. OHIM*, premiss 42 flg, T-185/02, *Claude Ruiz-Picasso med flere v. OHIM*, premiss 29 og T-424/07, *Pioneer Hi-Bred International, Inc., v. OHIM*, premiss 43.

Dette medfører at TV 2 som innledende og særpregete element, vil dominere helhetsinntrykket. Patentstyret har i sak nr. 201803423 lagt til grunn at TIPPEKAMPEN mangler særpreg og er beskrivende for tjenestene i klasse 38 og 41. Da TV 2 og TIPPEKAMPEN vil bli oppfattet som to selvstendige merkeelementer, vil TIPPEKAMPEN også i denne saken bli oppfattet som beskrivende og mangle særpreg for disse tjenestene. Det vil medføre at det vil være merkeelementet TV 2 som vil bli oppfattet som selve opprinnelsesangivelsen i denne sammensetningen og TIPPEKAMPEN som et beskrivende

tillegg. Vi kan dermed ikke se at det er noe grunnlag for å hevde at TIPPEKAMPEN er monopolisert av TV 2.

TV 2 vil bli oppfattet som et selvstendig og bærende merkeelement i sammenstillingen, og oppfattelsen av dette merkeelementet blir ikke endret ved at det blir sammenstilt med ordet TIPPEKAMPEN. Da TV 2 må anses som et gyldig registrert og innarbeidet merke, vil dette merkeelementet tilføre det registrerte merket som helhet særpreg.

Varemerkeloven § 17

I varemerkeloven § 17 første ledd fremgår følgende:

Inneholder et varemerke en bestanddel som ikke kan registreres særskilt, kan Patentstyret for å unngå uvisshet om varemerkerettens omfang, sette som vilkår for registrering at det ved en unntaksanmerkning angis at denne bestanddelen ikke omfattes av den beskyttelsen registreringen gir. Det forhold at unntaksanmerkning ikke er gjort, har ikke betydning for varemerkerettens omfang.

Innsigers fullmektig har på subsidiært grunnlag anført at det skal tas unntaksanmerkning for elementet TIPPEKAMPEN.

Det fremgår av bestemmelsen i varemerkeloven § 17 at Patentstyret som vilkår for registrering, for å unngå uvisshet om varemerkerettens omfang, kan kreve at det inntas en såkalt "unntaksanmerkning". Denne bestemmelsen medfører derimot ikke at det kan kreves unntaksanmerkning for merkeelementer som åpenbart ikke er omfattet av vernet. Som vi har anført ovenfor vil merkeelementet TIPPEKAMPEN bli oppfattet som et beskrivende tillegg til varemerket TV 2. Vi kan dermed ikke se at det er et reelt behov for å innta en unntaksanmerkning av hensyn til andre markedsaktører.

Konklusjon:

Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det registrerte merket har særpreg, jf. varemerkeloven § 14.

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).