

UiO : **Det juridiske fakultet**

En vurdering av Patentstyrets anvendelse av det varemerkerettslige særpregskriteriet

Kandidatnummer: 508

Leveringsfrist: 25. april 2023

Antall ord: 16 865



Innholdsfortegnelse

1	INNLEDNING	1
1.1	Avhandlingens tema	1
1.2	Varemerkerettens plassering i rettssystemet	1
1.3	Registreringsmyndighetene i Norge og EU.....	2
1.3.1	Patentstyret.....	2
1.3.2	EUIPO.....	2
1.4	Begrepet «særpreg».....	3
1.5	Begrepet «varemerke».....	3
1.5.1	Tradisjonelle og utradisjonelle varemerker	3
1.5.2	«Svake» og «sterke» varemerker	4
1.6	Rettskildebildet og metode	5
1.7	Avgrensning og den videre fremstillingen	7
2	VAREMERKERETTLIGE PRINSIPPER/UTGANGSPUNKTER.....	8
2.1	Innledning.....	8
2.2	Det tosporede systemet.....	8
2.3	Vernet etter varemerkeretten	8
2.3.1	Eneretten	8
2.3.2	Begrensning i vernet	9
2.3.3	Vernets territoriale avgrensning (territorialprinsippet).....	10
2.3.4	Registreringens varighet	11
2.4	Klasseinndelingssystemet.....	11
2.5	Varemerkets funksjoner	12
2.6	Innledende vilkår for registrering.....	13
2.6.1	Innledning	13
2.6.2	Tegn som omfattes av varemerkeloven § 2	13
2.6.3	Merket må kunne gjengis i et varemerkeregister	14
3	SÆRPREGSVURDERINGEN	16
3.1	Innledning.....	16
3.2	Generelt om særpregskriteriet	16
3.3	Særpregskriteriet og forbudet mot beskrivende varemerker	17
3.3.1	Innledning	17
3.3.2	Registreringsforbudet mot beskrivende varemerker	18
3.3.3	Suggestive varemerker.....	19
3.3.4	Forholdet mellom særpregskriteriet og forbudet mot beskrivende varemerker	19

3.4	Betydningen av friholdelsesbehovet ved vurderingen av et merkets særpreg	20
3.5	Omsetningskretsen som målestokk	21
3.6	Betydningen av de grafiske elementene for merkets særpreg når teksten er beskrivende	22
3.6.1	Innledning	22
3.6.2	Særpregsvurderingen når merket består av grafiske elementer	23
3.7	Betegnelser på fremmedspråk	26
3.7.1	Innledning	26
3.7.2	Særpregsvurderingen når merket består av betegnelser på fremmedspråk.....	26
3.7.3	Patentstyrets særpregsvurdering av merker i et fremmedspråk	29
3.8	Sammensatte ord	35
3.8.1	Innledning	35
3.8.2	Særpregsvurderingen ved sammensatte ord.....	36
3.8.3	Patentstyrets særpregsvurdering av sammensatte ord.....	38
4	KONKLUSJON	43
5	OBSERVASJONER OG AVSLUTTENDE BETRAKTNINGER.....	44
6	KILDELISTE	46
6.1	Litteratur.....	46
6.2	Norske lover	46
6.3	Forarbeider	47
6.4	Internasjonale avtaler	47
6.5	Direktiver og forordninger	47
6.6	Avgjørelser fra norske domstoler og forvaltningspraksis	48
6.7	Avgjørelser fra EU	49
6.8	Digitale kilder.....	50

1 Innledning

1.1 Avhandlingens tema

I en artikkel fra 2012 i *Managing Intellectual Property* om norske myndigheters registreringspraksis ble det uttalt at «[t]he examiners of the Norwegian trade mark authorities uphold a distinctiveness assessment practice which is stricter and more rigid than in most other jurisdictions». ¹ Det ble videre skrevet at norske registreringsmyndigheter ofte nekter varemerker som uten innsigelser er registrert i EU og andre land, registrering i Norge. ²

I Norge fremkommer vilkårene for registrering av varemerkeloven³. Etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum kan ikke et varemerke registreres dersom det ikke har særpreg. Etersom varemerkeretten i stor grad er harmonisert i EØS/EU gjennom EØS-avtalen, som Norge er bundet av, skal vilkåret om særpreg tolkes likt av registreringsmyndighetene i EØS-landene av hensyn til rettsenhet i det indre markedet.

Merkene PRET A MANGER⁴, ZEROVISION⁵, TRUSTSHOP⁶ og FLUTTER INTERNATIONAL⁷ er noen eksempler på varemerker som har blitt nektet registrert av Patentstyret, blant annet på grunnlag av manglende særpreg, til tross for at de identiske merkene har blitt registrert av andre jurisdiksjoner. ⁸ Et interessant spørsmål er hvorfor Patentstyret har kommet til et annet resultat ved behandlingen av disse varemerkene når varemerkeretten i stor grad skal være harmonisert i EU/EØS. Problemstillingen i denne avhandlingen er derfor om særpregekriteriet, slik det anvendes av Patentstyret, er i samsvar med EU-retten. Det skal vurderes om Patentstyrets avgjørelser ved vurderingen av merkene PRET A MANGER, ZEROVISION, TRUSTSHOP og FLUTTER INTERNATIONAL er i samsvar med særpregekriteriet slik det skal tolkes etter EU-retten.

1.2 Varemerkerettens plassering i rettssystemet

Sammen med patent-, design- og opphavsrett utgjør varemerkeretten en del av immaterialretten, som igjen er en del av privatretten. Immaterialretten beskytter resultatet av den enkeltes skapende innsats gjennom enerettigheter. ⁹ Hva slags enerettigheter det er snakk om, avhenger av området man befinner seg på innenfor i immaterialretten.

¹ Herzog (2012) s. 103.

² Herzog (2012) s. 103.

³ Lov 26 mars 2010 nr. 8 (varemerkeloven) sist endret av Lov 12 juni 2020 nr. 26 med virknings fra 1. mars 2023.

⁴ Søknadsnummer 201701177.

⁵ Søknadsnummer 202002242.

⁶ Søknadsnummer 201800654.

⁷ Søknadsnummer 202014399.

⁸ Flutter International er i dag registrert etter behandling i KFIR. Se registreringsnummer 325213.

⁹ Rognstad (2021) s. 33 og Holmvang (2021) s. 15.

Varemerkerettigheter gjelder enerett til bruk av sitt varemerke «som kjennetegn for varer eller tjenester i næringsvirksomhet» jf. varemerkeloven § 1 første ledd. Varemerkeretten skal altså beskytte virksomheters bruk av sitt kjennetegn i markedsføring av sine produkter og tjenester.¹⁰ Privat bruk faller følgelig utenfor lovens anvendelsesområde.

1.3 Registreringsmyndighetene i Norge og EU

1.3.1 Patentstyret

I Norge er det Patentstyret som har ansvaret for forvaltningen av varemerkeregistreringer. Søknad om enerett til varemerker innleveres skriftlig til Patentstyret jf. varemerkeloven § 12. Når Patentstyret har behandlet søknaden, og konkludert med at vilkårene etter varemerkeloven §§ 12 til 15 er oppfylt,¹¹ herunder vilkåret om særpreg, registreres varemerket i varemerkeregistret og kunngjøres.

Dersom Patentstyret derimot nekter registrering av varemerket, kan søker innklage registreringsnektelsen til *Klagenemnda for industrielle rettigheter* (KFIR) jf. varemerkeloven § 49 første ledd. Både Patentstyret og KFIR er uavhengige forvaltningsorganer underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Dersom merket heller ikke etter KFIRs vurdering oppfyller vilkårene for registrering, kan søker bringe saken inn for domstolene jf. varemerkeloven § 52, hvor Høyesterett dømmer i siste instans. Domstolene kan kun føre kontroll med Patentstyrets og KFIRs vedtak. De kan altså ikke treffe vedtak om registrering eller registreringsnektelse på samme måte som Patentstyret og KFIR jf. blant annet Rt. 1995 s.1908, *Mozell*.¹² Dersom domstolene kommer til at varemerket skulle ha vært registrert av Patentstyret, kan de kjenne KFIRs vedtak om registreringsnektelse ugyldig. Merket vil følgelig registreres av Patentstyret i varemerkeregistret.

1.3.2 EUIPO

Gjennom varemerkeforordningen¹³ er det blitt etablert et felles EU-varemerkesystem som gjør det mulig for merkehaber å få vern for et varemerke i hele EU-området gjennom én felles søknad om registrering til registreringsmyndigheten i EU. Det er *European Union Intellectual Property Office* (EUIPO), tidligere OHIM, som behandler søknader om varemerkeregistreringer i EU.¹⁴ EUIPOs registreringsnektelser kan klages til Boards of Appeal, som er klageinstansen innad i EUIPO. Klageinstansen er likevel selvstendig og kan ikke instrueres.¹⁵

¹⁰ Schovsbo (2021) s. 457.

¹¹ Vilkaene for registrering redegjøres i kapittel 3.

¹² Rognstad (2021) s. 192.

¹³ Forordning (EU) nr. 2015/2424.

¹⁴ Schovsbo (2021) s. 460.

¹⁵ EUIPO (u.å)

Avgjørelsen til Boards of Appeal kan videre bringes inn til *General Court* (heretter Underretten), og til slutt til *Court of Justice* (heretter EU-domstolen).

1.4 Begrepet «særpreg»

Begrepet «særpreg» er i ordbøkene.no definert som noe som har et «karakteristisk preg» eller en «egenart».¹⁶ Definisjonen passer godt for å få en bedre forståelse av det varemerkerettslige særpregskriteriet. Patentstyret har uttalt at når det bestemmes at et varemerke må ha særpreg for å registreres etter varemerkeloven siktes det til at «merket må være egnet til å skille virksomhetens varer eller tjenester fra andres».¹⁷ Et varemerke med karakteristisk preg eller egenart vil være egnet til nettopp dette. En grundigere redegjørelse av særpregsvilkåret vil bli foretatt i kapittel 3.

1.5 Begrepet «varemerke»

Et varemerke er tegn som gjør det mulig å skille ulike varer og tjenester fra hverandre på markedet. I flere tusen år har varemerker blitt brukt som en måte for kunder å identifisere virksomheten som står bak en vare eller tjeneste.¹⁸ Derfor sier man gjerne at varemerker er et bindeledd mellom virksomheter og deres kunder.¹⁹

Tidligere ble varemerkebegrepet brukt svært snevert. Begrepet ble brukt, slik ordlyden tyder på, for flate merker som kunne settes på varer for å kommunisere produktets kommersielle opphav.²⁰ I dag er derimot varemerkebegrepet mye mer enn det, og brukes både for varer og tjenester. Etter varemerkeloven § 2 første ledd kan et varemerke bestå av «alle slags tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres» så lenge tegnene er i stand til å oppfylle *opprinnelsesgarantifunksjonen*. Hva denne funksjonen innebærer vil bli nærmere forklart i kapittel 2.5. For at merket i tillegg skal oppnå varemerkerettslig vern, må det oppfylle de absolutte registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14, herunder vilkåret om særpreg jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

1.5.1 Tradisjonelle og utradisjonelle varemerker

Det finnes både *tradisjonelle* og *utradisjonelle* varemerker. I Norge er det vanlig å dele de tradisjonelle varemerkene i tre ulike kategorier som *ordmerker*, *figurmerker* og *kombinerte merker*. Varemerker kan også bestå av tegn av en mer utradisjonell art som for eksempel lyder, smaker og dufter. I alle tilfeller må merket være egnet til å gjengis i et varemerkeregister på en

¹⁶ Ordbøkene (u.å)

¹⁷ Patentstyret (2020)

¹⁸ World Intellectual Property Organization (2005).

¹⁹ Bøggild (2015) s. 33.

²⁰ Lassen/Stenvik (2011) s. 17.

«klar og tydelig» måte for å registreres jf. varemerkeloven § 14 første ledd og varemerkedirektivet artikkel 3 bokstav b. Vilkåret om gjengivelse i et varemerkeregister vil bli redegjort for under kapittel 2.6.3.

1.5.2 «Svake» og «sterke» varemerker

Varemerker kan videre inndeles i *sterke* og *svake* merker. Sterke merker er typisk rene *fantasimerker*, altså merker uten semantisk betydning. Fantasimerker har som et utgangspunkt stor grad av *distinktiv evne*. Med distinktiv evne siktes det til et varemerkes evne til å skille ulike virksomheters varer og tjenester fra hverandre, og kan derfor brukes som en synonym for særpreg. Eksempler på rene fantasimerker er for eksempel PEPSI²¹ og FREIA²². Friholdelsesbehovet, altså behovet for å holde visse tegn fritt tilgjengelige for alle, vil ikke gjøre seg gjeldende for disse merkene ettersom ordene ikke er alminnelige ord som brukes for å beskrive en type vare eller tjeneste. Da vil heller ikke konkurrenter av merkehavers virksomhet ha noe verneverdig interesse i å bruke tilsvarende ord i sin virksomhet ved markedsføringen av sine varer eller tjenester.

Svake merker er merker som «helt eller delvis består av ikke distinktive elementer».²³ *Ikke distinktive elementer* kan for eksempel være ord som vil bli oppfattet som en beskrivelse av varen eller tjenesten av omsetningskretsen, istedenfor som et kjennetegn på virksomheten som står bak merket. Begrepet «omsetningskrets» vil bli forklart i kapittel 3.5.

Når rene fantasimerker blir brukt på en generisk måte over lengre tid, vil de etter hvert kunne miste sin distinktive evne. Da vil de ikke lenger være egnet til å skille ulike virksomheters varer og tjenester fra hverandre. Et eksempel på en slik generisk bruk er ordet «potetgull» for snacks av poteter. POTETGULL²⁴ var tidligere registrert som et varemerke for «snacksprodukter basert på poteter» i klasse 29. Merkehaveren MAARUD hadde dermed enerett til merket.²⁵ Få nordmenn vil i dag være i stand til å skille ulike leverandører av potetsnacks fra hverandre, kun basert på ordet «potetgull». Når merket ikke lenger har en distinktiv evne, vil det heller ikke ha særpreg. Det er likevel ikke slik at Patentstyret av egent initiativ sletter registreringer som ikke lenger oppfyller vilkåret om særpreg. Et varemerke som har blitt degenerert, kan etter en administrativ overprøving slettes av Patentstyret jf. varemerkeloven § 40 jf. § 36, men først må kravet om sletting fremsettes av en som har en «rettslig interesse» i saken jf. § 39. Det betyr at et varemerkes særpregede evne kan vannes ut over tid.

²¹ Registreringsnummer 221063.

²² Registreringsnummer 308120.

²³ Lassen/Stenvik (2011) s. 63.

²⁴ Søknadsnummer 200910255.

²⁵ Registreringen er i dag opphevet.

1.6 Rettskildebildet og metode

Varemerkeretten er i stor grad internasjonalisert.²⁶ Gjennom EØS-avtalen artikkel 7, som er inntatt EØS-loven²⁷ §1, er Norge forpliktet til å gjennomføre EUs varemerkedirektiv «om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker»²⁸ i norsk rett av hensyn til rettsenhet mellom EU-landene og EFTA-landene i EUs indre marked.

Hensynet til rettsenhet tilsier at EU-retten i stor grad skal håndheves likt av nasjonale myndigheter i EFTA-landene og EU-landene.²⁹ Det betyr at det ikke er nok å kun se hen til nasjonale rettskilder ved tolkningen av bestemmelsene i varemerkeloven. Det fremkommer både av forarbeidene til den norske varemerkeloven og en rekke avgjørelser fra Høyesterett at EU-domstolens praksis er en relevant rettskilde ved tolkningen av bestemmelsene i den norske varemerkeloven som gjennomfører varemerkedirektivet.³⁰ Prinsippet om rettsenhet er også inntatt i EØS-avtalen artikkel 6, hvor det fremkommer at bestemmelsene i EØS-avtalen skal tolkes i samsvar med EU-domstolens tolkning av tilsvarende bestemmelser. Siden varemerkedirektiv 89/104 ikke ble gjennomført i norsk rett før i 1992, er egentlig ikke EU-domstolens praksis fra før dette tidspunktet formelt bindende for Norge, men Høyesterett har likevel uttalt at «det er på det rene at slik senere praksis uansett skal tillegges stor vekt ved tolkning av norsk lov» jf. Rt. 2002 s. 391, *GOD MORGON*, på side 396.

EUs varemerkeforordning³¹ er ikke inntatt i EØS-avtalen, noe som betyr at Norge heller ikke er bundet av den. EU-domstolens praksis knyttet til forordningen vil likevel være en relevant rettskilde ved tolkningen av varemerkeloven fordi reglene i direktivet og forordningen er identiske, og EU-domstolen dømmer i siste instans ved begge regelsett jf. blant annet Høyesteretts uttalelse på side 396 i Rt. 2002 s. 391, *GOD MORGON* og HR-2016-1993-A, *Pangea* avsnitt 43.

Det følger videre av EU-domstolens uttalelse i sak C-218/01, *Henkel* avsnitt 63 at de nasjonale myndigheter ikke er bundet av andre medlemslands registreringer av identiske varemerker. Nasjonale forskjeller i de enkelte sakene, som forskjeller i språk og kunnskapsnivå, kan begrunne ulike registreringer i de ulike medlemslandene, noe som gir rom for utøvelse av skjønn hos de konkrete registreringsmyndighetene. Derfor er det kun et krav om at de rettslige prinsippene

²⁶ Prop. 43 LS (2019–2020) s. 10.

²⁷ Lov 27 november 1992 nr. 109 (EØS-loven).

²⁸ Det nåværende varemerkedirektivet er Direktiv (EU) 2015/2436 og erstattet Direktiv (EU) 2008/295 i 2015.

²⁹ Christiansen (2016) s. 420.

³⁰ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 8, Rt. 2002 s. 391, *GOD MORGON*, HR-2016-1993-A, *Pangea* og HR-2016-2239-A, *ROUTE 66*.

³¹ Forordning (EU) nr. 2015/2424.

skal tolkes likt i EØS-området, og ikke at søknadene om registrering skal få identisk utfall i alle land.³² Hensynet til rettsenhet vil derfor fremdeles være ivaretatt selv om resultatet av registreringene er ulikt. Det innebærer likevel ikke at registreringer i andre land ikke kan være en relevant rettskilde. EU-domstolen har uttalt at registreringer av et identisk merke *kan* tas i betraktning ved vurderingen av om merket skal registreres nasjonalt.³³

Høyesterett har også lagt vekt på praksis fra Underretten ved tolkningen av vilkåret om særpreg. I Rt-2002-391, *GOD MORGON* la for eksempel Høyesterett vekt på Underrettens praksis når de uttalte at «kravet til særpreg settes temmelig lavt». Det taler for at praksis fra Underretten også vil være en relevant rettskilde ved tolkningen av særpregskriteriet når EU-domstolens praksis ikke gir tolkningsbidrag for å løse det konkrete spørsmålet i saken. Der det er motstrid mellom EU-domstolens og Underrettens uttalelser, bør likevel EU-domstolens uttalelser være mest tungtveiende på samme måte som Høyesteretts avgjørelser er mest tungtveiende av Høyesteretts, Lagmannsrettens og Tingrettens avgjørelser.

Ifølge Høyesterett er EUIPO sin praksis også en relevant rettskilde ved tolkning av nasjonal varemerkerett jf. blant annet HR-2016-2239-A, *Route 66* avsnitt 51. Etter norsk rettskildelære er praksis fra forvaltningen likevel kun en rettskilde av vekt når den gir uttrykk for en «fast og konsistens» praksis.³⁴ Enkeltavgjørelser i konkrete saker vil følgelig ikke være en særlig tungtveiende rettskilde. Det samme vil derfor også gjelde for Patentstyret og KFIRs praksis, som begge er forvaltningsorganer. Av Patentstyrets og KFIRs praksis må likevel KFIRs praksis være mest tungtveiende ettersom det er det overordnede forvaltningsorganet.

EUIPOs retningslinjer («Guidelines for Examination»), er som navnet tyder på, retningslinjer for EUIPOs behandling av søknader om registrering av varemerker. Oslo Tingrett har nylig uttalt at «[d]isse Guidelines oppdateres årlig på bakgrunn av endring i rettsakter og dommer fra EU domstolen og er dermed uttrykk for den rådene praksis i EUIPO som norsk varemerkepraksis skal søkes harmonisert mot».³⁵ Det taler for at der EUIPOs retningslinjer redegjør for EU-domstolens eller Underrettens praksis, vil de kunne være en rettskilde av vekt ettersom domstolens praksis er en viktig rettskilde. Utover dette vil retningslinjene ha en informasjonsverdi. Denne informasjonsverdien er av interesse for oppgaven for å få forstå hvordan saksbehandlere i EUIPO vurderer et merkets særpreg ved behandlingen av en søknad om registrering av et varemerke.

³² Holmvang (2021) s. 103

³³ C-218/01, *Henkel* avsnitt 63.

³⁴ Aarli/Mæhle (2018) s. 175.

³⁵ TOSL-2022-162782, *Precisely*.

1.7 Avgrensning og den videre fremstillingen

Oppgavens tema er det absolutte registreringsvilkåret om særpreg i varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Øvrige registreringsvilkår som de absolutte registreringshindringene i varemerkeloven § 15 og de relative registreringshindringene i varemerkeloven § 16 vil derfor ikke bli behandlet i denne avhandlingen. Ettersom vilkåret om særpreg har nær sammenheng med forbudet mot beskrivende varemerker, vil det også redegjøres kort for dette vilkåret under kapittel 3.3.2. Sammenhengen mellom vilkårene vil også bli forklart under kapittel 3.3.3.

En kort redegjørelse av de innledende vilkårene for registrering av et varemerke fremkommer av kapittel 2.6. Med de innledende vilkårene for registrering av et varemerke siktes det til vilkårene om at et varemerke må bestå av tegn som omfattes av varemerkeloven § 2, og vilkåret om at varemerket må kunne gjengis på en klar og tydelig måte i varemerkeregistret jf. varemerkeloven § 14 første ledd.

Varemerker er ett type kjennetegn som en virksomhet kan benytte for å bli identifisert. Andre typer kjennetegn som person- og foretaksnavn vil ikke bli gjort rede for i denne avhandlingen ettersom oppgaven omhandler særpregskriteriet for registreringen av varemerker.

Ettersom det er Patentstyrets rykte om å være altfor strenge ved vurderingen av et varemerkes særpreg som er temaet i avhandlingen, vil problemstillingen bli illustrert ved en analyse av Patentstyrets vurdering av varemerkene PRET A MANGER, FLUTTER INTERNATIONAL, ZEROVISION og TRUSTSHOP. Dette er merker som har blitt nektet registrert av Patentstyret til tross for at merkene er registrert i andre jurisdiksjoner.

Siden merkene som skal undersøkes er på et annet språk enn norsk er det helt nødvendig å se nærmere på hvordan særpregsvurderingen skal foretas når teksten i merket er på et fremmedspråk. En slik redegjørelse fremkommer av kapittel 3.7. Merkene TRUSTSHOP og ZEROVISION er videre sammensatte ord. Hvordan særpregsvurderingen for slike merker skal foretas vil bli redegjort for under kapittel 3.8.

Det anses også som nødvendig med en redegjørelse for betydningen av de grafiske elementene for særpregsvurderingen i et kombinert varemerke, ettersom merket PRET A MANGER er et kombinert merket. Det består altså av både grafiske- og tekstelementer. Redegjørelsen finnes i kapittel 3.6.

2 Varemerkerettslige prinsipper/utgangspunkter

2.1 Innledning

Før det redegjøres for Patentstyrets anvendelse av vilkåret om særpreg ved vurderingen av om et varemerke kan registreres, er det nødvendig å redegjøre for de varemerkerettslige prinsippene og utgangspunktene bak varemerkeretten. Da vil man også få en bedre forståelse av vilkåret om særpreg.

2.2 Det tosporede systemet

Merkehaver kan oppnå beskyttelse for sitt varemerke på to måter. For det første kan et merke oppnå beskyttelse ved registrering i varemerkeregistret etter en søknad om registrering til Patentstyret jf. varemerkeloven § 3 første og andre ledd, og for det andre uten registrering så fremt «merket er innarbeidet» jf. bestemmelsens tredje ledd. De to måtene for å oppnå varemerkerettslig vern for et varemerke på er kjent som *det tosporede systemet* i varemerkeretten, og skal i prinsippet gi lik grad av beskyttelse.³⁶ Det er likevel varemerkebeskyttelse gjennom registrering som er temaet for oppgaven, slik at beskyttelse gjennom innarbeidelse vil ikke bli behandlet videre.

Varemerkeregistreringene kan være nasjonale eller internasjonale. For nasjonal registrering gjelder reglene i varemerkeloven kapittel 2, mens for internasjonale registrering vil reglene i kapittel 10 komme til anvendelse. Vilklårene i varemerkeloven § 14, herunder kravet om særpreg, er fremdeles felles for begge registreringsmåtene, og må derfor være oppfylt i begge tilfeller.

2.3 Vernet etter varemerkeretten

2.3.1 Eneretten

Gjennom registrering i et varemerkeregister oppnår merkehaver enerett til sitt merke jf. varemerkeloven § 3. Eneretten innebærer at ingen uten samtykke fra merkehaver kan bruke tegn som er identiske med merkehavers varemerke for slike varer og tjenester som merket er beskyttet for jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a. Bestemmelsen beskytter dermed merket mot tilfeller hvor både tegnene i merket og varefortegnelsen³⁷ brukes på en identisk måte av andre enn merkehaver, og mot de typiske varemerkeforfalskningstilfellene.³⁸

Eneretten er videre til hinder for at andre benytter seg av «tegn som er identiske med eller ligner varemerket for varer og tjenester av samme eller lignende slag, såfremt det er risiko for forveksling» jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Det er tilfellet dersom likheten i tegnene

³⁶ Holmvang (2021) s. 104.

³⁷ Se kapittel 2.4.

³⁸ Prop. 43 LS (2019–2020) s. 49.

i merkene er egnet til å forvirre gjennomsnittsfbrukeren slik at han kan ta feil av merkene (*direkte forveksling*), eller tilfeller hvor gjennomsnittsfbrukeren vil tro at det er en kommersiell forbindelse mellom næringsvirksomhetene bak varen eller tjenesten (*indirekte forveksling*).³⁹

Dersom varemerket er et velkjent i riket, har det i tillegg et utvidet vern etter varemerkeloven § 4 andre ledd. Da vil eneretten også være til hinder for at andre uten samtykke benytter seg av «tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller annet slag, hvis bruken uten rimelig grunn ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkets særpreg eller anseelse (goodwill)» jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.

Eksempler på bruk som uten samtykke vil anses som inngrep i varemerkerettigheten til merkehaver etter varemerkeloven § 4 første og andre ledd er når andre næringsvirksomheter setter det registrerte merket på sine varer eller emballasje, og tilbyr varen for salg eller på annen måte bringer varene på markedet. Listen i varemerkeloven § 4 tredje ledd er ikke uttømmende. Felles for disse er at når tegnet brukes for varer og tjenester på de overnevnte måtene vil det skade merkehavers interesser knyttet til varemerkerettens funksjoner, herunder opprinnelses- og kvalitetsgarantifunksjonen. For eksempel kan et varemerkes særpreg utvannes, slik at det ikke lenger vil være egnet som et kjennetegn på en næringsvirksomhets varer og tjenester. Varemerkeretten verner merket kun mot bruk som faller «innenfor en varemerkets funksjoner» jf. HR-2018-110-A, *Ensilox* avsnitt 55 og HR-2020-1142-A, *Apple* avsnitt 28. De ulike funksjonene til et varemerke vil bli redegjort for under kapittel 2.5.

2.3.2 Begrensning i vernet

Beskyttelsen som følger av § 4 er likevel ikke ubegrenset. Varemerkeretten gjelder ikke «slik del av et merket som det ikke ville være adgang til å registrere særskilt» jf. varemerkeloven § 5 første ledd. Det betyr at de *ikke-distinktive elementene* i merket ikke er vernet etter varemerkeretten. Det varemerkerettslige vernet gjelder i så fall kun merket som helhet. Bestemmelsen må derfor ses i sammenheng med registreringshindringene i varemerkeloven § 14, herunder særpregsvilkåret.⁴⁰ At et varemerke inneholder elementer som særskilt er uregistrerbare, trenger altså ikke å bety at merket som helhet mangler særpreg. I kapittel 3.7 vil det bli gjort rede for i hvilken utstrekning de grafiske elementene i et merke kan tilføre et varemerke med ikke-registrerbare elementer tilstrekkelig særpreget som helhet.

³⁹ Prop. 43 LS (2019–2020) s. 49.

⁴⁰ Lunde (2022) § 5 note 1.

2.3.3 Vernets territoriale avgrensning (territorialprinsippet)

Varemerkerettighetene er *territorialt avgrenset*.⁴¹ Territorialprinsippet er et folkerettslig prinsipp som innebærer at norske myndigheter ikke kan gi rettigheter med virkninger på andre staters territorium.⁴² Det betyr at varemerkerettigheter i Norge ikke kan håndheves utenfor Norge ettersom de kun kan «oppnås» i Norge jf. varemerkeloven § 3. Motsatt kan heller ikke varemerkerettigheter gitt i andre land gjøres gjeldende i Norge. Beskyttelsen gjelder med andre ord kun i det landet hvor rettigheten har oppstått. Dersom merkehaver også ønsker beskyttelse utenfor Norge, må det søkes om beskyttelse hos registreringsmyndighetene i de konkrete jurisdiksjonene.

Prosessen er likevel blitt forenklet ved at det kan innleveres en internasjonal søknad direkte til Patentstyret etter reglene i varemerkeloven § 67. Denne retten er forbeholdt norske statsborgere, og de som er bosatt eller driver virksomhet i Norge jf. varemerkeloven § 67. Det er ikke tilstrekkelig at virksomheten er registrert i Norge.⁴³ Det må være etablert en «reell industriell eller kommersiell virksomhet i Norge jf. Madrid-protokollen⁴⁴ artikkel 2 nr. 1 punkt».⁴⁵ I tillegg må søker enten allerede inneha en slik varemerkeregistrering i Norge, eller ha innlevert en søknad om registrering jf. varemerkeloven § 67. Det må også oppgis en liste over hvilke «land eller mellomstatlige organisasjoner som registreringen ønskes gitt virkning for» jf. varemerkeloven § 67 andre ledd bokstav e. Patentstyret vil deretter sende søknaden over til *Det internasjonale byrået ved Verdensorganisasjonen for immateriell eiendomsrett (WIPO)* så lenge vilkårene i varemerkeloven § 67 er oppfylt jf. varemerkeloven § 68 første og andre ledd.

Det er WIPO som forvalter internasjonale varemerkeregistreringer etter (Madridprotokollen jf. varemerkeloven § 66.⁴⁶ Selv om WIPO har ansvaret for internasjonale søknader, er det de landene som er utpekt i den internasjonale søknaden som vurderer om registreringen skal få vern i deres territorium.⁴⁷ Når det samme merket vurderes av ulike registreringsmyndigheter, kan det føre til ulike registreringsresultater. Derfor er det viktig at EØS-landene harmoniserer sine rettsregler slik at rettsenhet oppnås i EØS-området, og at varemerkesøknader vurderes etter de samme særpregsnormene.

⁴¹ Lassen (2019) s. 417.

⁴² Lassen/Stenvik (2011) s. 295.

⁴³ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 86.

⁴⁴ Protokoll 27. juni 1989 til overenskomsten 14. april 1891 om internasjonal registrering av varemerker (Madrid-protokollen).

⁴⁵ Lunde (2022) § 67 note 2.

⁴⁶ Patentstyret (2016).

⁴⁷ Patentstyret (2021).

I EU kan enerett til et varemerke oppnås med virkning i alle EU-landene gjennom én søknad til EUIPO. Da er det ikke nødvendig å innlevere individuelle søknader til de enkelte EU-landene, selv om det også er en mulighet dersom det ikke ønskelig med vern i hele EU. Vilkårene for registrering og saksbehandling ved søknad til EUIPO fremkommer av EUs varemerkeforordning.⁴⁸ Gjennom varemerkeforordningen behandles altså EU som ett territorium.⁴⁹ Ettersom varemerkeforordningen ikke er en del av EØS-avtalen, vil ikke EUIPOs varemerkeregistreringer ha virkning i Norge. Søker må derfor innlevere søknad om registrering til både EUIPO og Patentstyret dersom det er ønskelig med varemerkerettslig vern i både Norge og EU.

2.3.4 Registreringens varighet

Et varemerkerettslig vern for registrerte varemerker gjelder i 10 år fra søknadsdatoen, og kan fornyes «helt eller delvis for 10 år av gangen» jf. varemerkeloven § 32.

2.4 Klasseinndelingssystemet

Ved søknad om registrering må det oppgis en liste over hvilke varer- og tjenester merket ønskes registrert for jf. varemerkeloven § 12 andre ledd bokstav c for nasjonale søknader, og § 63 andre ledd bokstav d for internasjonale søknader, ettersom varemerker registreres for bestemte varer og tjenester innenfor bestemte varer- og tjenesteklasser jf. § 18. Listen kalles for en *varefortegnelse*.

Formålet med en slik klassifisering er å forenkle granskningsarbeidet og behandlingen av registreringssøknader.⁵⁰ Kongen fastsetter vare- og tjenesteklassene jf. varemerkeloven § 18 andre punktum, og det er Patentstyrets norske oversettelse av den enhver tid gjeldene versjon av «Nice-avtalen 15. juni 1957 nr. 1 om klassifikasjon av varer og tjenester» som skal brukes. Da vil vilkåret om at «[v]arene og tjenestene skal angis klart og entydig» i varemerkeforskriften § 10 andre ledd andre punktum være oppfylt. Nice-avtalens klassifiseringssystem består av 45 klasser, hvor klasse 1 til 34 gjelder varetjenester mens klassene 35 til 45 gjelder tjenester.

Varene og tjenestene i de ulike klassene som merkehaver velger å søke merket registrert for indikerer hva slags varer og tjenester merket skal brukes for. Hvorvidt et varemerket har særpreg, vurderes utfra denne varefortegnelsen. Det betyr at varemerket kun nyter varemerkerettslig vern for de varer og tjenester i klassene merket er registrert for.⁵¹ Varefortegnelsen er derfor viktig for særpregsvurderingen som foretas ved registrering av et varemerke.

⁴⁸ Prop. 43 LS (2019–2020) s. xx.

⁴⁹ Rognstad (2021) s. 193.

⁵⁰ Lassen/Stenvik (2011) s. 181.

⁵¹ Holmvang (2021) s. 100.

2.5 Varemerkets funksjoner

Gjennom EU-domstolens praksis har funksjonene til varemerker blitt nyansert, og har fått stor betydning for tolkningen og anvendelsen av varemerkeloven.⁵² For å få en bedre forståelse av særpregekriteriet og formålet med varemerkeretten er det derfor nødvendig å se nærmere på funksjonene til varemerker. Funksjonene til en viss grad gli over i hverandre.

Både Høyesterett og EU-domstolen har omtalt *opprinnelsesgarantifunksjonen* som varemerkets «essential function», altså hovedfunksjon.⁵³ Den ivaretar forbrukerens muligheter for å orientere seg i et marked.⁵⁴ Funksjonen går ut på at varemerket fungerer som en angivelse av en vare eller tjenestes opprinnelse (*individualiseringsfunksjonen*) jf. fortalet til varemerkedirektivet⁵⁵ avsnitt 16 og forarbeidene til den norske varemerkeloven⁵⁶. Ved at gjennomsnittsfbrukeren gjennom et varemerke settes i stand til å identifisere næringsvirksomheten som står bak varen eller tjenesten, vil de også være egnet til å skille merkehavers varer og tjenester fra konkurrentenes *uten fare for forveksling* jf. EU-domstolens dom i sak C-206/01 *Arsenal* avsnitt 48. Et varemerke uten særpreg vil ikke kunne ivareta denne funksjonen.⁵⁷ Det er et krav for registrering at varemerket består av «tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres» jf. varemerkeloven § 2 første ledd jf. § 14 første ledd. Dersom et varemerke ikke oppfyller opprinnelsesgarantifunksjonen er det som et utgangspunkt heller ikke egnet som et varemerket, og kan derfor ikke registreres.

Når det etter varemerkeloven kreves at et varemerke har særpreg for å registreres, er det nettopp for å sikre opprinnelsesgarantifunksjonen til varemerker jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-37/03, *BioID*, avsnitt 27. Vilkåret om særpreg vil bli drøftet under kapittel 3. Opprinnelsesgarantifunksjonen er derfor viktig i vurderingen av om et varemerke har særpreg.

Nært knyttet til opprinnelsesgarantifunksjonen er varemerkets *kommunikasjonsfunksjon*. Gjennom et varemerke kan produsenten kommunisere sin *goodwill* til sine kunder, altså sitt gode navn eller rykte.⁵⁸ Når et varemerke ikke fungerer individualiserende, vil det heller ikke være i stand til å oppfylle opprinnelsesgarantifunksjonen.

⁵² Rognstad (2021) s. 189.

⁵³ Se for eksempel HR-2018-110-A, *ENSILOX* avsnitt 51 og EU-domstolens dom i sak C-206/01, *Arsenal* avsnitt 54.

⁵⁴ Manshaus (2020) note 91.

⁵⁵ Direktiv (EU) 2015/2436.

⁵⁶ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 5.

⁵⁷ Manshaus (2020) note 91.

⁵⁸ Rognstad (2021) s. 191.

Både EU-domstolen og Høyesterett har uttalt at varemerker også har en *kvalitetsgarantifunksjon* som går ut på at varemerket garanterer for den kvalitet som produsenten har gitt varen eller tjenesten gjennom markedsføring eller annen form for kommunikasjon.⁵⁹ Varemerket, uavhengig av de konkrete varene eller tjenestene, vil kunne garantere for en viss kvalitet til gjennomsnittsfbrukeren, som kan være avgjørende for hvilken næringsdrivendes varer og tjenester som blir kjøpt. Dermed har varemerker en viktig side til konkurranseretten, noe som også har blitt lagt til grunn av EU-domstolens avgjørelse i sak C-48/09 P, *LEGO* avsnitt 38. Her står det at det følger av etablert praksis at «trade mark law constitutes an essential element in the system of competition in the European Union». For at en næringsvirksomhet skal kunne tiltrekke og beholde kunder på grunnlag av kvaliteten på sine varer og tjenester må varemerke være egnet til å skille virksomhetens varer og tjenester fra andres,⁶⁰ altså oppfylle opprinnelsesgarantifunksjonen.

Ettersom varemerker har en individualiserende evne, vil det også gi merkehaver et initiativ til å *investere* i sitt varemerke gjennom for eksempel markedsføring og produktutvikling.⁶¹ Varemerket vil da gjennom reklame kommunisere merkets goodwill til gjennomsnittsfbrukeren. Det omtales gjerne som et varemerkes *investeringsfunksjon*. Det kan derfor knyttes store verdier til et varemerke, noe som igjen gir merkehaver et initiativ til å beskytte sitt varemerke gjennom registrering.

2.6 Innledende vilkår for registrering

2.6.1 Innledning

I tillegg til at et varemerke må ha særpreg for å registreres jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum, må også noen innledende vilkår være oppfylt for varemerkerettslig vern gjennom registrering. Varemerket må for det første bestå av tegn som omfattes av varemerkeloven § 2 (se kapittel 2.6.2), og for det andre må det kunne gjengis i et varemerkeregister jf. varemerkeloven § 14 første ledd første punktum (se kapittel 2.6.3).

2.6.2 Tegn som omfattes av varemerkeloven § 2

Et grunnleggende og innledende vilkår for registrering er at varemerket som søkes registrert må være et tegn som kan oppnå vern etter varemerkeloven § 2 jf. varemerkeloven § 14 første ledd, første punktum. Bestemmelsen er i samsvar med varemerkedirektivet artikkel 3.

⁵⁹ HR-2018-110-A, *ENSILOX*, avsnitt 51 og EU-domstolens avgjørelse i de forente sakene C-236/08 til C-238/08, *Google*, avsnitt 76 og 77.

⁶⁰ C-48/09 P, *LEGO* avsnitt 38

⁶¹ Rognstad (2021) s. 191.

Av varemerkeloven § 2 fremkommer det at «[e]t varemerke kan bestå av alle slags tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer fra andres». Det bestemmes videre i bestemmelsen at slike tegn kan være ord og ordforbindelser, slagord, navn, figurer, en vares form, utstyr eller emballasje. Begrepet «tegn» skal ifølge EU-domstolen forstås vidt slik at også utradisjonelle varemerker som ikke kan oppfattes visuelt, som lyder også kan registreres som varemerker.⁶²

Visse tegn kan det likevel ikke oppnås varemerkerettslig vern for. I varemerkeloven § 2 andre ledd fremkommer det at det ikke kan «oppnås varemerkerett til tegn som utelukkende består av en form eller en annen egenskap som følger av varens art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat eller tilfører varen en betydelig verdi». Det er ikke ønskelig at merkehaver får monopol på tekniske løsninger eller en vares funksjonelle kjennetegn som forbrukeren også vil etter spørre hos søkers konkurrenter jf. EU-domstolens dom i sak C-299/99, *Philips* avsnitt 78. I så fall ville konkurransen på markedet blitt begrenset ved at eneretten hindrer merkehavers konkurrenter i å møte etterspørselen til sine kunder. Det kan derfor sies at ett av formålene med bestemmelsen er å verne konkurranse.⁶³

2.6.3 Merket må kunne gjengis i et varemerkeregister

Etter at de nye endringene i varemerkeloven trådte i kraft den 1. mars 2023, ble det tidligere vilkåret om at tegnet som søkes må kunne gjengis grafisk jf. varemerkeloven § 14 første ledd erstattet av et nytt vilkår i samsvar med det nye varemerkedirektivet fra 2015 artikkel 3 bokstav b.⁶⁴ I dag er det istedenfor et krav om at varemerket må kunne «gjengis i varemerkeregistret på en slik måte at myndigheten og allmennheten klart og tydelig kan avgjøre gjenstanden for den beskyttelsen merkehaveren gis». Med myndigheter menes Patentstyret, KFIR og domstolene.⁶⁵ Vilkåret om at merket må kunne gjengis i et varemerkeregister er nå i samsvar med varemerkedirektivets artikkel 3 bokstav d.

Etter den nye endringen i varemerkeloven § 14 første ledd første punktum, kan også merker som ikke er visuelle, registreres så lenge gjengivelsen er klar og tydelig. Gjennom lyd- og videofiler vil gjengivelsen av lyd- og bevegelsesmerker være klar og tydelig,⁶⁶ slik at også disse merkene kan registreres som et varemerke. Vilkåret er nå teknologinøytral jf. varemerkedirektivets punk 13 hvor det fremkommer at gjengivelse nå «kan skje på en hvilken som helst måte ved hjelp av den til enhver tid tilgjengelige teknologi»⁶⁷. På nåværende tidspunkt finnes det

⁶² Prop. 43 LS (2019–2020) s. 32

⁶³ Prop. 43 LS (2019–2020) s. 32.

⁶⁴ Direktiv (EU) 2015/2436.

⁶⁵ Lunde (2023) § 14 note 2.

⁶⁶ Prop. 43 LS (2019–2020) s. 33.

⁶⁷ Prop. 43 LS (2019–2020) s. 33.

derimot ikke teknologi som gjør det mulig å gjengi lukter og smaker på en slik måte som vil oppfylle vilkåret etter loven.

3 Særpregsvurderingen

3.1 Innledning

Ettersom avhandlingen gjelder Patentstyrets anvendelse av særpregskriteriet er det nødvendig å først gjøre rede for hvordan særpregsvurderingen skal foretas før Patentstyrets registreringsnektelser av merkene PRET A MANGER, FLUTTER INTERNATIONAL, TRUSTSHOP og ZEROVISION vurderes.

3.2 Generelt om særpregskriteriet

Som uttalt flere ganger i avhandlingen må et varemerke som søkes registrert ha «særpreg som kjennetegn for slike varer eller tjenester» jf. varemerkeloven § 14 første ledd, andre punktum. Bestemmelsen er i samsvar med varemerkedirektivet artikkel 4(1)(b), hvor det bestemmes at «trade marks which are devoid of any distinctive character(...)» ikke kan registreres. Artikkelens ordlyd er noe annerledes utformet enn varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum, ettersom den norske bestemmelsen oppgir vilkårene for å registrere et varemerke, mens direktivet og forordningen oppgir vilkårene for når merket skal nektes registrert. En rettslig forskjell bør likevel ikke tillegges bestemmelsene ettersom varemerkeloven skal tolkes i samsvar med varemerkedirektivet.

I følge EUIPOs retningslinjer har et varemerke kun særpreg dersom at det er egnet til å identifisere det kommersielle opphavet til de varene og/eller tjenestene som merket er søkt registrert for, og dermed setter omsetningskretsen i stand til å skille disse varene/tjenestene fra konkurrentenes.⁶⁸ Det er i samsvar med Patentstyrets forståelse av vilkåret.⁶⁹ I norsk varemerkerett kommer dette ofte til uttrykk ved at et varemerke må tiltrekke en viss oppmerksomhet hos den relevante omsetningskretsen og at det må være «egnet til å feste seg i erindringen deres» jf. Rt. 2005 s. 1601, *Gule Sider* avsnitt 42 og i HR-2021-2480-A, *Stortorvet Gjæstgiveri*, avsnitt 34. Varemerket må med andre ord fungere individualiserende. Vilkåret om at varemerket må være særpreget for å registreres er derfor svært viktig får å realisere varemerkets funksjoner. Det fremkommer for eksempel av EU-domstolens avgjørelse i sak C-329/02 avsnitt 23 at et varemerke uten særpreg ikke er i stand til å ivareta varemerkets opprinnelsesgarantifunksjon.

Det er ikke et krav om at merket må være fantasifullt eller originalt for å være særpreget jf. Rt. 2002 s. 391, *GOD MORGON* og C-329/02, *SAT.2* avsnitt 41. Kun et minimum av særpreg er nødvendig for å registrere et varemerke.⁷⁰ Det er likevel slik at jo mer fantasifullt et merke er, desto større grad av særpreg vil det ha. Graden av særpreg vil igjen ha betydning for hvor sterkt vern merket har mot lignende merker jf. Rt. 2002 s. 391, *GOD MORGON* på side 402.

⁶⁸ EUIPO Guidelines, Part B, Sec. 4, Ch. 3, pt. 1.

⁶⁹ Patentstyret (2020).

⁷⁰ T-34/00, *Eurocool*, avsnitt 39.

Selv om det finnes ulike type varemerker som for eksempel ordmerker og tredimensjonale merker⁷¹, kan ikke Patentstyret anvende strengere kriterier i særpregsvurderingen for de ulike varemerketyperne.⁷² Det avgjørende skal *alltid* være om det tegnet som utgjør et varemerke er egnet til å skille merkehavers varer og tjenester fra konkurrentenes og dermed oppfylle varemerkets funksjon.⁷³ Noen typer varemerker, som ordmerker, figurmerker og kombinerte merker, er likevel bedre egnet som varemerker siden omsetningskretsen i større grad er vant til at disse varemerketyperne brukes som en virksomhets kjennetegn. Omsetningskretsen vil derfor lettere forbinde slike merker med en konkret virksomhet slik at merket oppfyller sin funksjon som en garanti for opprinnelse. Det kan derfor kreves at varemerketyper som omsetningskretsen ikke normalt oppfatter som et varemerke, har større grad av særpreg før det kan registreres.⁷⁴ Det kan være fordi at det skal mer til før gjennomsnittsforsbrukeren gjennom slike varemerker settes i stand til å skille ulike virksomheters varer og tjenester fra hverandre.

Særpregsvurderingen skal alltid foretas for det første i forhold til de varer og/eller tjenester merket er søkt registrert for, og for det andre i forhold til *den relevante omsetningskretsen* i riket.⁷⁵ Det vil bli gjort rede for fenomenet «den relevante omsetningskretsen» som målestokk for vurderingen i kapittel 3.5. Vurderingen er en helhetsvurdering hvor både distinktive og ikke-distinktive elementer inngår.⁷⁶ Videre vil merkets dominerende elementer kunne ha betydning for det helhetsinntrykket merket etterlater seg hos gjennomsnittsforsbrukeren i den relevante omsetningskretsen.⁷⁷

En nærmere redegjørelse for særpregsvurderingen ved sammensatte ord og ord på fremmedspråk vil bli gjort i kapittel 3.7 og 3.8.

3.3 Særpregskriteriet og forbudet mot beskrivende varemerker

3.3.1 Innledning

Selv om avhandlingen gjelder Patentstyrets vurdering av særpregskriteriet for registrering av varemerker, er en redegjørelse av forbudet mot beskrivende varemerker i varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a nødvendig ettersom vilkårene er nært knyttet til hverandre. Forbudet mot beskrivende varemerker vil derfor kunne ha betydning for et merkets særpreg. Forholdet

⁷¹ Tredimensjonale merker er typisk en vares form.

⁷² De forente saker C-53/01 og C-55/01, *Linde v. Rado* avsnitt 49.

⁷³ Bøggild (2015) s. 93.

⁷⁴ Blant annet C-265/09 (α), avsnitt 33 og Bøggild (2015) s. 93.

⁷⁵ Blant annet C-457/01, *Henkel* avsnitt 35, T-203/14, *Splendid* avsnitt 15 og Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s.49.

⁷⁶ Rognstad (2021) s. 200.

⁷⁷ Lassen/Stenvik (2011) s. 392.

mellom vilkårene vil bli redegjort for under kapittel 3.3.3, men først skal vilkåret forklares nærmere i kapittel 3.3.2.

3.3.2 Registreringsforbudet mot beskrivende varemerker

Det er etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a et forbud mot å registrere varemerker som «utelukkende» eller «uten uvesentlige endringer eller tillegg» består av tegn eller angivelser som er beskrivende for varene eller tjenestene merket er søkt for. Et varemerke er etter loven beskrivende dersom det består av tegn som «angir varens eller tjenestens art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi eller geografiske opprinnelse, tiden for fremstillingen av varen eller prestasjonen av tjenesten, eller andre egenskaper ved varen eller tjenesten» jf. bestemmelsens andre ledd bokstav a. Bestemmelsen gjennomfører varemerkedirektivet artikkel 4(1)(c).

Et varemerke vil videre være beskrivende dersom det er en *spesifikk* og *direkte* forbindelse mellom merket og de varer og tjenester som merket er søkt registrert for, slik at omsetningskretsen umiddelbart anser merket som en beskrivelse av varen eller tjenesten jf. Underrettens avgjørelse i sak T-19/04, *PAPERLAB* avsnitt 25. At det finnes andre tegn eller angivelser som er vanligere å bruke for å beskrive varene/og eller tjeneste på søknadstidspunktet gjør likevel ikke merket mindre beskrivende jf. C-363/99, *POSTKANTOOR* avsnitt 57. Det er nok at minst ett av merkets betydninger er beskrivende jf. C-191/01, *Doublemint* avsnitt 32.

Forbudet mot beskrivende varemerker er delvis begrunnet i *friholdelsesbehovet*,⁷⁸ det er ikke ønskelig at merkeholder får enerett til betegnelser som beskriver egenskaper ved en vare eller tjeneste,⁷⁹ ettersom også andre næringsdrivende vil ha interesse eller behov for å ta i bruk slike tegn for tilsvarende varer eller tjenester. Tegn av beskrivende karakter må derfor holdes fritt tilgjengelig for alle jf. EU-domstolens behandling av de forente saker C-108/97–C-109/97, *Windsurfing Chimsee* avsnitt 25, «uten engstelse for å bli anklaget for inngrep jf. varemerkeloven §4» jf. TOSL-2022-162782, *PRECISELY*. Friholdelsesbehovet er videre ikke begrenset til de tilfeller hvor behovet for å hindre enerettigheten er «real, current or serious» jf. de forente saker C-108/97 og C-109/97, *Windsurfing Chimsee* avsnitt 35. Det åpner opp for at det er nok at det kan oppstå et slikt behov.

Som for særpregsvurderingen er det også ved vurderingen av om et varemerke er beskrivende, avgjørende hvilket helhetsinntrykk varemerket etterlater seg hos gjennomsnittsforsbrukeren i den relevante omsetningskretsen.

⁷⁸ De forente saker C-108/97–C-109/97 *Windsurfing Chimsee* avsnitt 25, C-363/99 *POSTKANTOOR* avsnitt 53-54.

⁷⁹ Hr-2021-2480-A, *Stortorvet Gjæstgiveri* avsnitt 35.

3.3.3 Suggestive varemerker

Beskrivende merker avgrenses mot *suggestive merker*. Suggestive merker er merker som «antyder en vis egenskap ved en vare uten direkte opplyse om denne egenskap»⁸⁰. Det følger Borgarting Lagmannsretts avgjørelse i LB-2020-158279, *MULTI-GYN* med henvisning til juridisk teori⁸¹ at suggestive merker kan registreres etter varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Det har ifølge Lagmannsretten sammenheng med at det «kun er direkte, spesifikke, konkrete og umiddelbare beskrivelser som kan begrunne registreringsnekt». Det samsvarer med terskelen for når et varemerke anses for å være beskrivende. Suggestive merker som er på grensen til å være beskrivende har følgelig et svakt vern.⁸² Tilsvarende vil en mindre direkte og fantasifull måte å henvise til egenskaper ved varen eller tjenesten heller ikke være et svakt varemerke.⁸³

Et eksempel på et suggestivt varemerke kan være merket LAMBI⁸⁴ for toalettpapir. Bruken av Lambi er ment å beskrive at dopapiret er mykt, altså en egenskap ved varen, men siden Lambi ikke er den vanlige måten å si at noe er mykt på, er merket suggestivt, og dermed ikke beskrivende. Videre vil heller ikke konkurrenter ha et friholdelsesbehov for «teksten», ettersom merkeholder ikke monopoliserer det alminnelige ordet «mykt» som er den spesifikke, direkte og konkrete måten å beskrive produktet på.

3.3.4 Forholdet mellom særpregsriteriet og forbudet mot beskrivende varemerker

Forbudet mot beskrivende varemerker og særpregsriteriet er to selvstendige nektelsesgrunnlag. Det kreves derfor at de etterprøves særskilt i vurderingen av om et varemerke kan registreres jf. EU-domstolens dom av 16. september 2004 i sak C-329/02, *SAT.2*, avsnitt 25. Den største gruppen av varemerker som nektes registrert på grunn av manglende særpreg, er likevel varemerker som er beskrivende.⁸⁵ I juridisk teori er det for eksempel skrevet at ordmerker sjeldent mangler særpreg med mindre de er helt beskrivende.⁸⁶

Det har sitt grunnlag i at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte beskrivende varemerker som en beskrivelse av egenskaper eller funksjoner ved varen eller tjenesten istedenfor som identifikasjon på virksomheten som står bak varen eller tjenesten.⁸⁷ Merket vil derfor ikke kunne tiltrekke den nødvendige oppmerksomheten hos gjennomsnittsforbrukeren og oppfylle opprinnelsesgarantifunksjonen, slik at merket heller ikke vil oppfylle vilkåret om særpreg jf. EU-domstolens

⁸⁰ Bøggild (2015) s. 116.

⁸¹ Lassen/Stenvik (2011) s. 100.

⁸² Lassen/Stenvik (2011) s. 101.

⁸³ Lassen/Stenvik (2011) s. 101.

⁸⁴ Registreringsnummer 1023383.

⁸⁵ Rognstad (2021) s. 197.

⁸⁶ Rognstad (2021) s. 201.

⁸⁷ Rognstad (2021) s. 203.

avgjørelse i sak C-363/99, *POSTKANTOOR* avsnitt 85 og 86. Dette har også blitt lagt til grunn i senere saker, herunder av Underretten i deres avgjørelse i sak T-37/16, *CAFFE NERO*, avsnitt 46. Her fremkommer det at varemerker som nektes registrert på grunn av sitt beskrivende innhold, også må nektes på grunnlag av manglende særpreg. Det er likevel slik at et varemerke også kan mangle særpreg selv om det ikke er beskrivende jf. jf. C-363/99, *POSTKANTOOR*, avsnitt 86. Tilsvarende gjelder også i norsk varemerkerett.⁸⁸

Sammenhengen mellom vilkårene kan illustreres gjennom et eksempel: For melkeprodukter vil teksten «melk» være et beskrivende varemerke. Merket vil med andre ord ikke fungere individualiserende for en bestemt leverandør, noe som er en forutsetning for vilkåret om særpreg, slik at heller ikke dette vilkåret vil være oppfylt.

3.4 Betydningen av friholdelsesbehovet ved vurderingen av et merkets særpreg

Det har vært knyttet en viss usikkerhet til betydningen av friholdelsesbehovet ved vurderingen av om et varemerke har tilstrekkelig særpreg.⁸⁹ Andre næringsdrivendes behov for friholdelse gjør seg ikke like sterkt gjeldende for ord- og figurmerker når de først ikke er beskrivende, ettersom det finnes svært mange variasjonsmuligheter for slike merker.⁹⁰ Det kan derfor tale for at friholdelsesbehovet ikke er like aktuelt ved vurderingen av et merkets særpreg. EU-domstolen har også uttalt i sak C-37/03, *BioID* avsnitt 61-64 at Underretten i sak T-91/01, *BioID*, hadde feiltolket særpregskriteriet ved å legge vekt på friholdelsesbehovet i vurderingen av om figuren i merket hadde tilstrekkelig særpreg. Uansett er behovet for friholdelse for slike varemerketyper ivaretatt gjennom forbudet mot beskrivende varemerker i varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a og varemerkedirektivet artikkel 4(1)(c).

Redegjørelsen over gjelder likevel kun for ord- og figurmerker, og kan stille seg annerledes for andre type merker. For eksempel er friholdelsesbehovet svært sentralt for fargemerker,⁹¹ ettersom det ikke finnes uendelig mange farger. EU-domstolen har i en rekke saker uttalt at allmennhetens interesse i at farger ikke monopoliseres av enkelte næringsdrivende vil være et relevant moment ved vurderingen av et fargemerkets særpreg.⁹² Det kan ha sammenheng med at farger ikke i seg selv kan ha en beskrivende karakter slik at behovet for friholdelse ikke vil være ivaretatt gjennom forbudet mot beskrivende varemerker. Da vil det være behov for å ivareta dette hensynet gjennom særpregskriteriet.

⁸⁸ Blant annet Lassen/Stenvik (2011) s. 56 og LB-2019-27424, *GYRO*.

⁸⁹ Bøggild (2015) s. 34.

⁹⁰ Bøggild (2015) s. 34.

⁹¹ Bøggild (2015) s. 34.

⁹² For eksempel C-329/01, *SAT.1* avsnitt 26 og C-104/01, *Libertel* avsnitt 60.

3.5 Omsetningskretsen som målestokk

Både kravet om særpreg og forbudet mot beskrivende varemerker skal som tidligere nevnt alltid foretas i forhold til *den relevante omsetningskretsen* i riket, og i forhold til de varene- og tjenestene merket er søkt for (*varefortegnelsen*).⁹³

Den relevante omsetningskretsen er en fiktiv og rettslig målestokk. Underretten har definert målestokken som den kundegruppen som vanligvis bruker varen eller tjenesten.⁹⁴ Tilsvarende er blitt lagt til grunn av Høyesterett i Rt. 2002 s. 391, *GOD MORGON*. Formålet er å vurdere hvordan denne kundegruppen vil oppfatte merket.⁹⁵ Ulike kundegrupper kan oppfatte ett merke svært ulikt. Derfor vil den rettslige avgrensningen av den relevante omsetningskretsen være svært viktig for vurderingen av om et merke kan registreres.⁹⁶ Avgrensningen av den relevante omsetningskretsen, altså kundekretsen, vil videre avhenge av hvilke varer og tjenester merket er søkt registrert for.⁹⁷ Dersom varefortegnelsen er altfor generell, kan det medføre at omsetningskretsen blir altfor vidt definert. Det vil igjen kunne ha betydning for vurderingen av om merket har tilstrekkelig særpreg. En ulik avgrensning av omsetningskretsen hos de ulike jurisdiksjonene vil derfor kunne medføre et ulikt resultat i vurderingen av om et varemerke har tilstrekkelig særpreg.

Ettersom den konkrete omsetningskretsen kan bestå av mennesker med ulikt kunnskapsnivå, skal vurderingen foretas med utgangspunkt i *gjennomsnittsforbrukeren*⁹⁸ i den relevante omsetningskretsen sin oppfatning av merket. Gjennomsnittsforbrukeren er en fiktiv gruppe. Det er derfor nødvendig å kartlegge hvilket kunnskapsnivå denne gruppen kan sies å ha, og hvor oppmerksom den relevante omsetningskretsen er. Gjennomsnittforbrukeren er ifølge EU-domstolen og Høyesterett «alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert».⁹⁹

Forbrukere av dagligvarer har ifølge EU-organers praksis et lavere bevissthetsnivå enn en mer spesialisert kundekrets, slik at ett merke rettet mot den førstnevnte gruppen må ha større særpreg for å ha en distinktiv evne jf. Rt. 2002 s. 391, *GOD MORGON*, på side 397. En antitetisk tolkning tilsier dermed at der kundekretsen er mer spesialisert, trengs det ikke like stor grad av distinktiv evne siden kundegruppen er svært bevisste og dermed i større grad klarer å skille ulike virksomheters varer og tjenester fra hverandre.

⁹³ Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 49 og EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P *Celltech*.

⁹⁴ Blant annet T-328/05, *QUARTZ* avsnitt 23.

⁹⁵ Rognstad (2021) s. 199.

⁹⁶ Bøggild (2015) s. 99.

⁹⁷ Rognstad (2021) s. 200.

⁹⁸ Det medfører ingen realitetsforskjell om man heller ser på hvordan den relevante omsetningskretsen oppfatter merket istedenfor gjennomsnittsforbrukeren jf. Rt. 2008 s. 1268, *Søtt og salt* avsnitt 41.

⁹⁹ Blant annet C-210/96, *Gut Springenheid* og HR-2016-2239, *ROUTE 66* avsnitt 40.

Det kan videre være forskjeller i kunnskapsnivået til omsetningskretsene i de ulike jurisdiksjonene. Når to identiske merker søkes registrert hos to ulike registreringsmyndigheter i ulike jurisdiksjoner, vil derfor registreringsresultatene kunne variere nettopp på grunn av ulik kjennskap til språk, og andre kulturer og sosiale forskjeller.¹⁰⁰ Dersom teksten i et merke er skrevet på norsk er ikke det sikkert at den franske befolkningen vil forstå meningsinnholdet, bare fordi at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil det. Dermed trenger ikke et merke å være beskrivende, og uten særpreg for franske gjennomsnittsforbrukeren, kun fordi den er det for den norske.

På tilsvarende måte skal EUIPO vurdere om et merket har tilstrekkelig særpreg utfra hvordan gjennomsnittsforbrukeren i EU oppfatter merket. Av EUIPOs retningslinjer fremkommer det at det kun er nødvendig at merket mangler særpreg eller er beskrivende i minst ett av EUs offisielle språk for at merket kan nektes registrering.¹⁰¹ Retningslinjene viser til Underrettens avgjørelse i sak T-236/12, *Neo*.

EU har 24 offisielle språk herunder engelsk og fransk.¹⁰² Omsetningskretsen i EU sies derfor å kjenne til flere språk enn den norske. Ulikhetene i det kunnskapsnivået som tillegges omsetningskretsen, som er en fiktiv målestokk, i de ulike jurisdiksjonene kan dermed medføre ulike resultater i særpregsvurderingen. På den andre siden tilsier harmonisering av varemerkeretten i EU/EØS at der det ikke finnes slike forskjeller i gjennomsnittsforbrukerens kunnskapsnivå, burde registreringsmyndighetene komme til et likt registreringsresultat.

I kapittel 3.7 skal det redegjøres for hva som skal til for at et ord på fremmedspråk skal anses å være særpreget for gjennomsnittsforbrukeren.

3.6 Betydningen av de grafiske elementene for merkets særpreg når teksten er beskrivende

3.6.1 Innledning

Som tidligere nevnt er særpregsvurderingen en helhetsvurdering hvor det avgjørende er det helhetsinntrykket merket etterlater seg hos gjennomsnittsforbrukeren. Når merket som vurderes er et *kombinert merke*, vil det bestå av både tekstelementer og grafiske elementer¹⁰³. Det er derfor interessant å se på hvordan de grafiske elementene vil kunne påvirke et merkets særpreg.

¹⁰⁰ Lassen/Stenvik (2011) s. 73

¹⁰¹ EUIPO Guidelines, Part B, Section 4, Ch. 1, pt. 4.

¹⁰² European Union (u.å).

¹⁰³ Med grafiske elementer siktes det til tilføring av fonter og andre figurer i merket.

3.6.2 Særpregsvurderingen når merket består av grafiske elementer

Selv om teksten i merket er beskrivende kan merket som helhet likevel ha særpreg dersom de grafiske elementene er egnet til å avlede gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet vekk fra det beskrivende meningsinnholdet i teksten jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i sak C-37/03P, *BioID* avsnitt 29. Spørsmålet er i så fall om de grafiske elementene i merket er tilstrekkelig distinktive slik at varemerket som helhet er i stand til å kommunisere et kommersielt opphav.¹⁰⁴

Tidligere norsk praksis ga inntrykk av at det sjeldent var grunnlag for å avslå kombinerte merker på grunn av et rent beskrivende tekstinnhold.¹⁰⁵ Det kan forstås som at det tidligere ble ansett som tilstrekkelig å tilføre et merke med en beskrivende tekst et grafisk tillegg for at merket som helhet skulle gå fri for forbudet mot beskrivende varemerker. EUIPOs retningslinjer gir i midlertidig uttrykk for at Underretten har strammet inn terskelen for når et kombinert merke med et beskrivende tekstelement kan sies å ha tilstrekkelig særpreg.¹⁰⁶ I dag synes heller momentet i vurderingen å være om de grafiske eller figurative elementene i merket er «egnet til å avlede» omsetningskretsens oppmerksomhet bort fra det beskrivende meningsinnholdet til teksten i merket.¹⁰⁷ Da vil ikke merket som helhet bli oppfattet som beskrivende av gjennomsnittsforbrukeren, og det vil ha det nødvendige særpreget som kreves for registrering etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum, og direktivets artikkel 4 (1) (b).

Høyesterett ser også ut til å ha strammet inn terskelen for når grafiske elementer kan tilføre merket som helhet særpreg, i samsvar med praksisen som fremkommer av EU-retten. I HR-2021-2480-A, *Stortorvet Gjæstegiveri* uttalte for eksempel Høyesterett i avsnitt 45 at «[f]or at et merke med beskrivende tekst skal være registrerbart, må endringen eller tillegget være egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet fra ordenes meningsinnhold», noe som er i samsvar med Underrettens praksis. Spørsmålet blir dermed hvilke krav det stilles til de grafiske elementene for at de skal være «egnet til å avlede» gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet vekk fra det beskrivende meningsinnholdet i merket.

Selv om de grafiske elementene i merket anses å være særpreget, må de likevel være dominerende i merket for å tilføre merket som helhet særpreg jf. underrettens uttalelse i T-203/14, *Splendid* avsnitt 32 til 33. Det gir uttrykk for at plasseringen og størrelsen til det distinktive

¹⁰⁴ EUIPO Guidelines, Part B, Sec. 4, Ch. 4, pt. 4.2

¹⁰⁵ Lassen/Stenvik (2011) s. 77.

¹⁰⁶ EUIPO Guidelines, Part B, Sec. 4, Ch. 4, pt. 4.2.1.

¹⁰⁷ Se blant annet underrettens vurdering i T-559/10, *Natural Beauty*, avsnitt 25, T-37/16 *Caffè Nero* og T-464/08 *Superleggera* og EUIPO Guidelines, Part B, Sec. 4, Ch. 4, pt. 4.2.1.

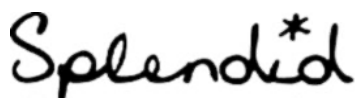
grafiske elementet må være av en viss størrelse for at de skal være av betydning for merkets særpreg, når det også består av beskrivende elementer.

Det følger av en rekke avgjørelser fra Underretten at dersom det grafiske tillegget i merket kun består av en endring til en annen standard font, vil ikke disse elementene være «egnet til å avlede» omsetningskretsens oppmerksomhet vekk fra det beskrivende meningsinnholdet i merket.¹⁰⁸ I underrettens avgjørelse i sak T-559/10, *Natural Beauty* var merket skrevet i en enkel font, og teksten «natural» var plassert over teksten «beauty». Videre var ikke fonten i merket særlig spesiell. Selve teksten var beskrivende for de søkte varene og tjenestene. Figuren er gjengitt under.



Ifølge Underretten var verken plasseringen av teksten eller fonten unik nok til å frata gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomheten fra den beskrivende teksten «natural beauty» jf. avsnitt 26 og 27. Merket som helhet ville derfor fremdeles bli oppfattet som beskrivende, og uten særpreg.

Heller ikke det kombinerte merket SPLENDID, slik det er gjengitt under, kunne registreres ifølge Underretten i deres avgjørelse i sak T-203/14, *Splendid*. I avsnitt 26 uttalte Underretten at fonten hadde «certain specific features», men at kursivering er svært vanlig skrifttype brukt blant barn og voksne, slik at fonten i seg selv ikke ville være egnet til å tiltrekke en viss oppmerksomhet hos gjennomsnittsforbrukeren. Prikken over «i»-en i merket, gitt at den var særpreget, var heller ikke dominerende nok til å tilføre merket som helhet særpreg jf. avsnitt 32.



Ofte kombineres enkle geometriske figurer, som for eksempel sirkler, rektangler, triangler og enkle linjer med tekstelementer i et varemerke. Enkle geometriske former vil sjeldent være egnet til å tilføre et beskrivende merke som helhet særpreg jf. blant annet Underrettens avgjørelse i sak T-520/12, *Gifflar*. Selv om det ikke er noe krav om originalitet i særpregsvurderingen, må varemerket likevel være egnet til å skille virksomhetens varer og tjenester fra andres for å ha det nødvendige særpreget. Enkle geometriske former kan lett oppfattes som

¹⁰⁸ Se for eksempel Underrettens vurdering i avgjørelse fra 11. juli 2012 i sak T-559/10, *Natural Beauty*.

dekorative istedenfor som et kjennetegn på en virksomhet jf. T-139/09, *The Smiley Company* slik kravet til særpreg ikke oppfylles.

Ved vurderingen av om merket CAFFÈ NERO kunne registreres som et varemerke i EU uttalte Underretten i avsnitt 42 i sak T-29/16 at «neither the typeface used, nor the positioning or the size of the word elements ‘caffè’ and ‘nero’, nor the rectangular frame around them with a background in colour, whether taken individually or as a whole, endow the sign at issue with a specific feature which could make it distinctive, since those elements are largely common ones in the eyes of any consumer». De figurative elementene i det kombinerte merket i saken var ikke egnet til å etterlate «an immediate and lasting impression», og kunne heller ikke skille merkehavers varer fra andres på markedet. Opprinnelsesgarantifunksjonen var ikke oppfylt slik at merket som helhet heller ikke hadde tilstrekkelig særpreg. Det søkte merket er gjengitt under.



Heller ikke det kombinerte merket i sak T-520/12, *Gifflar* kunne registreres til tross for at figuren i merket var noe mer kreativt utformet enn i merket over. Teksten var skrevet uten særlige kunstneriske effekter i en figur med to avrundende hjørner, og to spissformede hjørner. Merket er gjengitt under.



Underretten kom til at figurelementene ikke ville endre det beskrivende budskapet til ordelementet jf. avsnitt 25. Den grafiske utformingen var for enkel, slik at den beskrivende teksten fremdeles var dominerende i merket.

Selv om særpregsvurderingen er en helhetsvurdering av samtlige elementer i merket, kan Underrettens praksis, slik den er gjort rede for over, gi uttrykk for at de grafiske elementene først vil være av avgjørende betydning for merkets særpreg når tekstelementet i merket er

beskrivende eller uten særpreg. Når teksten i merket i utgangspunktet anses å være særpreget, kan det ikke tenkes at det vil være grunnlag for å nekte merket registrering på grunnlag av at de grafiske elementene anses å være uten særpreg. Vurderingen gir derfor uttrykk for å være en slags sekundærvurdering, og en mulighet for å «redde» merket fra registreringsnektelse når teksten i merket er beskrivende/uten særpreg.

Dersom det etter en helhetsvurdering konkluderes med at de grafiske elementene i merket tilfører merket som helhet særpreg, er det likevel kun de distinktive elementene i merket som er gjenstand for registreringen jf. varemerkeloven § 5 første ledd. Den beskrivende teksten ville ikke vært registrerbar særskilt, slik at det heller ikke vil ha vern selv om merket som helhet er registrert. Den beskrivende teksten i merket vil derfor fremdeles være fritt tilgjengelig for konkurrenter, slik at konkurrenters behovet for at elementer som kan brukes for å beskrive varer og tjenester ikke monopoliseres av en næringsdrivende, fremdeles vil være opprettholdt til tross for registrering.

3.7 Betegnelser på fremmedspråk

3.7.1 Innledning

Som tidligere nevnt er det en registreringshindring at et varemerke er beskrivende jf. varemerkeloven § 14 andre ledd, at beskrivende varemerker mangler også særpreg, men hvordan forholder Patentstyret seg til særpregsvurderingen når den beskrivende teksten er skrevet på et annet språk enn norsk? Før dette undersøkes i kapittel 3.7.3 skal det gjøres rede for særpregsvurderingen som skal foretas i kapittel 3.7.2.

3.7.2 Særpregsvurderingen når merket består av betegnelser på fremmedspråk

Det fremkommer av forarbeidende til den norske varemerkeloven at når søker har brukt ord fra et fremmedspråk i sitt varemerke, er det «avgjørende hvordan omsetningskretsen i Norge oppfatter merket».¹⁰⁹ Videre uttales det at «[e]t merke som er beskrivende på et fremmed språk, kan registreres her i riket så fremt omsetningskretsen her ikke må antas å kunne identifisere ordets beskrivende betydning». Det vises i den forbindelse til EU-domstolens avgjørelse fra 9. mars 2006 i sak C-421/04 *Matratzen Concord*.

Det kan virke som at det tidligere var en rettslig presumsjon i norsk varemerkerett at ord på dansk, svensk og de gamle verdensspråkene som engelsk, tysk og fransk likestilles med de tilsvarende ordene på norsk.¹¹⁰ Med det siktes det til en automatisk antagelse av at en norsk gjennomsnittsforbruker vil forstå ethvert ord i disse språkene uten en konkret vurdering omsetningskretsen kjennskap til de enkelte ordene. I RG-1997-258, *Geoservice* uttalte for eksempel

¹⁰⁹ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 50.

¹¹⁰ Lassen/Stenvik (2011) side 94.

Borgarting Lagmannsrett at de engelske ordene «geo» og «service» var rent beskrivende. Lagmannsretten kom dermed til at GEOSERVICE ikke ville være noe mindre beskrivende for den norske omsetningskretsen kun fordi det var gjengitt «i engelsk språkdrakt». Det ble ikke foretatt en konkret vurdering av om gjennomsnittsforbrukeren måtte antas å kunne identifiser ordets beskrivende mening i saken.

Klagenemnda har også lagt tilsvarende til grunn i et tidligere vedtak, KFIR-2013-39, *Fibra*. Her ble det uttalt at «ord på fremmede språk er i varemerkerettslig teori antatt å være beskrivende også når disse oversettes til norsk. Det er i alminnelighet antatt som sikker rett at dette gjelder ord fra dansk og svensk og ord fra de gamle verdensspråkene engelsk, tysk og fransk.» Men siden spansk og italiensk ikke var ett av disse språkene kunne ikke den rettslige presumsjonen legges til grunn i den konkrete saken, som gjaldt det spanske/italienske ordet «fibra». En konkret helhetsvurdering av gjennomsnittsforbrukerens kjennskap til det spanske/italienske ordet, «fibra» måtte til, og siden «fibra» ikke var et slikt ord som gjennomsnittsforbrukeren i dagliglivet ville møte på i utlandet, kunne det ikke antas at gjennomsnittsforbrukeren kjente til betydningen. Derimot kunne det innenfor næringsmiddelsektoren være ord og uttrykk som kunne være kjent for den «opplyste norske gjennomsnittsforbrukeren, fordi man møter ordet på reiser i utlandet».

En slik rettslig presumsjon om likestilling av norsk, dansk, svensk, engelsk, tysk og fransk med norsk ser likevel ut til å kun være et utgangspunkt. I forarbeidene til varemerkeloven fremkommer det at det må foretas en konkret vurdering av fremmedordet, hvor det avgjørende i vurderingen vil være hvorvidt den norske omsetningskretsen kan antas å «identifisere ordets beskrivende betydning».¹¹¹ Uttalelsen i forarbeidene bygger på EU-domstolens avgjørelse i sak C-421/04, *Matratzen Concord*. I dommens avsnitt 26 ble det uttalt at beskrivende ord på fremmedspråk ikke i seg fører til at merket er beskrivende eller mangler særpreg, med mindre «the relevant parties in the Member State in which registration is sought are capable of identifying the meaning of the term». Helhetsvurderingen som både forarbeidene og praksis fra EU-domstolene ser ut til å utelukke en automatisk presumsjon om likestilling av det danske, svenske, engelske, franske og tyske språket med det norske. Spørsmålet er dermed hvordan det skal bestemmes hvilke ord omsetningskretsen kan sies å ha kjennskap til.

I T-210/14, *Gummi Bear-Rings* avsnitt 51 har Underretten uttalt at det generelt ikke kan forutsettes et kunnskapsnivå om ett språk hos den relevante omsetningskretsen i landet jf. T-292/08 avsnitt 83. Ett av spørsmålene for retten i saken var om den spanske gjennomsnittsforbrukeren ville være i stand til å forstå betydningen av det engelske ordet «gummy» slik at ordet dermed ville bli oppfattet som beskrivende for gelégodteri i klasse 30 av omsetningskretsen. En

¹¹¹ Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 50

helhetsvurdering av den spanske gjennomsnittsforbrukerens forståelse av ordet «gummy» var nødvendig. To momenter var ifølge domstolen sentrale i vurderingen; befolkningens faktiske språkkunnskaper i engelsk, og hvor vanlig ordet i det konkrete merket var i det engelske språket. Dersom ordet er uvanlig i fremmedspråket vil det heller ikke kunne antas at gjennomsnittsforbrukeren kjenner til dette ordet til tross for at de har god kjennskap til språket teksten i merket er skrevet i.

Ettersom det i EU-retten ble ansett som sikker rett at den spanske befolkningens engelskkunnskaper var dårlige, og «gummy» ikke var et vanlig ord i det engelske språket, kunne det ikke antas at den spanske gjennomsnittforbrukeren ville være egnet til å identifisere betydningen av ordet slik at det heller ikke ville bli oppfattet av gjennomsnittsforbrukeren som en beskrivelse av varen i saken.¹¹² Avgjørelsen gir uttrykk for det alltid må foretas en konkret helhetsvurdering av ordet, uavhengig av språk merket er skrevet i.

KFIR ser ut til å ha nyansert særpregsvurderingen for beskrivende fremmedord i norsk rett i tilsvarende retning som EU-retten. I KFIR-2019-17, *Pret A Manger* avsnitt 22 ble det uttalt at vurderingen av om et merke som består av en beskrivende tekst på fransk skal nektes registrert i Norge, vil avhenge «av hvor vanlige eller kjente ordene som er valgt er, sett opp mot hvem gjennomsnittsforbrukeren er og hvilke typer varer og tjenester søknaden gjelder». Dette gir uttrykk for at ord på visse fremmedspråk ikke automatisk kan sidestilles med norsk. Det må alltid foretas en konkret vurdering av det konkrete ordet, noe som er i samsvar med EU-rettens avgjørelse i saken over.

Enda en gang har den rettslige vurderingen blitt nyansert av KFIR. I KFIR-2022-15, *TERRE BIO ELEVEURS & MAÎTRES LAITIERS* ble det først henvist til klagenemndas uttalelse i KFIR-2019-17, *PRET A MANGER*. Deretter uttalte KFIR at det måtte også sees nærmere på hvor likt ordene i fremmedspråket er de tilsvarende ordene på norsk, dansk eller svensk¹¹³ og engelsk, som nordmenn har svært god kjennskap til, i tillegg til å se på hvor vanlig ordene er i det fremmedspråket som teksten er skrevet i. Videre uttalte endelig KFIR:

«I lys av dette stiller Klagenemnda seg tvilende til om man kan oppstille en faktisk presumpsjon for at en norsk omsetningskrets på generelt grunnlag har god kunnskap til bestemte fremmedspråk. En slik presumpsjon vil lett kunne danne uheldige føringer for den konkrete og skjønsmessige vurderingen som skal gjøres i den enkelte sak, og vil heller ikke nødvendigvis gjenspeile gjennomsnittsforbrukerens faktiske forståelse av

¹¹² T-210/14, *Gummi Bear-Rings*, avsnitt 53.

¹¹³ Ettersom dette er språk som er veldig like norsk, må det kunne antas at nordmenn har god kjennskap til disse språkene.

det aktuelle fremmedspråket, herunder den språkforståelsen som det med rimelighet kan forventes at en norsk gjennomsnittsforbruker har for gitte varer og tjenester»

Sitatet over fra KFIRs avgjørelse viser at selv om Patentstyrets særpregsvurdering ofte vil være skjønnspreget, kan en feil rettslig tolkning av særpregskriteriet utvide dette skjønnnet i større grad en det rent rettslig er grunnlag for. Det kan medføre en strengere anvendelse av særpregskriteriet på bekostningen av hensynet til rettsenhet i EØS/EU.

Rettsstillingen etter både norsk rett og EU-rett kan altså oppsummeres slik; når den norske omsetningskretsen er egnet til å forstå betydningen av teksten i merket vil merket også være beskrivende for dem. Momenter i vurderingen er hvor godt den relevante omsetningskretsen kjenner til språket i merket, og hvor vanlige ordene i merket er i dette språket. Når ordene ligner på tilsvarende ord på norsk, dansk eller svensk, som er språk som ligner veldig mye på norsk vil også omsetningskretsen forstå ordet. Vurderingen må i alle tilfeller foretas opp mot de klassene varen og tjenesten er søkt i. Dersom resultatet av helhetsvurderingen er at omsetningskretsen i Norge *ikke* kan sies å ha forstått betydningen av den beskrivende teksten i merket, vil merket kunne oppfattes som fantasifullt. Fantasifulle varemerker er som nevnt under kapittel 1.5.2 sterke varemerker med høy grad av særpreg. Det kan med andre ord ikke automatisk forutsettes at ord som for eksempel er beskrivende for den franske omsetningskretsen også vil være det for den norske.

3.7.3 Patentstyrets særpregsvurdering av merker i et fremmedspråk

3.7.3.1 *PRET A MANGER*

Merket *PRET A MANGER*¹¹⁴, slik det er gjengitt under, ble nektet registrert av Patentstyret i deres avgjørelse fra 11. desember 2018¹¹⁵.



Merket besto av teksten «Pret A Manger» skrevet i blokkbokstaver i en rektangulær ramme med sort fyll og stjerner på hver side av teksten, og var søkt for en rekke varer og tjenester relatert til mat og drikke. Selve teksten var skrevet på fransk.

I Patentstyrets avgjørelse fremkommer det at «PRET A MANGER» ifølge deres internettsøk kan oversettes til «klar til å spise/spises». Spørsmålet for Patentstyret var derfor om

¹¹⁴ Søknadsnummer 201701177.

¹¹⁵ Patentstyret (11. desember 2018).

«registrering skal nektes fordi merket ikke er egnet til å skille søkers varer og/eller tjenester fra andres og dermed mangler varemerkerettslig særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd.» Det måtte vurderes om den norske gjennomsnittsforbrukeren også ville forstå teksten «PRET A MANGER» som «klar til å spise/spises», slik at teksten også for dem ville være beskrivende og derfor uten særpreg.

I den forbindelse uttalte Patentstyret at «[d]et klare utgangspunktet hos Patentstyret er at verdensspråkene engelsk, tysk og fransk sidestilles med norsk fordi den norske omsetningskretsen forutsettes å kjenne disse språkene forholdsvis godt. Dette er likevel bare et utgangspunkt, og det må foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle». Uttalelsen ser ut til å gi uttrykk for at det faktisk at merket er skrevet på fransk ikke automatisk kan føre til at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil forstå betydningen av teksten. Det må altså foretas en konkret vurdering av om gjennomsnittsforbrukeren er i stand til å forstå betydningen av teksten, noe som er i samsvar med EU-domstolens og Underrettens praksis jf. redegjørelsen under kapittel 3.5.1.

Patentstyret foretar deretter en konkret vurdering av tekstelementene i merket. I den forbindelse uttaler Patentstyret at siden merket «består av tre elementer som utgjør en del av fransk dagligtale, som igjen danner et nokså hverdagslig uttrykk på fransk» vil teksten bli forstått av norske forbrukere med grunnleggende franskkunnskaper. Som nevnt i avsnittet over anser Patentstyret det som et klart utgangspunkt at nordmenns kjennskap til fransk er «forholdsvis» god. Det var ikke av avgjørende for vurderingen at fullmektigen til merkeholder viste til statistikk utarbeidet av Eurostat i 2010 som talte for at nordmenn ikke har så gode franskkunnskaper som det Patentstyret i sin praksis legger til grunn.

Sammensetningen «PRET A MANGER» består nok av hverdagslige ord som Patentstyrets internetsøk viser. Når man lærer et språk er ofte dagligdagse ord som «å spise» noe av det første en gjøres kjent med. Det taler for at en med grunnleggende franskkunnskaper vil forstå betydningen av sammensetningen. Den norske gjennomsnittsforbrukeren vil kun forstå betydningen av sammensetningen dersom også den kan sies å ha en slik grunnleggende forståelse av det franske språket som Patentstyret legger til grunn. Den rettslige presumsjonen til Patentstyret taler for at det er tilfellet, mens fullmektigen til saksøker gir uttrykk for at statistikken fra Eurostat kan se ut til å gi uttrykk for et motsatt resultat. Det stilles derfor spørsmål til hvorfor Patentstyret ikke ser nærmere på denne statistikken ved vurderingen av om nordmenn faktisk kjenner like godt til fransk som det tidligere har blitt lagt til grunn av Patentstyret og KFIR.

Det kan derfor virke som at Patentstyret lar rettslige antakelser om den norske gjennomsnittsforbrukeren kjennskap til fransk gå foran statistikk som kan belyse hvordan franskkunskapene til gjennomsnittsforbrukeren faktisk er. I så fall vil det hindre at særpregsvurderingen tilpasser seg den dynamiske utviklingen i nordmenns språkkunnskaper. Ettersom særpregsvurderingen i

dette tilfellet knytter seg til hvorvidt gjennomsnittsforbruken kan antas å forstå betydningen av den beskrivende teksten, vil man ved å ilegge gjennomsnittsforbrukeren høyere kunnskapsnivå om et språk, foreta en særpregsvurdering som er strengere enn den burde være. Det vil med andre ord være en utvidelse av det rommet Patentstyret har for å foreta en skjønsmessig vurdering i særpregsvurderingen.

Registreringsnektelsen ble klaget til KFIR uten at det førte til registrering.¹¹⁶ KFIR uttalte i forbindelse med behandlingen av merket at «[g]jennomsnittsforbrukeren er en tenkt størrelse, og det ville være urimelig dersom det til enhver tid måtte sannsynliggjøres at et reelt flertall i omsetningskretsen kjenner til betydningen for å finne at merket strider mot bestemmelsene i § 14». Det er riktignok lite effektivt å vurdere i hvert enkelt tilfelle om «et reelt flertall i omsetningskretsen kjenner til betydningen av ordet», og EU-domstolens og Underrettens praksis ser heller ikke ut til å legge til grunn en slik forståelse. Det avgjørende er som nevnt tidligere hvor godt den relevante omsetningskretsen faktisk kjenner til språket jf. blant annet T-210/14, *Gummi Bear-Rings*. Selv om gjennomsnittsforbrukeren er en tenkt størrelse skal den jo nettopp reflektere kundekretsen, og hvis ikke det fra en tid til annen undersøkes hvordan språkkunnskapene til den norske kundekretsen utvikler seg, vil man kunne tillegge gjennomsnittsforbrukeren feil språkkunnskaper. Et resultat kan være at det foretas en strengere særpregsvurdering.

Ettersom teksten i merket ble ansett for å være beskrivende, og uten særpreg, vurderte Patentstyret om de grafiske elementene i merket kunne medføre at merket likevel kunne oppfyllet vilkåret om særpreg. I den forbindelse ble det uttalt det ikke i seg selv er nok at merke inneholder figurative elementer for å oppfylle kravet. Uttalelsen kan gi uttrykk for at også Patentstyret går vekk fra den utdaterte praksisen i norsk rett om at det sjeldent vil være grunnlag for å avslå et kombinert merke på grunn av et rent beskrivende tekstinnhold.

Videre viser også Patentstyret til Underrettens uttalelse i sak T-559/10, *Natural Beauty*, premiss 25 hvor det fremkommer at det må vurderes om de grafiske elementene i merket er egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet vekk fra tekstens beskrivende innhold.

Som gjengivelsen av merket over viser, er selve teksten «PRET A MANGER» skrevet i en svært enkel font slik at teksten fremdeles er svært tydelig i merket. Det kreves ikke noe ekstra innsats fra omsetningskretsen for å tyde tekstelementet i merket. Fonten bidrar med andre ord ikke til at merket vil kunne feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet, noe som er et krav for særpreg. Fonten er derfor ikke egnet til å avlede omsetningskretsens oppmerksomhet vekk fra den beskrivende teksten.

¹¹⁶ KFIR-2019-17, *Pret A Manger*.

Heller ikke rammen teksten er skrevet i tilfører merket som helhet noe ekstra som er egnet til å tiltrekke gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet. Som redegjort for under kapittel 3.6 er det svært vanlig å bruke slike former i et varemerke, noe som taler for at de ikke i seg selv er distinktive. Stjernene i merket kan heller ikke sies å fjerne gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet vekk fra tekstens beskrivende innhold slik at merket som helhet kan anses som særpreget.

Søker anførte både ovenfor Patentstyret og KFIR at merket er registrert i EU, Storbritannia og Frankrike. Som tidligere nevnt er ikke Patentstyret bundet av det faktum at merket er registrert i andre medlemsland. At Patentstyret kommer til et annet resultat enn registreringsmyndighetene i EU, Storbritannia og Frankrike trenger derfor ikke å bety at Patentstyret har anvendt særpregekriteriet i strid med EU-retten. Det er fordi at særpregsvurderingen skal foretas utfra den norske gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket,¹¹⁷ og ulik kjennskap til et språk i ulike land, kan føre til ulike kunnskapsnivåer hos omsetningskretsene i de ulike landene. Da vil også registreringsresultatet kunne variere.

Det er likevel interessant å merke seg at merket er registrert i både Frankrike og EU, hvor fransk er ett av de offisielle språkene. Det må derfor antas at gjennomsnittsforbrukeren kjenner til det franske språket svært godt i disse jurisdiksjonene, og mye bedre enn den norske gjennomsnittsforbrukeren. Det kan derfor spørres om den norske gjennomsnittsforbrukeren i større grad vil anse den franske teksten som en beskrivelse av varene eller tjenestene, istedenfor som en indikasjon på et kommersielt opphav, enn den franske gjennomsnittsforbrukeren. Derfor er det vanskelig å se for seg hvilke forskjeller i språkkunnskaper som kan begrunne en registrering i Frankrike og EU, men ikke i Norge. Når det ikke foreligger noen slike forskjeller, tilsier hensynet til rettsenhet at heller ikke registreringsresultatet burde være annerledes. Det kan tale for at enten Patentstyret eller registreringsmyndighetene i de jurisdiksjonene hvor merket er registrert har foretatt en særpregsvurdering i strid med EU-retten. Ettersom registreringene er i de øvrige landene er ubegrunnet, er det umulig å vurdere hvorfor merkene er registrert her. Det forvansker sammenligningen.

Patentstyret har i samsvar med både EU-rett og norsk rett uttalt at EUIPOs vedtak ikke kan «tillegges noen vesentlig vekt» ettersom vedtaket er forvaltningsavgjørelse i en enkeltsak.¹¹⁸ Det savnes likevel en vurdering av hvilken vekt det har at merket er registrert i flere enn én jurisdiksjon. I dette tilfellet er merket i tillegg til EU registrert av registreringsorganene i Storbritannia og Frankrike. På tidspunktet for Patentstyrets vurdering var Storbritannia fremdeles

¹¹⁷ Se kapittel 3.5.

¹¹⁸ Se for eksempel HR-2016-2239-A, *Route 66*, avsnitt 52, og EU-domstolens avgjørelse C-218/01, *Henkel*, avsnitt 62 hvor tilsvarende har blitt lagt til grunn.

medlem i EU, og derfor forpliktet til å gjennomføre EUs varemerkedirektiv i nasjonal rett på samme måte som Norge. Det er dermed et interessant spørsmål om registrering i flere jurisdiksjoner likevel kan tillegges noe vekt ved vurderingen av om Patentstyret kan registrere merket med virkning i Norge. I en artikkel fra 2012 i *Managing Intellectual Property* om registreringsspraksisen i Norge ble det uttalt at «(...) when documenting the acceptance of a mark in multiple jurisdictions, the argument gradually loses its validity».¹¹⁹ Det kan gi uttrykk for at jo flere jurisdiksjoner merket er registrert i desto mer vekt burde registreringene i andre jurisdiksjoner ha i vurderingen av om et varemerke kan registreres.

Det er likevel et viktig poeng at når Patentstyret anvender den samme rettslige vurderingen som fremkommer av EU-retten, og nektelse av registrering faller på den norske gjennomsnittsforbrukerens kjennskap til fransk, et område hvor det er grunnlag for å foreta en skjønnsmessig vurdering¹²⁰, taler det for at Patentstyret ikke har foretatt en strengere særpregsvurdering enn den som følger av EU-retten.

3.7.3.2 FLUTTER INTERNATIONAL

Ordmerket FLUTTER INTERNATIONAL¹²¹ ble også nektet registrert av Patentstyret¹²² for en rekke varer og tjenester knytte til gambling. Merket var ifølge Patentstyret beskrivende og uten særpreg jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum til tross for at det var registrert i Storbritannia. Søker klaget deretter Patentstyrets vedtak til KFIR, og fikk medhold slik at merket i dag er registrert.¹²³ Dermed er det interessant å undersøke om Patentstyret har foretatt enn strengere særpregsvurdering i sin avgjørelse fra 07. april 2021 enn det faktisk er grunnlag for etter varemerkeretten.

Merket består av ordet «flutter» hvor en av betydningene i av ordet er «veddemål» i britisk slang. Ovenfor Patentstyret anførte søkers fullmektig at «[d]et foreligger ikke en rimelig grunn til å anta at den norske forbrukeren enkelt vil gjenkjenne denne betydningen av «flutter»». Som tidligere nevnt og redegjort for under kapittel 3.7.2 følger det av EU-domstolens praksis og forarbeidende til den norske varemerkeloven at det avgjørende i særpregsvurderingen av et merke i et fremmedspråk er om gjennomsnittsforbrukeren kan antas å identifisere den beskrivende betydningen av teksten i merket. Dersom det ikke er tilfellet, vil ikke merket være beskrivende for den norske omsetningskretsen selv om ordet i seg selv er beskrivende.

¹¹⁹ Herzog (2012) s. 103

¹²⁰ Det er et lovbundet skjønn som domstolene kan prøve fullt ut.

¹²¹ Søknadsnummer 202014399.

¹²² Patentstyret (07. april 2022).

¹²³ KFIR-2022-86, *Flutter International*.

Etter en konkret vurdering av ordet «flutter» konkluderte Patentstyret med at den norske omsetningskretsen ville oppfatte merket som «hasardspill eller pengespill med lav intensitet» for varer og tjenester knyttet til pengespill. Konklusjonen var baserte på Patentstyrets treff i britiske ordbøker som ga uttrykk for at «flutter» ble brukt som en uformell måte å betegne pengespill på. Disse resultatene ga etter Patentstyrets mening uttrykk for at «flutter» var et vanlig ord i det engelske språket. Siden engelsk er et språk som den norske gjennomsnittsforbruker antas å ha god kunnskap til, ville ordet også av den norske omsetningskretsen bli oppfattet som beskrivende for de søkte varene og tjenestene. Merket var dermed heller ikke egnet til å oppfylle garantifunksjonen, og manglet derfor også særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.

Derimot var det lite som tydet på at ordet «flutter» hadde «en betydning i relasjon til hasardspill og spill med lav innsats» etter KFIRs syn jf. avsnitt 24 i KFIRs avgjørelse.¹²⁴ Bakgrunnen for uttalelsen var KFIRs undersøkelser av flere hjemmesider til utenlandske spill-selskaper tilgjengelige for den norske omsetningskretsen. Deres undersøkelser ga uttrykk for at ordet «flutter» ikke ble brukt som en «generisk angivelse av spill disse aktørene tilbyr».¹²⁵ At det heller ikke fantes tilsvarende ord på verken norsk eller andre språk som ligner på norsk, talte også for at den norske gjennomsnittsforbrukeren ikke kunne antas å kjenne til betydningen. «Flutter» ville dermed bli oppfattet som et rent fantasiord. Merket FLUTTER INTERNATIONAL hadde dermed tilstrekkelig særpreg, og kunne registres.

Vurderingen til KFIR viser at også KFIR, på samme måte som Patentstyret, vurderer hvor vanlig ordet «flutter» er i det engelske språket ved vurderingen av om den norske gjennomsnittsforbrukeren kan sies å forstå betydningen av ordet. At Patentstyrets og KFIRs likevel har kommet til ulike resultater kan se ut til ha sitt grunnlag i en ulik vektlegging av de resultatene som følger av deres undersøkelser av hvor vanlig ordet «flutter» er i det engelske språket. Patentstyrets vurdering baserer seg på treff i ordbøker, mens KFIRs vurdering baserer seg på en undersøkelse av om ordet faktisk brukes på en slik måte som ordboktreffene til Patentstyret gir inntrykk av på hjemmesidene til spilltjenester som den norske gjennomsnittsforbrukeren har tilgang til.

Definisjoner i ordbøker kan være en viktig kilde for å forstå betydningen av et ord, men det kan ikke automatisk legges til grunn at ordet er et vanlig ord i språket kun fordi det er gjengitt i en ordbok. I så fall vil man tillegge gjennomsnittsforbrukeren et høyere kunnskapsnivå enn det som er tilfellet hos den relevante omsetningskretsen. Det er videre viktig å huske at særpregsvurderingen også skal foretas i forhold til de varene og tjenestene som merket er søkt for. Når

¹²⁴ KFIR-2022-86, *Flutter International*.

¹²⁵ KFIR-2022-86, *Flutter International*, avsnitt 24.

begrepet ikke er blitt brukt på en generisk måte på nettsider forbundet til spilltjenester, kan det tale for at begrepet ikke er så vanlig for de varene og tjenestene merket er søkt for. Det burde tale for at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil kunne identifisere det beskrivende innholdet i merket. Ordet «flutter» vil dermed kunne fremstå som fantasifullt for den norske gjennomsnittsforbrukeren, slik at det mister sin beskrivende karakter. Merket FLUTTER INTERNATIONAL vil i så fall være egnet til å oppfylle opprinnelsesgarantifunksjonen til et varemerke, og dermed ha tilstrekkelig særpreg for registrering jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum. Det taler for at Patentstyret i dette tilfellet har vært strengere ved anvendelsen av særpregskriteriet når de likestiller treff i ordbøker med kunnskapsnivået til omsetningskretsen.

Selv om enkeltavgjørelser fra ett registreringsorgan ikke kan tillegges vesentlig vekt,¹²⁶ kan det likevel være interessant å merke seg at FLUTTER INTERNATIONAL ikke er nektet i Storbritannia, hvor kjennskap til britisk slang med sikkerhet kan anses å være bedre enn i Norge. Når begrepet ikke anses å være beskrivende for den britiske gjennomsnittsforbrukeren, kan det tale for at det heller ikke vil være det for den norske. Det er likevel viktig å huske på at det ikke foreligger noen konkret begrunnelse for hvorfor merket er registrert i Storbritannia. Merket kan for eksempel ha blitt registret på andre premisser enn det som var tilfellet i saken som Patentstyret behandlet. Uten en slik begrunnelse er det derfor vanskelig å vite hvilken vekt registreringsresultatet fra Storbritannia skulle hatt ved Patentstyrets vurdering av varemerket FLUTTER INTERNATIONAL.

3.8 Sammensatte ord

3.8.1 Innledning

Ofte settes to ord som hver for seg er beskrivende for en vare eller tjeneste sammen for å skape et «nytt ord», i et forsøk på å gjøre merket særpreget. Det følger av EU-domstolens praksis at det er merkets helhetsinntrykk som skal vurderes,¹²⁷ slik at merket som helhet likevel kan ha særpreg selv om de enkelte delene i merket isolert sett ikke oppfyller kravet til særpreg på grunn av sitt beskrivende meningsinnhold.¹²⁸ Ved vurderingen av om slike sammensetninger har nødvendig særpreg for registrering, må derfor det helhetsinntrykket det «nye ordet» danner vurderes.¹²⁹ Eksempler på sammensatte ord som har blitt nektet av Patentstyret til tross for at merkene er registrert av EUIPO er ZEROVISION og TRUSTSHOP. Hvordan særpregsvurderingen skal foretas når merket er et sammensatt ord vil bli gjort rede for under kapittel 3.8.2. Deretter skal det vurderes om Patentstyret har anvendt denne terskelen ved vurderingen av om merkene ZEROVISION og TRUSTSHOP kunne registreres under kapittel 3.8.3.

¹²⁶ HR-2016-2239-A, *Route 66*, avsnitt 52, og EU-domstolens avgjørelse C-218/01, *Henkel*, avsnitt 62.

¹²⁷ Se blant annet EU-domstolens avgjørelser i sak C-329/02 P *SAT.1*, C-37/03 P *Bio ID* og sak C 273/05 P *Celltech*.

¹²⁸ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 49.

¹²⁹ Blant annet C-251/95, *SABEL BV* avsnitt 23.

3.8.2 Særpregsvurderingen ved sammensatte ord

EU-domstolen har gjennom en rekke saker utviklet klare retningslinjer for når en sammensetning av beskrivende ord kan oppnå tilstrekkelig særpreg på grunn av sin beskrivende karakter.¹³⁰ Den første saken i rekken var EU-domstolens dom fra 20 september 2001, sak C-383/99 P, *BABY-DRY*.¹³¹ Her uttalte domstolen at merket som helhet måtte anses som beskrivende for å nekte registrering. Hver for seg var riktignok ordene en alminnelig måte å omtale formålet med varen på, men sammensetningen var likevel syntaktisk uvanlig og dermed et ukjent uttrykk i det engelske språket.¹³² Sammensetninger som «BABY-DRY» ble derfor ansett som «lexical inventions bestowing distinctive power(...)» av EU-domstolen jf. avsnitt 44 i dommen. Friholdelsesbehovet ble ikke vurdert.

Dommen kan derfor gi uttrykk for at det er nok at sammensetningen av de beskrivende ordene er unik og ukjent i det aktuelle språket, for å gå fri av forbudet mot beskrivende varemerker. En slik forståelse åpner for at veldig mange varemerker bestående av sammensatte ord vil kunne registreres, ettersom slike sammensetninger stort sett vil utgjøre nye og ukjente ord i språket.

Det gikk ikke langt tid før *BABY-DRY*-saken ble nyansert. I EU-domstolens avgjørelse fra 23. oktober 2003 i sak C-191/01, *Doublemint* ble det uttalt at det ikke er av betydningen at merket i saken på søknadstidspunktet ikke brukes som en måte å beskrive varen eller tjenesten på så lenge det er tenkelig at merket vil kunne brukes for et slikt formål. Det er derfor nok at minst ett av sammensetningens betydninger kan brukes som en måte å omtale egenskaper ved varen eller tjenesten for å nekte registrering jf. dommens avsnitt 32. Det er en innstramming av den terskelen *BABY-DRY*-saken så ut til å gi uttrykk for. Ordmerket *DOUBLEMINT* måtte etter domstolens syn nektes registrert for tyggegummi selv om det ikke var utelukkende beskrivende for varen. Domstolen fremhevet også betydningen av friholdelsesbehovet i avsnitt 31.

Slik skal også den norske varemerkeloven § 14 tolkes jf. LB-2020-158279, *MULTI-GYN*. Her uttalte Borgarting Lagmannsrett at det «dermed ikke [er] avgjørende at «Multi-Gyn» ikke tidligere har blitt benyttet til å beskrive de aktuelle vareslagene. Dersom varemerket eller dets elementer kan forstås på flere måter, er det tilstrekkelig at én av de mulige betydningene vil oppfattes som beskrivende, jf. C-191/01 P (*Doublemint*) og Lassen side 79». Høyesterett har også lagt tilsvarende til grunn i HR-2021-2480-A, *Stortorvet Gjestgiveri*, avsnitt 38.

¹³⁰ Greaves (2012) s. 140-141.

¹³¹ Bøggild (2015) s. 119.

¹³² C-383/99 P, *BABY-DRY* avsnitt 43.

Doublemint-standarden har blitt bygget videre på i EU-domstolens avgjørelser i C-363/99, *POSTKANTOOR* og C-265/00, *BIOMILD*, som begge ble avsagt samme dag i 2004. I *POSTKANTOOR*-saken uttalte EU-domstolen i avsnitt 98 at det ikke i seg selv er nok å sette sammen beskrivende elementer for å oppnå særpreg uten å tilføre ordmerket noe usedvanlig, som for eksempel endringer av semantisk eller syntaktisk karakter. I dommens avsnitt 100 ble det videre uttalt at et merke som består av et ord som er sammensatt av elementer som hver for seg er beskrivende for egenskaper ved varene eller tjenestene som merket er søkt registrert for, likevel ikke vil bli ansett som beskrivende dersom det er tydelig avvik mellom ordet i merket og de elementer som merket består av. Det ville være tilfellet når (1) sammensetningen var usedvanlig, som i *BABY-DRY*-saken, eller (2) når sammensetningen fikk et selvstendig meningsinnhold tilstrekkelig fjernt fra de enkelte elementene sammensetningen besto av. Det er en god retningslinje for vurderingen som skal foreta når det skal vurderes om et varemerke som er sammensatt av beskrivende elementer har oppnådd særpreg.

Retningslinjen ble bekreftet av EU-domstolen ved vurderingen av merket *BIOMILD*. I avsnitt 43 ble det uttalt at når en sammensetning danner et nytt ord bestående av to ord som hver for seg er beskrivende for varene og tjenestene merket er søkt registrert for, vil også helheten være beskrivende med mindre «the unusual nature of the combination in relation to the goods or services, the word creates an impression which is sufficiently far removed from that produced by the mere combination of meanings lent by the elements of which it is composed, with the result that the word is more than the sum of its parts.»¹³³ EUIPO har også lagt til grunn en slik forståelse i sine retningslinjer.¹³⁴ Det viser at også EUIPO anser dette som en praksis de skal legge til grunn ved vurderingen av et varemerke bestående av sammensatte ord som hver for seg er beskrivende.

Av forarbeidene til varemerkeloven underbygger at også varemerkeloven skal forstås slik. Det fremkommer av på side 50 i proposisjonen at «[h]vis imidlertid et merke består av en kombinasjon av ordelementer som i seg selv er beskrivende for egenskaper ved varen eller tjenesten, må også kombinasjonen som utgangspunkt anses beskrivende.¹³⁵ Etter EF-domstolens praksis gjelder imidlertid ikke dette hvis kombinasjonen skaper et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra det inntrykk som skapes bare ved å sammenstille betydningene av dens bestanddeler, jf. sakene C 265/00 *Biomild* og C 363/99 *Postkantoor*, begge 12. februar 2004». Høyesterett har også lagt en slik praksis til grunn i en obiter dictum uttalelse i avsnitt 40 i HR-2021-2480-A, *Stortorvet Gjestgiveri*.

¹³³ C-265/00, *BIOMILD* avsnitt 43.

¹³⁴ EUIPO Guidelines, Part B, Sec. 4, Ch. 5, pk. 2.2.

¹³⁵ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 59.

En klar retningslinje for når et sammensatt ord ikke kan sies som helhet å ha oppnådd særpreg finner vi i EUIPOS retningslinjer. Her har EU-domstolen og Underrettens praksis blitt oppsummert slik: Når beskrivende ord settes sammen med ord som isolert sett angir en positiv eller tiltalende egenskap eller funksjon ved en vare eller tjeneste- som merket er søkt for, vil merket som helhet mangle det nødvendige særpreget for registrering.¹³⁶ Underretten har uttrykket at ord som for eksempel «eco»¹³⁷, «premium»¹³⁸ og «super»¹³⁹ angir en positiv egenskap eller funksjon ved varer og tjenester, og kan dermed ikke registreres i kombinasjon med andre beskrivende ord.

3.8.3 Patentstyrets særpregsvurdering av sammensatte ord

3.8.3.1 TRUSTSHOP

Det er interessant å se hvordan Patentstyret foretar særpregsvurderingen når teksten i merket består av sammensatte ord. Patentstyret har behandlet registreringen av merket TRUSTSHOP¹⁴⁰ i deres avgjørelse fra 16. februar 2021¹⁴¹. Merket ble søkt registrert av CroBoCom AS i 2018 i Norge for en del varer og tjenester innenfor catering og avkjølingsinstallasjoner og -maskiner. Året før hadde selskapet utviklet et selvbetjent kjøleskap som tillater potensielle kunder å låse opp og kjøpe varer fra kjøleskapet gjennom en applikasjon på mobilen.¹⁴² Søknaden om registrering av varemerket TRUSTSHOP ble avslått av Patentstyret med den begrunnelse at merket var beskrivende, og dermed ikke egent til å skille merkehavers varer og tjenester fra andres. Merket hadde med andre ord heller ikke særpreg etter varemerkeloven § 14 første ledd.

Patentstyret uttalte i sin avgjørelse at «når et merke består av to eller flere beskrivende ord, så er også helheten beskrivende.» Det presiseres videre at det er et unntak når «det er tydelig forskjell på ordet som helhet og de enkelte elementene». Patentstyret uttaler deretter i avgjørelsen at det vil være tilfellet «når sammenstillingen enten er så uvanlig at merket etterlater et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra ordenes betydning hver for seg, eller når sammenstillingen er så innarbeidet i språket at den har fått en egen betydning» med henvisning til C-263/99, *POST-KANTOOR*. Det taler for at Patentstyret har oppstilt riktig grunnlag for særpregsvurderingen ved vurderingen av om merket TRUSTSHOP kan registreres.

Det fremkommer ikke tydelig av Patentstyrets vurdering om de faktisk vurderer om sammensetningen er så uvanlig at merket etterlater seg et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra

¹³⁶ EUIPO Guidelines, Part B, Sec. 4, Ch. 3, pk. 2.

¹³⁷ T-328/11.

¹³⁸ T-106/15.

¹³⁹ T-464/08, *Superleggera*.

¹⁴⁰ Søknadsnummer 201800654.

¹⁴¹ Patentstyret (16. februar 2021).

¹⁴² LB-2022-64395, *TRUSTSHOP*.

ordenes betydning hver for seg. Likevel kan det virke som at Patentstyret vurderer dette indirekte når de uttaler at TRUSTSHOP fremdeles vil bli oppfattet som «tillitsbutikk», «handel med tillit» eller lignende av gjennomsnittsforbrukeren, til tross for at ordene er satt sammen og skaper et «nytt ord». Videre uttales det at «gjennomsnittsforbrukeren vil umiddelbart oppfatte merket i betydningen «butikk» eller «det å handle», og at det er knyttet en kvalitet eller et honnørord til dette som beskriver butikken eller handelen», en forståelse som ikke er tilstrekkelig fjern fra merkets enkeltdeler.

Vurderingen er i samsvar med Underrettens avgjørelse i sak T-345/99, *TRUSTEDLINK*. Retten uttalte i avsnitt 36-37 at merket TRUSTEDLINK beskrev en forbindelse (lenkes) ønskelige kvalitet, og ble dermed ansett som beskrivende. Sammensetningen var derfor ikke egnet til å skille merkehavers varer og tjenester fra andres, slik at opprinnelsesgarantifunksjonen ikke var oppfylt. Uten grafiske tillegg eller semantiske endringer kunne ikke merket sies å ha oppnådd tilstrekkelig særpreg.

Tilsvarende kan teksten «trust» anses som en angivelse av en positiv kvalitet ved tjenesten. I kombinasjon med det beskrivende ordet «shop», kan ikke helheten anses å ha tilstrekkelig særpreg. Det fremkommer ikke av Patentstyrets avgjørelse at de foretar en slik vurdering av merket. Hadde de sett nærmere på det meningsinnholdet summen av ordene danner, ville de kanskje kommet til at merket kan oppfattes som en positiv anvisning til den egenskapen som er ønskelig av varen/tjenesten, slik at merket vil bli ansett som beskrivende for varene av gjennomsnittsforbrukeren, og ikke som identifikasjon på merhavers virksomhet. Denne forståelsen er ikke «tilstrekkelig fjern» fra ordenes betydning hver for seg, og gjør derfor ikke merket særpreget. Gjennomsnittsforbrukeren vil forstå merket som en henvisning til kvalitet på varene/tjenestene, og vil derfor ikke være egnet til å skille merkehavers varer og tjenester fra konkurrentenes på markedet. Sak T-345/99, *TRUSTEDLINK*, var også sammenlignbar etter Borgarting Lagmannsretts vurdering av TRUSTSHOP-merket i sak LB-2022-64395. Heller ikke Lagmannsretten kom til at merkets sammensetning tilførte merket tilstrekkelig særpreg.

Et interessant poeng er at varemerket ble registrert av EUIPO den 16. september 2021. Det fremkommer også av Patentstyrets avgjørelse at merket også er registrert i Storbritannia. Det kan derfor spørres om gjennomsnittsforbrukeren i Norge vil oppfatte merket annerledes enn gjennomsnittsforbrukeren i EU. I forbindelse med vurderingen av betydningen av disse registreringene uttaler Patentstyret at «slike registreringer kan ha relevans for (...) [Patentstyrets] vurdering av det søkte merket». Videre fremkommer det av Patentstyrets avgjørelse at det faktum at deres vurdering av det søkte merket medfører et annet utfall enn hos andre registreringsmyndigheter, ikke kan anses som et uttrykk for manglende rettsharmonisering så lenge den generelle distinktivitetsnormen praktiseres i samsvar med europeisk praksis. Patentstyret skal, som de selv uttaler i avgjørelsen, foreta en konkret og skjønnsmessig vurdering av merket. Samtidig

uttales det at «det i utgangspunktet er lite eller ingenting som tilsier at rene figurmerker skulle bli oppfattet forskjellig i ulike jurisdiksjoner for samme varer», men et slikt utgangspunkt vil ikke få direkte anvendelse for et ordmerke, som TRUSTSHOP er i dette tilfellet.

Riktignok kan språklige forskjeller medføre at gjennomsnittsforbrukeren i de ulike landene vil kunne oppfatte merkene annerledes, slik at et merket som er særpreget i ett territorium ikke nødvendigvis trenger å være det i et annet. Det er likevel uklart hva slags forskjeller som kan begrunne ulike registreringsresultater når sammensetningen ikke er særlig uvanlig, og i tillegg består av to svært enkle og vanlige engelske ord. Siden det ikke finnes noen begrunnelse for EUIPOs registrering, ettersom merket er registrert uten forutgående uttalelse, er det heller ikke mulig å finne frem til hva som kan utgjøre en slik forskjell.

Vurderingen over viser at Patentstyret har vurdert merket i henhold til EU-retten. Det kan tale for at Patentstyret ikke har vært altfor strenge når de har nektet merket registrering. At merket likevel er registrert i EU av EUIPO kan dermed tale for at EUIPO ikke har fulgt sine egne retningslinjer, med mindre merket har oppnådd varemerkerettslig vern gjennom innarbeidelse.

3.8.3.2 ZEROVISION

Et annet merke som det kan være interessant å se nærmere på for å belyse hvordan Patentstyret vurderer om sammensatte ord har tilstrekkelig særpreg, er ordmerket ZEROVISION¹⁴³. Merket ble søkt registrert for «maskiner som genererer kunstig røyk» i klasse 7 og «sikkerhetsalarm-systemer, unntatt for kjøretøy» i klasse 9, men ble nektet registrert i Patentstyrets avgjørelse fra 3. mai 2021¹⁴⁴. Etter Patentstyrets vurdering kunne «zero» oversettes til «null» eller «ingen» på norsk, mens «vision» kunne oversettes til «visjon». Sammenstillingen «ZEROVISION», ville dermed bli oppfattet som «ingen sikt» eller «null sikt» av gjennomsnittsforbrukeren, altså en direkte oversettelse av de enkelte ordene i merket. Merket ville derfor være beskrivende for de klassene det var søkt for, og også uten særpreg.

Merkehavers fullmektig anførte at det faktum at ordene «ZERO» og «VISION» var kombinert til ett ord, bidro til å øke merkets særpreg. Patentstyret uttalte i den forbindelse på side 5 avgjørelsen:

«[d]en omstendighet at «ZERO» og «VISION» er koblet sammen til ett ord, mener vi ikke bidrar til å gi det nye ordet varemerkerettslig særpreg. Det (sammensatte) ordet skaper snarere et helhetlig og forståelig betydningsinnhold, og vi kan ikke se at sammenstillingen på noen måte fremstår som språklig uvanlig eller uventet. Vi legger derfor

¹⁴³ Søknadsnummer 202002242 avdelt fra søknadsnummer 201804942.

¹⁴⁴ Patentstyret (3. mai 2021).

til grunn at omsetningskretsen for de aktuelle varene omfattet av nektelsen direkte eller umiddelbart vil oppfatte ordsammenstillingen som «null syn» eller «null sikt».

Patentstyret har vurdert merket etter testen som EU-domstolen legger opp til i C-363/99, *Postkantoor*, nemlig at (1) sammensetningen av ordene ikke er usedvanlig og (2) det nye ordet som dannes av sammensetningen ikke har et meningsinnhold som er tilstrekkelig fjernt fra betydningen av de enkelte ordene hver for seg siden gjennomsnittsforbrukeren «direkte eller umiddelbart vil oppfatte ordsammenstillingen som «null syn» eller «null sikt»». Da vil det heller ikke ha særpreg.

Som i TRUSTSHOP-saken består merket av en sammensetning av svært enkle engelske ord som det må antas at gjennomsnittsforbrukeren kjenner til. Ordene er heller ikke satt sammen på en unik måte som forandrer meningsinnholdet til ordene i sammensetningen. Det er med andre ord ingen forskjell for den betydningen som kan utledes av merket at ordene er satt sammen eller skrevet hver for seg i merket. Merket er derfor ikke noe bedre egnet til å feste seg i hukommelsen til gjennomsnittsforbrukeren kun fordi det er satt sammen til ett ord. Når merket heller ikke består av grafiske tillegg, er det vanskelig å se for seg at gjennomsnittsforbrukeren vil være i stand til å skille søkers varer og tjenester kun basert på ordmerket ZEROVISION. Det taler for at merket ikke har særpreg slik Patentstyret har kommet frem til.

Merket har også vært oppe til vurdering i Borgarting Lagmannsrett i sak LB-2022-137934. Dom i saken ble avsagt 9 januar 2023. Her uttalte Lagmannsretten at «[m]erket består (...) av ordelementer med klar betydning». Sammenstillingen tilførte ikke merket noe uvanlig eller overraskende av at merket var skrevet ordet i ett ord. Det var heller ingen semantiske eller grafiske elementer som kunne gi merket et annet betydningsinnhold enn det som fulgte av en ordlydsfortolkning av sammensetningen.

Søker har også gjort gjeldende overfor Patentstyret at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte teksten «ZEROVISION» som «null visjon», og ikke som «null sikt» slik at merket ikke er beskrivende. Til dette uttalte Patentstyret «[v]i mener at publikums oppfatningen av ordsammenstillingens betydningsinnhold styres av hvilke varer «ZEROVISION» knyttes opp mot i merking, omtale og markedsføring». Patentstyret knytter vurderingen av begrepets betydning direkte opp mot de varene er merket er søkt for noe som er i samsvar med både norsk og EU-rett ettersom vurderingen skal foretas i forhold til de varer og/eller tjenester merket er søkt registrert for.¹⁴⁵ Merket ZEROVISION er søkt for ««maskiner som genererer kunstig røyk» i klasse 7. Som Lagmannsretten la til grunn i LB-2022-137934, *ZEROVISION*, er formålet med slike maskiner å røyklegge rommet slik at man mister sikten. Dermed vil teksten «ZEROVISION» være

¹⁴⁵ Blant annet C-457/01, *Henkel* avsnitt 35, T-203/14, *Splendid* avsnitt 15 og Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s.49.

beskrivende og uten særpreg. At ordet også kunne gi assosiasjoner til andre betydninger, var heller ikke avgjørende etter både Lagmannsretten og Patentstyrets syn ettersom det er tilstrekkelig at minst én av merkets betydninger beskriver egenskaper ved varen eller tjenesten. Det er i samsvar med EU-domstolens uttalelse i sak C-191/01, *Doublemint*, avsnitt 32.

Lagmannsretten benyttet seg altså av de retningslinjene som ble gjort rede for under punkt 3.8.2, og kom til samme resultat som Patentstyret. Det taler for at Patentstyret ikke har anvendt en strengere særpregsvurdering for sammensatte ord enn det er grunnlag for etter EU-retten. Lagmannsretten konkluderte med at Patentstyrets og KFIRs vedtak var i samsvar med EU-/EØS-retten, noe som også vurderingen over taler for.

4 Konklusjon

En analyse av Patentstyrets avgjørelser i PRET A MANGER, FLUTTER INTERNATIONAL, TRUSTSHOP og ZEROVISION viser at Patentstyrets særpregsvurdering baserer seg på de samme rettslige utgangspunktene for særpregsvurderingen som følger av EU-domstolene og Underrettens praksis. Det faktum at Patentstyret har kommet til et annet resultat enn andre jurisdiksjoner i de konkrete sakene er ikke nødvendigvis et uttrykk for at Patentstyret har anvendt en strengere særpregsvurdering enn det det er grunnlag for etter EU-rett. Forskjeller i registreringsresultater kan ha grunnlag i forskjeller i gjennomsnittsforbrukerens språkkunnskaper i de ulike landene.

At merket PRET A MANGER var registrert i EU og Frankrike, når merket ble ansett å være beskrivende og uten særpreg for den norske gjennomsnittsforbrukeren, kan gi uttrykk for at EUIPO og registreringsmyndighetene i Frankrike har vurdert merket etter en mildere særpregsnorm. Gjennomsnittsforbrukeren i EU og Frankrike har bedre kjennskap til fransk enn nordmenn. Det er likevel slik at når det ikke finnes en konkret begrunnelse for hvorfor merkene er registrert, er det umulig å vite hva som faktisk er grunnlaget for registreringene. Det taler for at Patentstyret ikke uten videre kan legge avgjørende vekt på ubegrunnede registreringer fra andre land. Det kan medføre en fare for uriktig anvendelse av særpregskriteriet i strid med EU-retten dersom Patentstyret stoler «blindt» på slike registreringer.

Patentstyrets vurdering av merket FLUTTER INTERNATIONAL gir derimot inntrykk av at merket er blitt vurdert etter en strengere særpregsvurdering når vurderingen i altfor stor grad legger avgjørende vekt på forståelsen av ordet «flutter» som fremkommer av en ordbok. En ordbok er ikke alltid en riktig refleksjon av omsetningskretsens kjennskap til betydningen av et ord. Det kan derfor få betydning for særpregsvurderingen.

5 Observasjoner og avsluttende betraktninger

EU-domstolens og Underrettens praksis ser ut til å gi uttrykk for den nedre grense for når et varemerke skal nektes registrering på grunnlag av manglende særpreg. For eksempel vurderer Underretten i deres avgjørelser i sak T-203/14, *Splendid* og sak T-559/10, *Natural Beauty* merker med enkle fonter. Det er derfor ganske åpenbart at de ikke vil være egnet til å tilføre merket særpreg. EU-domstolen og Underrettens praksis gir derimot lite veiledning ved grensetilfellene, altså når fonten nærmer seg særpreg, men likevel ikke oppfyller vilkåret. Det er dermed vanskelig å utlede en øvre grense for når merket skal nektes registrering. Praksisen gir derfor Patentstyret lite veiledning når de skal vurdere nasjonale merker som er på grensen til å være særpreget. Det ofte i slike tvilstilfeller at registreringsmyndighetene trenger veiledning, og uten slik veiledning vil de ulike registreringsmyndighetene kunne komme til ulike resultater.

At Underretten og EU-domstolen stort kun gir uttrykk for en nedre grense for registrering kan ha sammenheng med EUIPOs arbeidsmetode. I LB-2019-54145, *Never Stop Exploring* anførte Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter at det i førsteinstans, altså EUIPO foretas en overfladisk vurdering av merket. Da risikerer EUIPO å overse merker som befinner seg på grensen til det særpregede, slik at flere merker registerets selv om det ikke er helt tydelig om merket faktisk burde registreres. Når kun merker som «åpenbart» mangler særpreg nektes registrering, vil Underretten og EU-domstolen sjeldent få muligheten til å behandle tvilstilfeller.

Gjennom forordningen er også registreringskontorene i EU-landene i direkte «konkurranse» med EUIPO ettersom EUIPOs registreringer vil ha virkning i alle EU-landene. Registrerings-søknader er en inntektskilde for registreringsmyndighetene ettersom søker må betale en registreringsavgift for å få merket registrert. Dersom registreringsmyndighetene i EU-landene for på seg et rykte for å være strengere enn EUIPO, kan det være fare for at merkehaver heller velger å søke merket registrert direkte av EUIPO ettersom en slik registrering uansett vil gi vern i hele EU. Det kan derfor anses som et økonomisk tap for de enkelte registreringsmyndighetene i EU-landene dersom merkehaver velger å sende en søknad om registrering direkte til EUIPO for å «sikre» seg beskyttelse selv om beskyttelse for varemerket i utgangspunktet kun var nødvendig i ett EU-land. Derfor ønsker ikke registreringsmyndighetene i EU-landene å fremstå som strengere enn EUIPO. En konsekvens av dette kan være at disse registreringsmyndighetene registrerer flere merker enn de burde. Hvis Patentstyret legger avgjørende vekt på registreringer fra forvaltningsmyndighetene i EU-landene kan det medføre en fare for at de tillegger feil særpregesterskel til grunn. Derfor er det viktig at Patentstyret foretar selvstendige vurderinger av om et merke har tilstrekkelig særpreg.

En siste observasjon er at det i mange tilfeller ikke er noen konkrete forskjeller i kunnskapsnivå som kan begrunne ulike registreringsresultater. Derfor vil den myndigheten som nekter merket registrering ofte kunne fremstå som strengere enn øvrige registreringsmyndigheter uten at det

nødvendigvis trenger å være tilfellet. Når det ikke finnes begrunnelser for hvorfor et merke er registrert av andre registreringsmyndigheter, er det vanskelig å undersøke om myndigheten som har nektet registrering faktisk har vært strengere ved anvendelsen av sitt lovbundne skjønn. Det kan jo også være at de øvrige registreringsmyndighetene har registrert et merke som egentlig ikke oppfyller kravet til særpreg.

6 Kildeliste

6.1 Litteratur

Aarli, Ragna og Synne Sæther Mæhle, *Juridisk metode i et nøtteskall*, 1. utgave, Oslo: Gyldendal, 2018.

Arnesen, Finn og Are Stenvik, *Internasjonalisering og juridisk metode, Særlig om EØS-rettens betydning i norsk rett*, 2. utgave, Oslo: Universitetsforlaget, 2015.

Bøggild, Frank og Kolja Staunstrup, *EU-varemærkeret*, 1. utgave, København: Karnov Group Denmark, 2015.

Greaves, Rosa. «A Private Right Conferred Directly by EU Trade Mark Law: An Analysis of The Concept of ‘Distinctiveness’ under EU Law.» I *From Single Market to Economic Union*, Niamh Nic Shuibhne og Laurence W Gormley red., 1. utgave, Oxford: Oxford University Press, 2012, s. 135-153.

Holmvang, Bente, Jenny Sveen Hovda, Kristine M. Madsen mfl., *Immaterialrett i et nøtteskall*, 2. utgave, Oslo: Gyldendal, 2021.

Lassen, Birger Stuevold mfl. «Åndsretten.» I Knophs *oversikt over Norges rett*. Harald Irgens-Jensen red., 15 utgave, Oslo: Universitetsforlaget, 2019, s. 396-426.

Lassen, Birger Stuevold og Are Stenvik, *Kjennetegnsrett*, 3. utgave, Oslo: Universitetsforlaget, 2011.

Rognstad, Ole-Andreas, Harald Irgens-Jensen, Kristina Stenvik mfl., *Markedsrett, innføring i markedsførings-, konkurranse- og immaterialrett*, 1. utgave, Oslo: Universitetsforlaget, 2021.

Schovsbo, Jens, Morten Rosenmeier og Clement Salung Petersen, *Immaterialret*, 6. utgave, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2021.

6.2 Norske lover

1992	Lov 27 november 1992 nr. 109 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtalen om Det europeiske samarbeidsområde (EØS) (EØS-loven)
2010	Lov 26 mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemærker (varemerkeloven)

2010 Forskrift 25 juni 2010 nr. 937 til varemerkeloven (varemerkeforskriften)

6.3 Forarbeider

Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) Om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven).

Prop. 43 LS (2019–2020) Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltrødelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett.

6.4 Internasjonale avtaler

Madridprotokollen Protokoll 27. juni 1989 til overenskomsten 14. april 1891 om internasjonal registrering av varemerker

EØS-avtalen Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde fra 02 mai 1992 nr.1

6.5 Direktiver og forordninger

Direktiv 2015/2436 Om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (omarbeiding)

Forordning 2015/2424 Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark and Commission Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, and repealing Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)

6.6 Avgjørelser fra norske domstoler og forvaltningspraksis

Høyesterett

Rt. 1995 s. 1908, *Mozell*
Rt. 2002 s. 391, *GOD MORGON*
Rt. 2005 s. 1601, *Gule Sider*
Rt. 2008 s. 1268, *Søtt og salt*
HR-2016-1993-A, *Pangea*
HR-2016-2239-A, *Route 66*
HR-2018-110-A, *Ensilox*
HR-2020-1142-A, *Apple*
HR-2021-2480-A, *Stortorvet Gjæstgiveri*

Lagmannsretten

RG-1997-258, *GEOSERVICE*
LB-2019-27424, *GYRO*
LB-2019-54145, *Never Stop Exploring*
LB-2020-158279, *MULTI-GYN*
LB-2022-64395, *TRUSTSHOP*
LB-2022-137934, *ZEROVISION*

Tingretten

TOSL-2022-162782, *Precisely.*

Klagenemnda for industrielle rettigheter

KFIR-2013-39, *Fibra.*
KFIR-2019-17, *PRET A MANGER*
KFIR-2021-67, *TRUSTSHOP*
KFIR-2021-96, *ZEROVISION*
KFIR-2022-15, *TERRE BIO ELEVEURS & MAÎTRES LAITIERS*
KFIR-2022-86, *FLUTTER INTERNATIONAL*

Patentstyret

Patentstyret. *Avgjørelse varemerker*, 11. desember 2018. Saksnr. 201701177 [lest i Patentstyrets database]

Patentstyret. *Avgjørelse i varemerkesøknad*. 16. februar 2021. Saksnr. 201800654 [lest i Patentstyrets database]

Patentstyret. *Avgjørelse i varemerkesøknad*. 03. mai 2021. Saksnr. 202002242 [lest i Patentstyrets database]

Patentstyret. *Avgjørelse i varemerkesøknad*. 07. april 2022. Saksnr. 202014399 [lest i Patentstyrets database]

Søknadsnummer 201701177	PRET A MANGER
Søknadsnummer 202002242	ZEROVISION
Søknadsnummer 201800654	TRUSTSHOP
Registreringsnummer 221063	PEPSI
Registreringsnummer 308120	FREIA
Registreringsnummer 1023383	LAMBI
Registreringsnummer 325213	FLUTTER INTERNATIONAL

6.7 Avgjørelser fra EU

EU-domstolen

Sak C-251/95, <i>SABEL VB</i>	ECLI:EU:C:1997:52
Sak C-210/96, <i>Gut Springenheide</i>	ECLI:EU:C:1998:369
De forente saker C-108/97 og C-109/97, <i>Windsurfing Chimsee</i>	ECLI:EU:C:1999:230
Sak C-299/99, <i>Philips</i>	ECLI:EU:C:2002:377
Sag C-363/99, <i>POSTKANTOOR</i>	ECLI:EU:C:2004:86
Sak C-383/99 P, <i>BABY-DRY</i>	ECLI:EU:C:2001:461
Sak De forente saker C-53/01 og C-55/01, <i>Linde v. Rado</i>	ECLI:EU:C:2003:206
Sak C-104/01, <i>Libertel</i>	ECLI:EU:C:2003:244
Sak C-191/01 P, <i>Doublemint</i>	ECLI:EU:C:2003:579
Sak C-206/01, <i>Arsenal</i>	ECLI:EU:C:2002:651
Sak C-218/01, <i>Henkel</i>	ECLI:EU:C:2004:88
Sak C-329/01, <i>SAT.1</i>	ECLI:EU:C:2004:108
Sak C-283/01, <i>Shield Mark</i>	ECLI:EU:C:2003:641
Sak C-329/02, <i>SAT.2</i>	ECLI:EU:C:2004:532
Sak C-37/03 P, <i>BioID</i>	ECLI:EU:C:2005:547
Sak C-421/04 <i>Matratzen Concord</i> .	ECLI:EU:C:2006:164
Sak C-273/05 P <i>Calltech</i>	ECLI:EU:C:2007:224
De forente saker C-236/08 til C-238/08, <i>Google</i>	ECLI:EU:C:2010:159
Sak C-48/09 P, <i>LEGO</i>	ECLI:EU:C:2010:516
Sak C-265/09 (α)	ECLI:EU:C:2010:508

Underretten

Sak T-345/99, <i>TRUSTEDLINK</i>	ECLI:EU:T:2000:246
Sak T-34/00, <i>Eurocool</i>	ECLI:EU:T:2002:41
Sak T-19/04, <i>PAPERLAB</i>	ECLI:EU:T:2005:247
Sak T-328/05, <i>QUARTZ</i>	ECLI:EU:T:2000:246
Sak T-464/08, <i>Superleggera</i>	ECLI:EU:T:2010:212
Sak T-559/10, <i>Natural Beauty</i>	ECLI:EU:T:2012:362
Sak T-236/12, <i>Neo</i>	ECLI:EU:T:2013:343
Sak T-520/12, <i>Gifflar</i>	ECLI:EU:T:2014:620
Sak T-203/14, <i>Splendid</i>	ECLI:EU:T:2015:301
Sak T-210/14, <i>Gummi Bear-Rings</i>	ECLI:EU:T:2016:105
Sak T-37/16, <i>CAFFE NERO</i>	ECLI:EU:T:2016:634

6.8 Digitale kilder

European Union. «Languages». (u.å). https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/languages_en. Hentet 01. april 2023.

EUIPO. «Boards of Appeal» (u.å). <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/guest/boards-of-appeal>. Hentet 22. april 2023.

EUIPO. «Trademark and Design guidelines». <https://guidelines.euipo.europa.eu/2058843/1790016/trade-mark-guidelines/part-b-examination>. Sist Hentet 22. april 2023.

Herzog, Trine Greker. "How to deal with the lack of trade mark harmonisation." *Managing Intellectual Property* vol. 222, (2012) s. 103. <https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/manintpr222&i=104>, hentet 19. februar 2023.

Lunde, Tore. «Karnov lovkommentar til Varemerkeloven», I Lovdata.no (2022/2023) sist hentet 18. april 2023.

Manshaus, Halvor. «Kommentar til Varemerkeloven.» I *Norsk lovkommentar, Gyldendal Rettsdata* (2020) hentet 19. april 2023.

Ordbøkene. «Særpreg» (u.å) <https://ordbokene.no/bm,nn/search?q=særpreg&scope=ei> hentet 10. april 2023.

Patentstyret. «Hva kan du registrere?» (06.03.2023) <https://www.patentstyret.no/tjenester/varemerke/hva-kan-du-registrere/> hentet 04. april 2023.

Patentstyret. «Madridprotokollen» (26.10.2016) <https://www.patentstyret.no/nn-NO/ord-og-uttrykk/madridprotokollen/> hentet 20. april 2023.

Patentstyret. «Særpreg (varemerke)» (08.07.20) <https://www.patentstyret.no/ord-og-uttrykk/sarpreg-varemerke/> hentet 22.04.2023.

Patentstyret. «Slik søker du om internasjonal varemerkeregistrering» (03.11.21) <https://www.patentstyret.no/tjenester/varemerke/Sok-varemerke-i-andre-land/slik-soker-du-om-internasjonalt-varemerkeregistrering/> hentet 20.04.2023.

WIPO. «Trademarks Past and Present» (2005) https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2005/02/article_0003.html hentet 02.02.2023.