

SLAGORD SOM VAREMERKE



Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet

Kandidatnummer: 655
Leveringsfrist: 25.11.2010

Til sammen 17 404 ord

24.11.2010

Innholdsfortegnelse

1	<u>INNLEDNING</u>	1
1.1	Tema og Problemstilling	1
1.2	Oppgavens struktur	2
1.3	Sentrale aktører	2
1.3.1	I Norge	2
1.3.2	I Europa	2
1.4	Rettskilder og lovvalg	3
1.4.1	Norsk rett	3
1.4.2	EØS/EU	4
1.4.3	Lovvalg	6
2	<u>VAREMERKERETTEN</u>	7
2.1	Innledning til kapitlet	7
2.2	Hva er et varemerke	7
2.3	Varemerkets formål	7
2.4	Hvordan oppnå rett til et varemerke	8
2.4.1	Nasjonal registrering	8
2.4.2	Innarbeidelse	9
2.4.3	Personnavn og Firmanavn	11
2.5	Vareslag og tjenester	11
2.6	Hvilken beskyttelse har et varemerke	12
2.6.1	Enerett	12
2.6.2	Rekkevidden av eneretten	12
2.6.3	Unntatt fra beskyttelse	14
2.6.4	Unntaksanmerkning	14
2.6.5	Beskyttelse etter markedsføringsloven	14

2.7	Sanksjoner mot inngrep i varemerkeretten	16
2.7.1	Stans av bruk	16
2.7.2	Vederlag, erstatning og straff	16
3	<u>SLAGORD I VAREMERKERETTEN</u>	18
3.1	Innledning til kapitlet	18
3.2	Hva er et slagord?	18
3.3	Slagordets funksjon	19
3.4	Historisk	20
3.4.1	Varemerkeloven av 1961	20
3.4.2	Tiltredelsen av EØS avtalen	20
3.5	Varemerkeloven av 2010	21
4	<u>KRAV TIL SÆRPREG FOR SLAGORD</u>	22
4.1	Innledning til kapitlet	22
4.2	Beskrivende varemerker	22
4.3	Krav til særpreg	26
4.4	Forholdet mellom særpregede og beskrivende varemerker	27
4.5	«GOD MORGON»® avgjørelsen	28
4.5.1	Bakgrunn	28
4.5.2	Vurderingen av om varemerket var beskrivende	28
4.5.3	Spørsmålet om kjennetegnet hadde det nødvendige særpreg	29
4.6	Problemstillingen for slagord	31
4.7	«DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT»®	32
4.7.1	Bakgrunn	32
4.7.2	Krav til originalitet	32
4.7.3	Slagordets reklamefremmende egenskap	34
4.7.4	Oppsummering av avgjørelsen	35

4.8	Praksis fra Patentstyrets 2. avdeling 2006-2009	36
4.9	«Vorsprung durch Technik»®	39
4.9.1	Innledning og bakgrunn	39
4.9.2	General Court sitt syn på saken	40
4.9.3	Court of Justice sitt syn på saken	41
4.9.4	Oppsummering	44
4.10	«VACCINES FOR LIFE»	45
4.11	Hva skal til for å få registrert et slagord	48
4.12	Eksempler på slagord som har blitt registrert	49
4.12.1	Innledning	49
4.12.2	Nylig registrerte slagord i Norge	50
4.12.3	Slagord som inneholder enkeltord som har særpreg	51
4.12.4	Som en del av et figurmerke eller spesielt utformet	52
4.12.5	Innarbeidelse av slagordet	53
5	<u>OPPSUMMERING AV RETTSTILSTANDEN</u>	54
5.1	Innledning til kapitlet	54
5.2	Rettstilstanden i EU	54
5.3	Rettstilstanden i Norge	54
6	<u>BØR SALGSFREMMEDE SLAGORD VÆRE VAREMERKER?</u>	56
6.1	Innledning til kapitlet	56
6.2	Næringsdrivendes perspektiv	56
6.3	Forbrukernes perspektiv	57
6.4	Alternativer til dagens ordning	57
7	<u>LITTERATURLISTE</u>	59
7.1	Fagbøker, artikler og nettdokumenter	59

7.2	Avgjørelser	59
7.2.1	Høyesterett	59
7.2.2	Lagmannsretten	59
7.2.3	Court of Justice	59
7.2.4	General Court	60
7.2.5	Patentstyrets 2. avdeling	60
7.3	Nettsider	61
7.4	Lov- og forarbeidsregister	61
7.4.1	Lover	61
7.4.2	Forskrifter	61
7.4.3	Forarbeider	61
7.4.4	EU direktiver og forordninger	62

1 Innledning

1.1 Tema og Problemstilling

Den sentrale funksjonen til et varemerke er å «...skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres...»¹ Ved registrering eller innarbeidelse får innehaveren av varemerket etter nærmere regler enerett til å bruke dette varemerket innenfor et angitt geografisk område.

Hovedfunksjonen til varemerkene har opp gjennom historien ikke forandret seg voldsomt. Men spørsmålet om hva som kan anses som et varemerke har stadig vært i forandring. Det har blitt mulig å få beskyttelse for stadig nye typer varemerker i takt med utviklingen som skjer i næringslivet og samfunnet. Det finnes flere vilkår som må være oppfylt for at et kjennetegn skal kunne få varemerkerettslig beskyttelse, men det er ikke listet opp i lovverket en uttømmende liste over hva som kan være et varemerke. Det blir dermed opp til forvaltningsorganer og domstoler å ta stilling til hva som til en hver tid er egnet til å være et varemerke. Mens det tradisjonelt var snakk om fysiske merker som ble påsatt varene, kan nå blant annet slagord, lyd og farger registreres som varemerker dersom lovens vilkår er oppfylt.

Et av vilkårene som må oppfylles for å få varemerkerettslig vern er at varemerket må ha særpreg. Problemstillinger rundt særpregskravet har kommet på spissen flere ganger i løpet av de siste årene. Et av problemene som har vært aktuelle er hvordan man forholder seg til det faktum at slagordets hovedfunksjon ikke alltid er å være varemerke. Hovedfunksjonen til slagord er ofte å drive reklame for et produkt. Dette kan føre til at forbrukeren ikke oppfatter slagordet som et varemerke, men kun som reklame. Spørsmålet er hvordan slagordets hovedfunksjon skal vektlegges i vurderingen av slagordets særpreg og om det skal føre til registreringsnektelse.

¹ Varemerkeloven §2

Oppgavens hovedproblemstilling blir dermed hvordan slagordets salgsfremmende egenskap påvirker særpregsvurderingen ved registrering.

1.2 Oppgavens struktur

I kapittel to vil jeg gå i gjennom overordnede sider av varemerkeretten som er relevante i forhold til problemstillingen. Dette er nødvendig for å ha et grunnlag å diskutere ut i fra når oppgavens hoveddel skal fremstilles. I kapittel tre kommer jeg til å se på hva et slagord er og hvilken stilling slagord har i varemerkeretten. I kapittel fire vil jeg ta for meg hva som ligger i særpregskravet og hvordan denne vurderingen slår ut for slagordets vedkommende. Oppgavens kapittel nummer fem inneholder en oppsummering av hva som er rettstilstanden. I kapittel seks vil jeg foreta en vurdering av om salgsfremmende slagord bør kunne registreres som varemerke.

1.3 Sentrale aktører

1.3.1 I Norge

Registrering av varemerker i Norge behandles av Patentstyret. Patentstyret behandler først registreringssøknaden i 1. avdeling. Vedtak fra 1. avdeling kan påklages til Patentstyrets 2. avdeling. For å få omgjort en avgjørelse fra 2. avdeling må det reises søksmål ved Oslo Tingrett. Dette er tvungent vernetting.² Deretter kan saken ankes som vanlig i domstolssystemet opp til høyesterett. Hvis Norge bryter EØS traktaten kan i teorien sak anlegges for EFTA domstolen. Her har det kun vært noen få saker til behandling vedrørende konsumpsjon av varemerkeretten.³

1.3.2 I Europa

I Europa opereres det med et tosporet system. Det er mulig å registrere varemerker nasjonalt gjennom de respektive lands administrative organ. Det er også mulig å søke om en registrering som gir beskyttelse i hele Europa.

The Office of Harmonization for the Internal Market (Trademark and Designs) forkortet OHIM behandler søknader om registrering av Community Trade Mark (CTM). CTM er

² Varemerkeloven §62

³ Thorning 2010 s.36

registreringssystemet for varemerker som gir beskyttelse i alle EU landene, CTM gir ikke beskyttelse i Norge. OHIM er også bygd opp med et to instans system. Først behandles registreringssøknaden av en utreder, deretter er det mulighet til å få et eventuelt negativt vedtak klaget inn for Board of Appeal.

Ønsker man å klage på en avgjørelse fra Board of Appeal må søksmål anlegges ved domstolssystemet i EU. Sak anlegges da ved General Court i Luxemburg. Avgjørelser fra General Court kan ankes til Court of Justice som er siste instans. Court of Justice ligger også i Luxemburg.⁴

I forhold til rettspraksis som er presentert i oppgaven er det viktig å være klar over at EU domstolen sine instanser endret navn i forbindelse med at Lisboa-traktaten trådte i kraft fra 1. desember 2009. Court of Justice het tidligere The Court of Justice of the European Union. I noen avgjørelser er denne også omtalt som The Court. General Court het tidligere The Court of First Instance of the European Communities. Ofte er denne omtalt som the Court of First Instance. I denne oppgaven kommer jeg konsekvent til å bruke General Court og Court of Justice som navn på domstolene. Men det vil være sitater fra avgjørelser som vil inneholde de gamle navnene.⁵

1.4 Rettskilder og lovvalg

1.4.1 Norsk rett

Varemerkeloven av 1. juli 2010 er den sentrale kilden på varemerkerettens område i Norge. Loven har nylig trådt i kraft og avløste den tidligere varemerkeloven av 12. mai 1961. Når det gjelder slagord har lovgiver ikke lagt opp til å endre noen av de sentrale prinsippene. Praksis og litteratur i Norge som nevnes i denne oppgaven er fra før den nye loven trådte i kraft. Det vil som nevnt allikevel være relevant, da ingen endringer er tilsiktet vedrørende slagord i den nye loven. Det er verdt å merke seg at noen av bestemmelsene har blitt flyttet og at tidligere lovhenvelser i sitater dermed ikke nødvendigvis alltid treffer. Videre i oppgaven vil det når jeg henviser til

⁴ For mer se <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/caseLaw/judgementsECJ.en.do>

⁵ For mer se http://europa.eu/scadplus/constitution/institutions_en.htm#COURT

varemerkeloven være den gjeldende lov fra 2010 jeg viser til, med mindre noe annet framkommer. Den gamle varemerkeloven vil bli henvist til med dato.

1.4.2 EØS/EU

Varemerkeretten i EU/EØS ble harmonisert ved varemerkedirektivet 89/104/EØF. Varemerkedirektivet ble bindende for Norge som en del av EØS avtalen. Ved tiltredelse av EØS avtalen valgte Norge å tilpasse varemerkeloven av 12. mai 1961 istedenfor å vedta en ny lov. Både den gamle og den nye varemerkeloven fra 2010 er antatt å være i overensstemmelse med varemerkedirektivet, og direktivet er viktig ved tolkning av loven.

I EØS-Komiteens beslutning nr. 146/2009 av 4. desember 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII (Opphavsrett) punkt tre heter det at Direktiv 2008/95/EF opphever rådsdirektiv 89/104/EØF, og dette ble besluttet gjennomført. Det nye direktivet er en kodifisering av gjeldende rett. Det er ingen materielle endringer i forhold til 89/104/EØF. Alt som er sagt i praksis angående 89/104/EØF, vil fortsatt være relevant selv om det nå formelt må begrunnes i 2008/95/EF istedenfor 89/104/EØF.⁶ I oppgaven vil det ofte være det gamle direktivet det vises til. Dette fordi jeg ikke har funnet en offisiell oversettelse av det nye direktivet og fordi det for alle praktiske formål uansett har identisk materielt innhold.

Praksis fra EU domstolen som har kommet etter tiltredelsen av EØS avtalen er i utgangspunktet ikke bindende for Norge. Praksisen skal imidlertid tillegges stor vekt. Dette er lagt til grunn i forarbeidene til varemerkeloven.⁷ Det er også lagt til grunn i høyesterettsavgjørelsen «GOD MORGON»® fra 2002 hvor førstvoterende har følgende utsagn: «Ved gjennomføringen av direktivet i norsk rett i 1992 ble det ikke gjort noen endringer i varemerkeloven §13 første ledd første punktum. Relevant praksis fra EF-domstolen er yngre enn 2. mai 1992 og er derfor ikke formelt bindende for Norge i

⁶ For mer om prosessen se <http://www.europalov.no/rettsakt/varemerkedirektivet/id-1718>

⁷ Ot.prp.nr.92 (2008-2009) s.8

henhold til EØS-avtalen art. 6, men det er på det rene at slik senere praksis uansett skal tillegges stor vekt ved tolkningen av norsk lov»⁸

Varemerkedirektivet stiller visse minimumskrav, men er ikke helt likt innført i alle medlemsland. Det vil derfor kunne være mindre forskjeller i de forskjellige landene, men i utgangspunktet ikke på de sentrale punktene. Det kan også være forskjellige faktiske forhold i medlemslandene som kan gjøre at et varemerke som er godtatt i et land ikke blir godtatt i et annet land. I «GOD MORGON»® avgjørelsen viser høyesterett til og bifaller en begrunnelse fra 2. avdeling i Patentstyret: « ... Hensynet til rettsenhet innebærer at de samme rettslige normer bør legges til grunn. Derimot kan det ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Det er ikke noe påfallende i at den skjønsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle forskjellig ut i de forskjellige land ... »⁹

Community Trade Marks (CTM) er forankret i EUs forordning om fellesskapsvaremerker.¹⁰ CTM har ikke beskyttelse i Norge og i utgangspunktet skulle da ikke praksis være noen relevant eller tung rettskildefaktor i norsk rett. Det materielle innholdet i varemerkedirektivet og EUs forordning om fellesskapsvaremerker er imidlertid langt på vei likt. I «GOD MORGON»® avgjørelsen er det lagt til grunn at også EU domstolen sin praksis angående CTM søknader kan være relevant i en norsk sak.

«EF-forordning 40/94 om fellesskapsmerker (394R0040) oppstiller i art. 7 registreringsvilkår som er identiske med vilkårene i varemerkedirektivet art. 3. Forordningen art. 7 nr. 1 bokstav b har samme ordlyd som den tilsvarende bestemmelsen i direktivet. Forordningen er ikke bindende for Norge. Men fordi vilkårene er identiske og fordi det for begge regelsett er EF-domstolen som har det siste ord, finner jeg det klart at praksis knyttet til denne forordningen er relevant ved tolkning

⁸ Rt. 2002 s. 391 GOD MORGON s. 395

⁹ Rt. 2002 s. 391 GOD MORGON s. 396

¹⁰ 40/94/EØF

av varemerkeloven § 13 første ledd første punktum på linje med praksis knyttet til varemerkedirektivets bestemmelser.»¹¹

Dette er viktig da en stor del av de prinsipielle dommene som har kommet fra EU systemet gjelder nettopp CTM registreringer. Saker fra EU domstolen angående CTM vil etter «GOD MORGON»® avgjørelsen dermed være relevant og ha stor vekt. Patentstyret har også for vane å vise til dommer som omhandler CTM fra EU domstolen i sine avgjørelser.

1.4.3 Lovvalg

I oppgaven vil jeg ta utgangspunkt i norsk varemerkerett. Det blir altså slagord som varemerke i norsk rett med rettspraksis fra General Court og Court of Justice som tungtveiende rettskildefaktorer. Jeg forutsetter videre at hovedlinjene i norsk varemerkerett er i overensstemmelse med EU sin varemerkerett selv om enkeltsaker kan få annerledes utfall i Norge på grunn av praktiske forskjeller. Jeg kommer følgelig til å trekke inn eksempler fra praksis og litteratur både fra Norge og resten av Europa.

¹¹ Rt. 2002 s. 391 GOD MORGON s. 396

2 Varemerkeretten

2.1 Innledning til kapitlet

For å få til en god drøftelse av slagordets stilling i varemerkeretten er det nødvendig å ha visse grunnleggende elementer på plass først. I en oppgave av et slikt begrenset omfang som en masteroppgave er det imidlertid ikke plass til en fullstendig gjennomgang av varemerkeretten. I kapitlet har jeg plukket ut det jeg mener er nødvendig for å få en god drøftelse i resten av oppgaven. Noen temaer vil dermed bli berørt nokså overfladisk og noen vil ikke bli tatt opp i det hele tatt. Dette er nødvendig for å kunne gå i dybden i oppgavens hovedkapitler.

2.2 Hva er et varemerke

Varemerker var historisk som ordet antyder et merke som fysisk ble satt på varen for å vise hvem som hadde laget den eller for å garantere en viss kvalitet. Denne typen varemerker var også en stund i Norge det eneste som kunne registreres som varemerke. Etter hvert som næringslivet og samfunnet utviklet seg, endret også varemerkebruken seg. I dag er det mange forskjellige typer kjennetegn som blir oppfattet som varemerker og godtas til registrering. Ordmerker, fargemerker, vareformer, lydmerker og mer kan alle registreres så lenge de oppfyller vilkårene som er satt i varemerkeloven.

2.3 Varemerkets formål

Et varemerke kan som nevnt bestå av forskjellige elementer, men fellestrekket er at varemerket skal være egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres. Varemerker skal gjøre det enklere for en forbruker å identifisere hvem som har produsert varen og på denne måten kunne knytte positive og/eller negative erfaringer med dette varemerket til en spesifikk vare eller tjeneste. Samtidig skal en produsent eller tilbyder av en vare kunne investere penger i sine produkter uten at han risikerer at konkurrenter snylter på den goodwill han opparbeider.

Til grunn for varemerkedirektivet¹² ligger de samme tankene. Varemerkedirektivet har ikke et forarbeid, men kommer med en fortale. I fortalens tiende ledd kommer en uttalelse som er brukt hyppig i argumentasjonen til Patentstyret, EU domstolen og i Høyesterett. Det legges til grunn at varemerkeretten er «...et vern som særlig har til oppgave å garantere varemerket som en angivelse av opprinnelse...»

2.4 Hvordan oppnå rett til et varemerke

2.4.1 Nasjonal registrering

Varemerkelovens §3 angir forskjellige måter å få vern for varemerker på. Den vanligste måten å oppnå beskyttelse for et varemerke på er gjennom nasjonal registrering. Dette alternativet står i varemerkeloven §3(1).

Registrering skjer ved søknad til Patentstyret. Per 19.10.2010 koster det 2300 kroner i registreringsavgift. Da får du mulighet til å registrere varemerket i 3 klasser. Ønsker du å registrere varemerket i mer en tre klasser koster det 650 kroner for hver ekstra klasse.¹³ Jeg kommer tilbake til klassesystemet nedenfor. En godkjent registrering vil gi beskyttelse i hele riket. Etter at en registrering er godkjent er den gyldig i ti år. Deretter kan den fornyes for ti nye år om gangen.¹⁴

Det er verdt å merke seg at registrering av et varemerke ikke er betinget av at merket allerede er i bruk. Det er altså mulig å oppnå enerett til et varemerke som man ender opp med aldri å ta i bruk. Hvis varemerket ikke er tatt i bruk innen fem år fra det tidspunktet da registreringen ble endelig godkjent, kan det på visse vilkår bli slettet ved dom eller administrativ overprøvelse jmfør varemerkeloven §37.

Av varemerkeloven §14(1) følger det at alle varemerker som skal registreres må kunne gjengis grafisk. For utradisjonelle varemerker som for eksempel lukt, kan dette være problematisk. For registrering av slagord er dette imidlertid ikke noe problem. Slagord

¹² 89/104/EØF

¹³ <http://www.patentstyret.no/varemerke#koster>

¹⁴ Varemerkeloven §32

vil i utgangspunktet bestå av ord som kan gjengis skriftlig og dermed oppfyller kravet til grafisk gjengivelse.

Varemerker som strider mot offentlige interesser som nevnt i varemerkeloven §15 kan ikke registreres. Det er ikke noen spesiell problematikk for slagord i denne paragrafen, men slagord kan på lik linje med andre varemerker rammes av vilkårene i denne paragrafen og det er derfor verdt å ha den i bakhodet.

Varemerker kan heller ikke registreres hvis det kommer i konflikt med en allerede eksisterende rettighet jamfør varemerkeloven §16. Dette vil si rettigheter som noen har etter andre lover eller for eksempel etter tidligere varemerkeregistreringer.

I tillegg til nasjonal registrering kan et varemerke få beskyttelse i Norge ved internasjonal registrering jamfør varemerkeloven §3(2). Reglene om dette finnes i varemerkelovens kapittel 10.

Resultatet av en internasjonal registrering er i stor grad det samme som ved nasjonal registrering. Det gjelder noen spesielle regler, men de får ikke noen virkning for temaet i denne oppgaven. Jeg kommer derfor ikke til å drøfte noe nærmere om det er en nasjonal eller internasjonal registrering som ligger til grunn for de slagordene som blir nærmere analysert senere i oppgaven.

2.4.2 Innarbeidelse

Registrering er ikke den eneste måten å få beskyttelse på etter varemerkeloven. Av varemerkelovens §3(3) følger det at beskyttelse også kan oppstå ved innarbeidelse. «Et varemerke anses innarbeidet når og så lenge det i omsetningskretsen her i riket for slike varer eller tjenester det gjelder, er godt kjent som noens særlige kjennetegn.»¹⁵

Det er altså nødvendig at merket er godt kjent i omsetningskretsen her i riket. Omsetningskretsen er i dette tilfellet den kundekretsen som varen er beregnet på. Dette kan være allmennheten hvis varen omsettes til et bredt spekter av forbrukere. Det kan

¹⁵ Varemerkeloven §3(3) 2. punktum

også være mindre grupper når varene er av mer spesielt preg. For en seilmaker vil for eksempel kundekretsen sannsynligvis bestå av de som kjøper seil eller tjenester i den forbindelse. Mens for en leverandør av frossenpizza som selges i dagligvarehandelen vil kundekretsen være allmennheten generelt. Som det fremkommer gjelder det omsetningskretsen her i riket. At et kjennetegn er godt kjent i andre deler av verden vil ikke automatisk gi kjennetegnet beskyttelse som varemerke i Norge via innarbeidelse. Det er først når omsetningskretsen her i riket har blitt godt kjent med merket at beskyttelse vil finne sted.

Hva som må til for at et merke skal være godt kjent vil i utgangspunktet bero på en konkret vurdering. Vurderingstemaet vil ofte komme ned til om parten som påberoper seg at merket er godt kjent kan underbygge dette med bevis. Det vil normalt bli lagt fram spørreundersøkelser kombinert med statistikk på antall solgte varer, og dokumentasjon av reklamekampanjer for varemerket. Hvor stor del av omsetningskretsen som må kjenne til merket for at det skal bli innarbeidet, er ikke klart fastlagt i litteratur eller praksis. Det vil bero på blant annet varemerkerettslige kvaliteter ved merket og hvilken type omsetningskrets som er aktuell.¹⁶

En viktig forskjell mellom registrering og innarbeidelse, er at beskyttelse for varemerke som er innarbeidet bortfaller med en gang merket ikke lenger er kjent. Mens for registrerte merker bortfaller det ved utgått fornyelsestid eller ved avgjørelse om slettelse. Dette betyr at selv om et firma har klart å bevise i en krenkelsessak at varemerket er innarbeidet, må det bevises igjen at varemerket fortsatt er innarbeidet hvis det kommer en ny sak et par år etterpå. Spørreundersøkelser og bevisinnsamling for å underbygge at varemerket er godt kjent er ofte ganske kostbart. Det er derfor mange som registrerer varemerket sitt selv om det allerede er beskyttet på grunn av innarbeidelse. At varemerket er beskyttet ved innarbeidelse betyr også at merket kan fortsette å være kjent selv om det ikke lenger er i bruk. Det er når det ikke lenger er godt kjent at beskyttelsen vil falle bort.

¹⁶ Se mer Lassen 2003 s.214

En annen viktig forskjell i forhold til registrering er at du kun får beskyttelse for de varene og tjenestene som merket er godt kjent for. En fabrikk som produserer såper og fotballer under samme varemerke kan godt ende opp med at merket er innarbeidet for fotballene, men at såpemerket ikke er godt nok kjent.

Til sist er det verdt å merke seg at innarbeidelse kan skje lokalt og dermed få vern lokalt. En nasjonal registrering vil få vern i hele riket, mens innarbeidelse kan få beskyttelse for eksempel i et fylke eller et distrikt.

2.4.3 Personnavn og Firmanavn

Det er greit å merke seg at firmaer og personer som bruker sitt eget navn i næringslivet får beskyttelse mot uberettiget bruk etter varemerkeloven.¹⁷ Dette gjelder selv om de ikke er registrert eller innarbeidet etter reglene i §3. Dette må ses i sammenheng med lovgivningen rundt firmanavn og retten til å bruke eget navn i næringshandel.

2.5 Vareslag og tjenester

«Varemerker registreres for bestemte varer eller tjenester innenfor bestemte vare- eller tjenesteklasser.»¹⁸ Det første som det må tas stilling til ved utforming av en registreringssøknad er altså hvilke tjenester eller varer som varemerket skal fungere for. Hvilke varer og/eller tjenester varemerket skal fungere for har stor betydning blant annet i forhold til særpregsvurderingen, som jeg kommer tilbake til senere i oppgaven. Det har også stor betydning for om en registrering kolliderer med et tidligere registrert varemerke. Etter oppnådd registrering av et varemerke vil tjeneste- og varebeskrivelsen være en viktig del av vurderingen for å avgjøre om andre kjennetegn krenker ens rett.

I varemerkeloven §18 delegeres fullmakt til å gi nærmere forskrift om hvordan de forskjellige klassene skal deles opp. I varemerkeforskriften §10 legges det opp til at varefortegnelse «skal angis klart og entydig». Dette kravet anses alltid oppfylt hvis man bruker klassifikasjonene i den «til enhver tid gjeldende versjon av Nice-avtalen 15. juni 1957 nr. 1 om klassifikasjon av varer og tjenester»

¹⁷ Varemerkeloven §1(3)

¹⁸ Varemerkeloven §18

En offisiell og oppdatert oversettelse av klassifikasjonene finnes på Patentstyret sin hjemmeside. Dokumentet inneholder en detaljert oppramsing av varer og tjenester. De er delt inn totalt 45 forskjellige klasser. Klassene 1-34 inneholder varer og klassene 35-45 inneholder tjenester. Hver klasse inneholder så et høyt antall varer eller tjenester som er listet opp. For eksempel har klasse 8 overskriften «Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner.»¹⁹ Under denne overskriften kommer så en liste på over 300 varer som hører til i denne klassen. På denne måten er de aller fleste tjenester og varer som er i bruk i næringslivet oppramset og klassifisert.

Likeartede varer og tjenester er forsøkt plassert i samme klasse, men likheter finnes på tvers av klassene. «Men fordelingen på klassene er uten betydning for den avgjørelsen av om varene er «av samme eller lignende slag»...»²⁰

2.6 Hvilken beskyttelse har et varemerke

2.6.1 Enerett

Av varemerkeloven §1 følger det at det kan oppnås en enerett til å bruke varemerket innenfor varer eller tjenester i næringsvirksomhet. Utformingen av eneretten er nærmere beskrevet i varmerkeloven §4.

2.6.2 Rekkevidden av eneretten

Av varemerkeloven §4(1) følger det at andre enn innehaveren av varemerkeretten (merkehaveren) med mindre det foreligger samtykke, ikke kan bruke «tegn som er identisk med varemerket for slike varer eller tjenester som varemerket er beskyttet for»²¹ eller «tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller lignende slag, såfremt det er risiko for forveksling, for eksempel ved at bruken av tegnet kan gi inntrykk av at det finnes en forbindelse mellom tegnet og

¹⁹ http://www.patentstyret.no/upload/Filarkiv/vm-klassifikasjon/varemerke_klassifikasjon_9utg_klassevis.pdf?epslanguage=NO

²⁰ Lassen 2003 s.151 for mer

²¹ Varemerkeloven §4(1)(a)

varemerket.»²² Varemerkeretten består altså positivt i at du kan bruke ditt eget varemerke og negativt består varemerkeretten av at du kan nekte en annen næringsdrivende å bruke kjennetegn som kommer for nær ditt varemerke. Det følger av ordene «ingen uten samtykke fra innehaveren ... kan bruke» i varemerkelovens §4(1) at det ikke er et overtramp av varemerkeretten hvis merkehaveren gir sitt samtykke. Dette betyr at det er mulighet for godkjennelser av lignende varemerker for eksempel mot vederlag.

Fra loven kan vi se at utgangspunktet for vurderingen er hvilke tjenester eller varer som varemerket er registrert eller innarbeidet for. Varemerkeloven §4(1)(a) tar for seg tilfellene der to kjennetegn er like og innenfor samme vareslag eller tjeneste. Her er det klart at merkehaveren kan nekte den andre å ta i bruk det identiske kjennetegnet. Spørsmålet her er relativt enkelt. Hvis varemerket er identisk og skal brukes for samme vareslag eller tjeneste vil det kunne nektes brukt av den originale merkehaveren.

Varemerkeloven §4(1)(b) er den delen av bestemmelsen som gir større rom for tvil og resonnementer. Her er det ikke nødvendigvis helt like kjennetegn eller de helt like vareslagene som rammes, men kjennetegn som er egnet til å forveksles. Tankegangen er at forvekslingsfaren mellom visse typer varer og tjenester er marginale eller ikke eksisterende. Det er derfor ingen grunn til at det ikke kan være to like kjennetegn i handelen. Selv om et leketøy og et konsultentselskap er markedsført med samme varemerke, er det ikke naturlig å anta at leken vil bli forvekslet med konsultentselskapet. Til dette er bruksområdene for ulike. Annerledes kan det være hvis en gummistøvel blir solgt med samme kjennetegn som en regnjakke. Her er det selv om det ikke er samme vareslag, en viss sammenheng mellom varene. Omsetningskretsen kan da i større grad bli forledet til å tro at de to varene har felles opprinnelse.

Som en tommelfingerregel går det an å si at desto nærmere de to varene eller tjenestene ligger hverandre, desto større krav stilles det til forskjell mellom kjennetegnet som skal tas i bruk og det originale varemerket. Og motsatt ved veldig like kjennetegn stilles det

²² Varemerkeloven §4(1)(b)

større krav til avstand mellom varene og/eller tjenestene som kjennetegnene skal brukes for.

Visse varemerker nyter en videre beskyttelse enn det som er sagt i avsnittet over. Dette kalles gjerne for «kodakregelen».²³ Varemerker «som er velkjent her i riket» nyter beskyttelse også ovenfor merker som ikke er innenfor samme området etter varemerkeloven §4(2). Vilkåret er at «bruken ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse (goodwill).» Tanken er at fordi varemerket er så velkjent blir forvekslingsfaren stor selv om det ikke er snakk om likeartede varer eller tjenester.

2.6.3 Unntatt fra beskyttelse

Ved oppnådd registrering er det interessant å se på hva som eventuelt ikke er beskyttet. I varemerkeloven §5 er det listet opp en rekke elementer i et varemerke som ikke blir beskyttet selv om registreringen av varemerket går i orden. Hovedregelen i første ledd er at eneretten ikke omfatter «...slik del av et varemerke som det ikke ville være adgang til å registrere særskilt.» Når det gjelder slagord vil som regel de færreste av enkeltordene være beskyttet. Det er sammenstillingen av ordene som får beskyttelse. Hvor nær man kan legge seg et tidligere registrert slagord vil bero på en konkret vurdering. Jeg kommer nærmere tilbake til dette senere i oppgaven.

2.6.4 Unntaksanmerkning

Patentstyret har etter varemerkeloven §17 mulighet til å gjøre noe som heter unntaksanmerkning «...for å unngå uvisshet om varemerkerettens omfang...». Dette er en form for presisering av hva som ikke er beskyttet i et merke. Det er på det rene at selv om Patentstyret ikke har gitt en unntaksanmerkning er merket beskyttet etter vanlige regler. Manglende unntaksanmerkning betyr altså ikke at alle elementene i et merke nødvendigvis har beskyttelse.

2.6.5 Beskyttelse etter markedsføringsloven

Det er verdt å merke seg at beskyttelse etter varemerkeloven grenser mot beskyttelse etter markedsføringsloven av 9. januar 2009 nr. 2. Lovens §25 lyder som følger: «I

²³ For mer se Lassen 2003 s.327

næringsvirksomhet må det ikke foretas handling som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom.» Dette er det som kalles for markedsføringslovens generalklausul. Før loven av 2009 var denne plassert i §1 av markedsføringsloven. I forarbeidene til loven fra 2009 er det uttalt at markedsføringsloven §25 er en videreføring av den eldre §1. Tidligere rettspraksis vil dermed fortsatt være interessant. Varemerkeretten er i stor grad objektiv. Det behøver ikke foreligge noen ond hensikt for å krenke en annens varemerkerett selv om det kan få betydning for straffe- og erstatningsutmålingen. Markedsføringsloven §25 er mer rettet mot å ta den illojale handling i forretningslivet. Det blir altså et noe annet vurderingstema. Å bruke et varemerke som objektivt sett ikke krenker en annens varemerkerett, kan dermed allikevel stride mot god forretningsskikk.

I Iskremdommen²⁴ fra 1998 var det strid om hvorvidt firmanavnet Norges-Is AS krenket Norsk Iskrem BA sitt registrerte slagord «Hele Norges iskrem»®.²⁵ Saken ble vurdert ut i fra både varemerkerettslig beskyttelse og et eventuelt brudd på markedsføringsloven. Retten falt ned på at det var et brudd på markedsføringsloven. I dommen uttaler høyesterett at den tidligere §1 som tilsvarende den nåværende §25 i markedsføringsloven «... henviser til en alminnelig lojalitetsvurdering.» I vurderingen «... kan både forhold av subjektiv karakter og de objektive kriteriene i saken være relevante.» I forhold til varemerkeretten peker høyesterett på at en vurdering vil måtte ta hensyn til begge parter sine interesser. En part kan ha legitime begrunnelser for å legge seg nær en annens varemerke. Men det kan fort bli brudd på god forretningsskikk «... dersom en næringsdrivende unødvendig har lagt seg nær opp til en betegnelse, emballasje eller annet som konkurrenten benytter.»²⁶ Et godt stikkord er om en næringsdrivende forsøker å snylte på en annen sin goodwill. I den aktuelle saken fant høyesterett at «Selv om det nok kan ha en viss egenverdi å framheve det nasjonale i markedsføringen, kunne ikke valget av Norges-Is være nødvendig for å nå de mål man angivelig ønsket å nå.» Det var altså ikke nok tungtveiende argumenter for at Norges-Is skulle kunne legge seg så tett som de hadde gjort opp til det registrerte slagordet.

²⁴ Rt-1998-1315

²⁵ Reg.nr. 181210

²⁶ Rt-1998-1315 s.1323

Høyesterett uttalte videre at sånn som forholdene var i denne saken, var det ikke i orden og «...å legge seg tett inn på en konkurrents firmanavn og dennes slagord, og dermed ved bruk av firmaet som varekjennetegn skape en forvekslingsfare med mulighet for å høste fordeler av goodwill opparbeidet av konkurrenten.»²⁷

Forbrukere beskyttes også etter markedsføringsloven §7 mot handelspraksis²⁸ som er villedende. Det anses som blant annet som villedende «dersom markedsføring av en ytelse, herunder sammenlignende reklame, forårsaker forveksling med en konkurrents ytelse eller varemerke, handelsnavn eller andre kjennetegn.»²⁹

Som det kommer fram er markedsføringsloven i stor grad aktuell i forhold til varemerketvister. Som regel vil den supplere de varemerkerettslige reglene og ofte bli anført hvis det ikke er mulig å ta den krenkende part for brudd på varemerkeretten.

2.7 Sanksjoner mot inngrep i varemerkeretten

2.7.1 Stans av bruk

Det vanligste og ofte viktigste kravet for en merkehaver er at konkurrenten skal stoppe bruken av det kjennetegnet som oppfattes som et inngrep. Det vanligste vil ofte være å kontakte motparten med et krav om at bruken stopper. Skulle det ikke bli enighet mellom partene blir neste stopp ofte domstolene. Varemerkelovens §57 slår fast at «Den som krenker en annens varemerkerett, kan ved dom forbys å gjenta handlingen.» Ofte vil saken komme opp som et krav om midlertidig forføyning for å stoppe bruken før det konkurrerende merket er tatt i bruk.

2.7.2 Vederlag, erstatning og straff

Hvis saken kommer opp etter at et inngrep allerede har funnet sted, vil saksøker kunne kreve erstatning og «et vederlag som svarer til en rimelig lisensavgift for bruken av merket».³⁰ Hvis krenkelsen har skjedd forsettlig eller uaktsomt skal saksøker få tildømt

²⁷ Rt-1998-1315 s.1324

²⁸ Markedsføringsloven §5(1)(d)

²⁹ Markedsføringsloven §7(3)

³⁰ Varemerkeloven §58(1)

et slikt krav. Hvis krenkelsen har skjedd i god tro, kan erstatning utmåles hvis retten finner det rimelig. Uansett kan vederlag nedsettes og erstatning lempes «hvis det bare er lite å legge inngriperen til last.»³¹

I de fleste tvistene om bruk av varemerker er det stans av konkurrentens bruk som er det viktigste. Dette kan være annerledes ved forfalskninger av varemerker og import av etterligninger. Spesielt hvis dette skjer i stor skala kan erstatningssummene bli store. Ved slike forsettlig krenkelser av en annens varemerkerett kan også straffereaksjoner i form av bøter eller fengsel i opp til 3 måneder bli aktuelt, jamfør varemerkeloven §61(1). I tillegg kan fengselsstraffen økes til et år « Hvis det var tilsiktet en betydelig og åpenbart rettsstridig vinning ved inngrepet».³² I følge forarbeidene vil økning til ett år «...typisk være aktuell i saker der det har blitt drevet med vareforfalskninger i større skala.»³³

For mer om vurderingen rundt vederlag, erstatning og straff, se artikkel av Ole-Andreas Rognstad og Are Stenvik «Hva er immaterialretten verd?».³⁴

³¹ Varemerkeloven §58(2)

³² Varemerkeloven §61(1)2.punktum

³³ Ot.prp.nr.92 (2008-2009) s.84

³⁴ Rognstad 2002

3 Slagord i varemerkeretten

3.1 Innledning til kapittelet

I andre kapittel tok jeg for meg noen utvalgte deler av varemerkeretten. I dette kapittelet skal jeg se nærmere på slagord i varemerkeretten. Jeg kommer til å se på hva et slagord er, hvilken funksjon det har og hvordan det er definert i lovverket, nå og tidligere.

3.2 Hva er et slagord?

For å kunne diskutere særpregskravet til slagord er det en forutsetning å ha en formening om hva et slagord er.

Av varemerkeloven §2 følger det at «...for eksempel ord og ordforbindelser, herunder slagord ...» kan være varemerker. Slagord i varemerkeretten vil normalt bestå av flere ord. Hvis det kun er et ord vil det som regel bli oppfattet som et vanlig ordmerke, ikke som et slagord. Det er vanskeligere å si helt klart når det blir for mange ord til å være et slagord. I loven snakkes det om ord, ikke setninger. En alminnelig språklig forståelse av dette vil trekke i retning av at man ikke godtar for eksempel en side med tekst som et slagord.

I Språkrådets ordliste er slagord betegnet som «fyndord, motto *politiske*.»³⁵ I det store norske leksikon er slagord betegnet som «ord eller uttrykk som kort og slående sier noe vesentlig...»³⁶ Det engelske ordet for slagord er slogan. Oxford dictionaries har denne treffende beskrivelsen på hvordan ordet brukes i dag: «a short and striking or memorable phrase used in advertising».³⁷

³⁵ <http://www.sprakrad.no>

³⁶ <http://www.snl.no/slagord>

³⁷ <http://oxforddictionaries.com/>

Det er vanskelig å si noe om den eksakte lengden som skal til for at man er utenfor varemerkeretten. Men hvis man kommer opp i mer enn en full setning vil det nok ofte være for langt. En slik tekst kan etter omstendighetene være vernet etter reglene i åndsverksloven.³⁸ I tillegg til dette har slagord som vi kan se av definisjonene til ordlistene gjerne en form som er gjenkjennelig. Her er det vanskelig å gi en klar definisjon, men syntaksen i uttrykket er gjerne litt forandret i forhold til en vanlig beskrivende setning. For å prøve å gi et eksempel vil gjerne utsagnet «Jeg synes gule biler er fine» ikke fremstå som et slagord. Mens utsagnet «Gule biler, fordi de er fine!» for mange vil være nærmere å fremstå som et slagord. Det er altså noe spesielt i ordsammenstillingen og ytringen som gjør at folk oppfatter utsagnet som et slagord. Slagord er ofte i imperativ.

3.3 Slagordets funksjon

Det litt spesielle når det gjelder slagord som varemerke er at primærfunksjonen til et slagord sjelden er å være et varemerke. Funksjonen til slagordet er som regel å henlede tankene på et annet varemerke eller å bygge opp under et varemerke. For eksempel registrerte Nike International Ltd «Just do it!»³⁹ som varemerke i 2003. Dette har i stor utstrekning blitt brukt i reklame og er et velkjent slagord. Men slagordet vil i første rekke få tankene til å gli over på det eldre varemerket som er registrert av Nike International Ltd i 1977 nemlig Nike®.⁴⁰ De fleste vil assosiere slagordet med Nike® og dermed videre med produsenten av produktet, men de færreste vil si at de har kjøpt et par «Just do it!»® sko. Det kan dermed på den ene siden anføres at slagordet oppfyller formålet med varemerkeretten, nemlig å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres. Omsetningskretsen er jo faktisk i stand til å sette slagordet i sammenheng med tilbyderer av vare- eller tjenestene. Samtidig er det jo «Nike»® som er varemerket som i realiteten gjør at omsetningskretsen er i stand til dette, ikke «Just do it!»®. Det er derfor mulig å argumentere for at slagordet ikke burde ha samme status som det tidligere og dominerende ordmerket.

³⁸ For mer om grensdragningen mellom opphavsrett og varemerkeretten se Rognstad 2009 s.59

³⁹ Int.Reg. nr 0807450

⁴⁰ Reg. nr 98062

Et sentralt spørsmål som har vært omtvistet de siste årene er hvordan slagordets salgsfremmende funksjon skal vektlegges i forhold til vurderingen om slagordet har særpreg. Herunder har det vært problematisert i hvilken grad omsetningskretsen vil oppfatte slagord som reklame eller som et varemerke.

3.4 Historisk

3.4.1 Varemerkeloven av 1961

Før varemerkeloven av 12. mai 1961 var ikke slagord nevnt blant eksemplene på hva som kunne være varemerke i lovteksten.⁴¹ Den rådende oppfatningen var at slagord ikke oppfylte funksjonen som varemerke. Ved loven av 1961 kom muligheten til å registrere slagord inn i loven. Det var imidlertid i forarbeidene lagt opp til at slagord kun unntaksvis skulle kunne registreres. En stor del av vurderingen knyttet seg til hvordan kravet til særpreg skulle forstås. Det ble lagt til grunn i forarbeidene at slagord måtte ha en viss grad av originalitet eller fynd og klem for å kunne registreres.

«Det er riktignok så at slagordene for å tjene sin hensikt oftest gis et innhold som er beskrivende og rosende, og dette er jo egenskaper som ellers utelukker et ordmerke fra registrering (VI. § 2, Utkastet § 13). Likevel kan det beskrivende eller rosende tankeinnhold i slagordet være meddelt i en så fyndig, vittig, overraskende eller på annen måte original form, at det av publikum vil bli oppfattet som noe spesielt karakteristisk for den enkelte forretning, dens produkter eller ytelser. I så fall vil slagordet faktisk være «egnet til å atskille den søkeres varer fra andres » og altså oppfylle det alminnelige krav om distinktivitet, særpreg.»⁴²

3.4.2 Tiltredelsen av EØS avtalen

Etter tiltredelsen av EØS avtalen ble rettstilstanden noe endret. Varemerkeloven av 1961 måtte tolkes i overensstemmelse med varemerkedirektivet og varemerkedirektivet hadde ikke et forarbeid som satte samme krav til slagord som forarbeidene til den norske loven hadde. I praksis ble det allikevel fortsatt ført en relativ streng

⁴¹ Se mer Lassen 2003 s. 87

⁴² NUT-1958-1 s. 13

registreringspraksis ved Patentstyret. Det er interessant å se at også OHIM til en viss grad også opererte med et krav til originalitet som jeg kommer tilbake til nedenfor.

3.5 Varemerkeloven av 2010

I den nye varemerkeloven fra 2010 er slagord fortsatt nevnt som et av eksemplene på varemerker. Dette i motsetning til andre mer ukonvensjonelle varemerker som lyd og lukt som ikke spesifikt er nevnt blant eksemplene på hva som kan være varemerker. Listen over hva som kan være et varemerke er ikke uttømmende, men at slagord er nevnt kan tolkes dit hen at lovgiver har hatt en formening om at slagord er blant de vanlige tilfellene av varemerker.

Varemerkedirektivet har ikke slagord som et av eksemplene på det som kan registreres. Opplystningen i varemerkedirektivet lyder som følger: «Varemerker kan bestå av alle tegn som kan gjengis grafisk, særlig ord, herunder personnavn, figurer, bokstaver, tall, varens form eller dens innpakning, ...»⁴³ Slagord faller da innenfor kategorien ord.

I neste kapittel kommer jeg til å se nærmere på særpregsvurderingen for slagord og hvordan den noe høyere terskelen for å oppnå særpreg som forarbeidene nevner slår ut i praksis.

⁴³ 89/104/EØF (2)

4 Krav til særpreg for slagord

4.1 Innledning til kapitlet

I forrige kapittel gjorde jeg rede for spesielle egenskaper ved slagord i forhold til andre varemerker. Spesielt at slagord ofte ikke har som hovedfunksjon å være varemerke. I dette kapitlet kommer jeg til å se nærmere på hvilke utslag dette får for vurderingen av om slagord kan registreres som varemerke. I kapitlet kommer jeg først til å se på to vilkår som ofte er problematisk i forhold til registrering av slagord. Det ene vilkåret er at varemerket ikke skal være beskrivende. Det andre vilkåret er at varemerket må ha særpreg. Den samlede vurderingen av disse to vilkårene kalles ofte for spørsmålet om varemerket har distinktivitet. Begge vilkårene følger av varemerkeloven §14. Etter å ha gjort rede for loven kommer jeg til å gå videre og se på hvordan dette har blitt praktisert i EU og i Norge. Til slutt i kapitlet kommer jeg til å foreta en oppsummering av rettstilstanden og se på momentene som skal spille inn i vurderingen.

4.2 Beskrivende varemerker

Som nevnt tidligere i oppgaven er definisjonen for hva som kan være et varemerke i varemerkeloven §2. Varemerker kan være «...alle slags tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres...». I tillegg til definisjonen i §2 kommer det flere steder i loven flere presiserende regler som gir anvisning på hvilke egenskaper et kjennetegn må ha for at det skal være «...egnet til å skille...». De mest interessante vilkårene for slagord sitt vedkommende finnes i §14.

I §14(2)(a) gis det forbud mot å registrere varer som er beskrivende eller generiske. Som beskrivende anses varemerker som «...utelukkende, eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg ... 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 ...»⁴⁴

Det samme gjelder etter §14(2)(b) varemerker som «...i alminnelig språkbruk eller etter lojal og etablert forretningsskikk utgjør sedvanlige betegnelser for varen eller tjenesten.»

I varemerkedirektivet finner vi tilsvarende bestemmelse i artikkel 3(1)(c).

Bestemmelsen setter forbud mot å registrere «..varemerker som utelukkende består av tegn eller betegnelser som i handelen tjener til å angi varens eller tjenestens art, kvalitet, mengde, formål, verdi, geografisk opprinnelse eller tiden for tilvirkningen av varen eller for ytelsen av tjenesten eller andre egenskaper ved disse...»

At beskrivende kjennetegn ikke skal gis beskyttelse er begrunnet ut fra to hovedhensyn. For det første er de ikke egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres. Og for det andre vil det kunne være ødeleggende for den frie konkurranse hvis en enkelt næringsdrivende får enerett til å bruke en slik beskrivende betegnelse. Hvis for eksempel en epleseiger skulle få enerett til å bruke betegnelsen «De beste grønne eplene!» ville det ikke vært naturlig for forbrukeren å tenke på slagordet som et varemerke, men kun som en rosende beskrivelse av varen. Det ville i tillegg vært konkurransevridende i forhold til alle andre som ønsket å markedsføre sine fortreffelige grønne epler hvis en næringsdrivende fikk enerett på denne betegnelsen.

Det er verdt å merke seg ordene «... angir varens eller tjenestens...» i varemerkeloven §14(2)(a). Dette betyr at det ikke er generelt beskrivende varemerker det er snakk om, men varemerker som er beskrivende i forhold til den varen eller tjenesten kjennetegnet ønskes brukt for. Eksempelet foran med «De beste grønne eplene!» ville således ikke vært beskrivende hvis det skulle brukes som varemerke for et oljeselskap istedenfor en epleprodusent.

⁴⁴ Varemerkeloven §14(2)(a)

Et annet interessant spørsmål er hvilken norm som skal legges til grunn ved vurderingen av om et varemerke er beskrivende. Patentstyrets 2. avdeling har uttalt følgende om temaet: «Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i ... betraktning av hvorledes gjennomsnittskonsumenter av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.»⁴⁵

Det blir da interessant å se på hvem gjennomsnittskonsumenter er. I praksis fra EU domstolen som også er lagt til grunn i Norge, er gjennomsnittskonsumenter opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.⁴⁶

Om et varemerke er beskrivende vil således bero på om gjennomsnittskonsumenter vil oppfatte varemerket som beskrivende. Hvem som er gjennomsnittskonsumenter vil bero på omsetningskretsen til varen eller tjenesten. En spesialisttjeneste som har en begrenset omsetningskrets, vil således bli vurdert opp i mot gjennomsnittskonsumenter innenfor den snevre omsetningskretsen. Et eksempel på hvem som er omsetningskretsen finner vi i «Gule sider» avgjørelsen fra Høyesterett.⁴⁷ «De personer som kan inngå i omsetningskretsen inndeles vanligvis i to hovedgrupper: De som normalt kan tenkes å kjøpe vedkommende produkt, og de som handler med produktet, jf. Bernitz mfl.: Immaterialrett (1998) side 173.»⁴⁸ «Jeg kan ikke se det annerledes enn at det må være de som betaler for tjenesten – oppføringen i katalogen – som her utgjør omsetningskretsen... I de tilfeller hvor forbrukerne har vært ansett for å utgjøre en relevant omsetningskrets, har det vært de som i siste instans har betalt for tjenesten eller varen.»⁴⁹ Dette viser at det ikke alltid er sluttbrukeren av produktet som er omsetningskretsen.

For å finne ut av om et kjennetegn er beskrivende vil det måtte foretas en analyse av kjennetegnet opp i mot den omsetningskretsen som er relevant. Analysen vil bli noe

⁴⁵ PS-2006-7499

⁴⁶ Case C-210/96 Gut Springenheide GmbH and Rudolf Tusky v Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung. (31)

⁴⁷ Rt-2005-1601

⁴⁸ Rt-2005-1601 (55)

⁴⁹ Rt-2005-1601 (56)

varierende avhengig av hva slags kjennetegn det er snakk om. For et slagord sitt vedkommende, vil det være snakk om en språklig analyse for å se hva gjennomsnittsforbrukeren vil legge i slagordet.

I den sammenhengen er det greit å være klar over at beskrivende ord på andre språk også kan rammes. Spørsmålet blir om gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte ordet som beskrivende. Som eksempel er det uttalt av Patentstyrets 1. avdeling i avgjørelsen om «VACCINES FOR LIFE» at «Det klare utgangspunktet hos Patentstyret er at verdensspråk som engelsk, må sidestilles med norsk.»⁵⁰ Igjen er det viktig å ha i bakhodet at dette skal analyseres i forhold til omsetningskretsen. Et beskrivende slagord på latin vil for eksempel ofte kunne forstås innenfor visse fagkretser som for eksempel av legestanden, men ikke nødvendigvis av folk flest. Om slagord blir oppfattet som beskrivende vil da bero på omsetningskretsen til tjenesten eller varen.

Ofte vil slagord balansere på grensen til det beskrivende. Slagordet vil gjerne inneholde et eller flere beskrivende ord. Det er viktig å være klar over at det ikke er nok at enkelte deler av slagordet er beskrivende. Vurderingen er om slagordet som helhet er beskrivende. I forarbeidene til varemerkeloven er følgende uttalt: «Når det gjelder grensedragningen mellom særpregede og beskrivende varemerker, er det ikke tilstrekkelig til å nekte registrering at merkets enkelte bestanddeler er beskrivende for egenskaper ved varen eller tjenesten. Hvis 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.»⁵¹

Det blir således viktig å analysere hele slagordet og de forskjellige delene hver for seg for å komme fram til et svar på spørsmålet om varemerket er beskrivende. Hvis slagordet er beskrivende skal det nektes registrert. Jeg kommer litt nærmere tilbake til grensen til beskrivende varemerker i punkt 4.5.

⁵⁰ PS-2010-7839

⁵¹ Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s. 50

4.3 Krav til særpreg

I forrige avsnitt så vi på vurderingen av om et varemerke er beskrivende. I dette avsnittet skal vi se på vurderingen av om hvorvidt et slagord som ikke er beskrivende, allikevel kan mangle særpreg.

Etter varemerkeloven §14(1) må et varemerke «...ha særpreg som kjennetegn for slike varer eller tjenester som det gjelder» for å kunne registreres. Vurderingen knyttes her til begrepet særpreg, og dette skal på samme måte som vurderingen av om et kjennetegn er beskrivende, vurderes i forhold til vareslaget eller tjenestetypen kjennetegnet ønskes registrert for. Det er på samme måte som for beskrivende kjennetegn gjennomsnittsforbrukeren innenfor omsetningskretsen som blir avgjørende. Jeg viser her til min tidligere drøftelse i avsnittet foran.

Den tilsvarende bestemmelsen til varemerkeloven §14(1) er i varemerkedirektivet Artikkel 3(1)(b). I den engelske versjonen heter det at varemerket ikke kan registreres hvis det er «...devoid of any distinctive character». Av ordet any i den engelske versjonen av varemerkedirektivets fremstår kravet til særpreg som noe lavere enn ordlyden i varemerkeloven. Som omtalt i første kapittel skal imidlertid varemerkeloven her forstås slik at det er i samsvar med varemerkedirektivet. Det skal altså kun et minimum av særpreg til for å tilfredsstille kravet i loven så lenge varemerket ikke er beskrivende. Dette er lagt til grunn av EU domstolen i en avgjørelse angående ordmerket EUROCOOL «... it is clear from the wording of Article 7(1)(b) of Regulation No 40/94 that a minimum degree of distinctive character is sufficient to render inapplicable the ground for refusal set out in that article. »⁵²

Spørsmålet blir da hva som ligger i ordet særpreg. Betegnelsen særpreg henger sammen med varemerkets funksjon som er beskrevet i varemerkeloven §2 om å være egnet til å skille varer og tjenester fra en annens. I litteraturen har det blitt anført at et varemerke må «...ha evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen.»⁵³ og «Sign

⁵² Case T-34/00 Eurocool Logistik GmbH v OHIM (39)

⁵³ Lassen 2003 s. 43

devoid of any distinctive character are those which are unable to perform the essential function of a trademark, namely to identify the commercial origin of the goods or services...»⁵⁴

Jeg kommer nærmere tilbake til hvor grensen går i punkt 4.5

4.4 Forholdet mellom særpregede og beskrivende varemerker

Som vi ser av de forskjellige sitatene fra avgjørelser og forarbeider i avsnittene over blir vurderingen av om et varemerke har særpreg eller er beskrivende ofte over i hverandre. I forarbeidene er følgende uttalt: «Vurderingen av særpreg vil kunne gli over i vurderingen av de to registreringshindrene i annet ledd bokstav a eller b [i varemerkeloven §14]. I utgangspunktet stiller imidlertid disse to bestemmelsene opp selvstendige registreringsvilkår. De utelukker fra registrering visse betegnelser som skal kunne brukes fritt av alle næringsdrivende.»⁵⁵

Dette er også uttalt av EU domstolen om reglene i forordning om fellesskapsvaremerker som tilsvarer reglene i varemerkedirektivet. «Each of the grounds for refusal of registration listed in Article 7(1) of Regulation No 40/94 is independent of the others and calls for separate examination...»⁵⁶

Et varemerke må altså ha særpreg i tillegg til at det ikke skal være beskrivende. Hvis et av vilkårene ikke er oppfylt skal registrering nektes. Det er allikevel fortsatt mulig å få det innarbeidet som nevnt i punkt 2.4.2.

Etter varemerkeloven §14(3) følger det at «Ved vurderingen etter første ledd annet punktum og annet ledd skal det tas hensyn til alle omstendigheter som forelå på søknadsdagen, og særlig til virkninger av bruk av varemerket før dette tidspunktet.» Hvis slagordet etter intensiv og lang tids bruk har oppnådd at varemerket er godt kjent i riket vil det jo være egnet til å skille varer og tjenester fra en annens og dermed ha

⁵⁴ Thorning 2010 s. 74

⁵⁵ Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s. 50

⁵⁶ Case T-186/07 Ashoka v OHIM (30)

særpreg. Forbrukeren vil kjenne til kjennetegnet og dermed også knytte det til merkehaveren.

Dette betyr at hvis du først har fått avslag på grunn av manglende særpreg, eller fordi kjennetegnet er beskrivende er det fullt mulig å ta i bruk slagordet allikevel. Så kan du komme tilbake noen år senere for en ny vurdering, men da på grunnlag av at merket gjennom innarbeidelse har blitt godt kjent.

4.5 «GOD MORGON»® avgjørelsen⁵⁷

4.5.1 Bakgrunn

Høyesterettsavgjørelsen «GOD MORGON»® er godt egnet til å illustrere de forholdene som er diskutert i dette kapittelet vedrørende beskrivende merker og hvor grensen for særpreg går. Jo-Bolaget Fruktprodukter hadde søkt om registrering av et kombinert ord- og figurmerke der teksten «GOD MORGON APELSINJUICE MED FRUKTKÖTT» inngikk. Søknaden gjaldt vareklasse 32 som blant annet omfatter fruktdrikker og fruktjuicer. Patentstyret godtok ikke registreringen uten unntaksanmerkning for ordene «GOD MORGON»®. Jo-Bolaget ville ikke godta registrering med denne unntaksanmerkningen. Spørsmålet ble da om ordene «GOD MORGON»® ville kunne registreres for fruktdrikk og fruktjuicer separat jamfør varmerkeloven §17.

4.5.2 Vurderingen av om varemerket var beskrivende

Patentstyrets 1. avdeling avviste registrering med begrunnelse i at det var beskrivende. « Patentstyret vil bemerke at GOD MORGEN anses å være helt alminnelig brukte ord i det norske språk. Det foreligger derfor et friholdelsesbehov da andre næringsdrivende i samme bransje har behov for å markedsføre sine produkter med teksten GOD MORGEN». ⁵⁸

Søkeren anket avgjørelsen til Patentstyrets 2. avdeling som også avviste det med begrunnelse i at slagordet var beskrivende. «Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling, og kan i det vesentlige slutte seg også til 1. avdelings

⁵⁷ Rt-2002-391

⁵⁸ Rt-2002-391 s. 392

begrunnelse. GOD MORGON er en vanlig morgenhilsen – ikke bare på svensk, men også på nynorsk – og merket skal brukes bl.a. for en vare som er en typisk frokostdrikk for folk flest, ikke bare for enkelte mennesker som søkeren har antydnet.»⁵⁹

Både Tingretten og Lagmannsretten fant at ordene «GOD MORGON»® ikke kunne sies å være direkte beskrivende for fruktdrikk og fruktjuicer. Lagmannsretten uttalte følgende om kjennetegnet. «Etter lagmannsrettens mening er uttrykket ikke egnet til å beskrive varens beskaffenhet eller formål på en slik måte at reglene om registreringshindring kommer til bruk.»⁶⁰ I forberedelsene til behandlingen for Høyesterett frafalt staten anførselen om at merket var beskrivende.

Det er interessant å se her at «GOD MORGON»® ikke ble ansett som direkte beskrivende. Det må altså noe mer til enn at det er «... helt alminnelig brukte ord...»⁶¹ som Patentstyret hadde anført, eller at det var en viss sammenheng mellom ordene og bruksområdet som Patentstyrets 2. avdeling hadde lagt vekt på. Så lenge det ikke direkte beskriver sider ved produktet eller tjenesten vil det ikke være beskrivende for kjennetegnet. Som vi skal se videre utover i kapittelet har de fleste avgjørelsene som har kommet på spissen dreid seg om slagord som ikke direkte har blitt ansett som beskrivende. Spørsmålet har da blitt om det allikevel mangler særpreg.

4.5.3 Spørsmålet om kjennetegnet hadde det nødvendige særpreg

Vurderingstema som kom opp for Høyesterett var dermed hvorvidt «GOD MORGON»® oppfylte kravet til særpreg. Tingretten mente at det ikke hadde det nødvendig særpreg og opprettholdt Patentstyrets avgjørelse, mens lagmannsretten mente at kjennetegnet hadde særpreg, og ga Jo-Bolaget medhold. Staten anket saken videre til Høyesterett.

Førstvoterende startet med å se på hvilken terskel kravet til særpreg stilte så lenge varemerket ikke var beskrivende.

⁵⁹ Rt-2002-391 s. 392

⁶⁰ LB-2000-2229

⁶¹ Rt-2002-391 s. 392

«Som alt nevnt, heter det i varemerkedirektivet art. 3 nr. 1 bokstav b at registrering skal nektes for « trade marks which are devoid of any distinctive character ». Forstått etter ordlyden gir nok dette uttrykk for et lavere vilkår for registrering enn ordlyden i § 13 første ledd første punktum. En medvirkende årsak til dette kan være at innfallsvinkelen er forskjellig: Mens varemerkeloven setter vilkår for registrering, oppstiller direktivet vilkår for å nekte registrering. Også den danskspråklige direktivtekst – der de sentrale ordene er « varemærker, der mangler fornødent særpræg » – gir inntrykk av å gi anvisning på en noe lavere terskel enn den norske lovbestemmelse, om enn i noe mindre grad enn den engelskspråklige.»⁶²

Førstvoterende gjennomgikk deretter praksis fra EU og Norge, og uttalte at «En konklusjon på denne gjennomgåelsen blir etter min mening at det som kan utledes av det EF-rettslige materialet, indikerer at kravet til særpreg settes temmelig lavt.»⁶³

I vurderingen av om «GOD MORGON» hadde særpreg ble flere faktorer veid opp mot hverandre. «Uttrykket er ikke preget av noen originalitet eller av noen syntaktiske eller semantiske særtrekk. Dette er som nevnt ikke nødvendige vilkår, men mangel på slike særtrekk svekker utvilsomt dets distinktive evne. Merket beskriver ikke egenskaper ved produktet og skjærer derfor klar av vilkåret i varemerkeloven § 13 første ledd annet punktum. Men det henspiller på en situasjon, et tidspunkt på døgnet, da det er naturlig å anvende produktet, og også dette svekker dets særpreg – men vel i mindre grad enn flere av de uttrykk som Førsteinstansdomstolen i EF har underkjent blant annet ut fra slike betraktninger. På den annen side må det kunne sies at uttrykket er ganske slående både visuelt og fonetisk, og det spiller på de positive assosiasjoner som en vennlig morgenhilsen vanligvis gir. Det kan heller ikke være uten betydning at dette og lignende merker har vært godkjent registrert i våre naboland og også i andre land.»⁶⁴

⁶² Rt-2002-391 s. 398

⁶³ Rt-2002-391 s. 401

⁶⁴ Rt-2002-391 s. 402

Etter denne vurderingen fant Høyesterett at merket oppfylte varemerkelovens krav til særpreg og ga Jo-Bolaget medhold.

Det er interessant å se på hvilke momenter Høyesterett tok opp til vurdering for å se om kjennetegnet hadde særpreg. Av dommen kan vi trekke ut at hvis et slagord innehar originalitet eller syntaktiske eller semantiske særtrekk er dette positivt. Hvis det ligger nærme opp til det beskrivende vil dette trekke i negativ retning i særpregsvurderingen. Det er også positivt hvis slagordet er slående fonetisk og gjerne spiller på positive assosiasjoner. Det er også viktig å ta med seg at så lenge varemerket ikke er beskrivende settes kravet til særpreg temmelig lavt.

Det er verdt å merke seg at denne avgjørelsen ikke gjaldt et slagord, men et kombinert figur og ordmerke. Utover i kapittelet skal jeg se på hvordan særpregsvurderingen påvirkes av at det er slagord som ønskes registrert.

4.6 Problemstillingen for slagord

Slagord er ofte på grensen til det beskrivende, men som regel ikke direkte beskrivende for varen eller tjenesten den søkes registrert for. På samme måte som i «GOD MORGON» avgjørelsen blir spørsmålet ofte om slagordet mangler særpreg.

Det kommer ikke fram av ordlyden i varemerkeloven at det skal gjelde spesielle regler for særpregsvurdering når det er slagord som skal registreres. I forarbeidene er særpregskravet imidlertid diskutert nærmere. «Utgangspunktet er at spørsmålet om særpreg og registreringshindrene etter annet ledd bokstav a og b skal vurderes på samme måte for alle typer av merker...»⁶⁵ videre kommer det fram at «Det følger av EF-domstolens praksis at det kan være vanskeligere å påvise særpreg for enkelte typer av tegn, fordi de etter sin art vanligvis ikke vil oppfattes av den relevante omsetningskretsen som angivelse av den kommersielle opprinnelsen for en vare eller tjeneste. Dette gjelder for eksempel slagord...»⁶⁶

⁶⁵ Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s.50

⁶⁶ Ot.prp.nr.98 (2008-2009) s.50

Det er her verdt å bite seg merke i ordet «vanskeligere». I «GOD MORGON»® avgjørelsen har vi akkurat sett at særpregskravet er temmelig lavt. Det vil altså kunne være vanskeligere å oppfylle kravet i loven, men det blir da i forhold til det utgangspunktet at kravet til særpreg normalt er lavt. Det er dermed ikke sagt akkurat hvor grensen ligger for registrering. Det vesentlige er om slagordet kan skille varen eller tjenesten fra en annens. Spørsmålet blir da om det aktuelle slagordet er så generelt eller salgsfremmende at det ikke blir oppfattet som et varemerke.

I de neste avsnittene kommer jeg til å se nærmere på to avgjørelser fra Court of Justice som tar opp hvor grensen ligger, og hvilke momenter det er som spiller inn i særpregsvurderingen. Jeg kommer også til å se på hvordan Patentstyret forholder seg til avgjørelsene i sin argumentasjon.

4.7 «DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT»®⁶⁷

4.7.1 Bakgrunn

Som jeg omtalte ovenfor lå det før tilslutningen til EØS avtalen innbakt i særpregsvurderingen for slagord et krav om originalitet. Dette ble fulgt opp i registreringspraksis i lang tid. Lassen anførte i sin bok fra 2003 at «Et slikt krav om originalitet... kan prinsipielt ikke opprettholdes etter gjennomføringen av varemerkedirektivet.»⁶⁸ Det fikk han rett i. En klar avgjørelse av spørsmålet kom i slutten av 2004 i en avgjørelse fra Court of Justice. Problemstillingen kom opp i avgjørelsen om slagordet «DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT»®. Slagordet var søkt registrert for flere varer og klasser, deriblant spesielt forskjellige typer møbler. Det interessante spørsmålet i saken var om mangel på kreativitet i slagordet kunne føre til at slagordet manglet særpreg.

4.7.2 Krav til originalitet

OHIMs Board of Appeal hadde nektet registreringen av slagordet. Som en del av begrunnelsen hadde de anført at slagordet manglet originalitet. «DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT ... characterised by the lack of any additional element of

⁶⁷Case C-64/02 P. OHIM v Erpo Möbelwerk GmbH.

⁶⁸Lassen 2003 s. 88

imagination. ... in order to be able to serve as marks, slogans must possess an additional element ... of originality and that the term at issue had no such originality.»⁶⁹

General Court sluttet seg ikke til denne argumentasjonen. «... lack of distinctiveness cannot be found because of lack of imagination or of an additional element of originality ... Furthermore, it is not appropriate to apply to slogans criteria which are stricter than those applicable to other types of sign.»⁷⁰

I General Court sin domsslutning ble OHIMs Board of Appeal sitt vedtak opphevet. Avgjørelsen ble anket til Court of Justice.

OHIM anførte for Court of Justice at spesielt i tilfeller hvor «... word marks or figurative marks, trade marks consisting of slogans, such as the one at issue in these proceedings, must incorporate an additional presentational element conferring on them a distinctive character. That requirement is accounted for by the fact that in most cases the signs in question fulfil a purely advertising function and not a function of enabling the origin of the goods to be identified.»⁷¹

Dette sa Court of Justice klart nei til. Anken i Court of Justice dreide seg først og fremst om et annet område, men retten uttalte i premiss 32: « the Court of First Instance rightly rejected that requirement, essentially on the ground that it is inappropriate to apply to slogans criteria which are stricter than those applicable to other types of sign.»

OHIM ønsket altså at når bruken ikke var slik som for tradisjonelle varemerker burde det legges et krav om originalitet til grunn. Hvis slagordet først og fremst var et reklameslagord og i tillegg ikke var originalt ville slagordet mangle evnen til å skille tilbydere av varer og tjenester. Dette var for så vidt en ganske praktisk ide for organet som sitter med registreringsarbeidet. Hvis det var slik at det holdt å vise til manglende originalitet ville det nok spart OHIMs utredere for mye arbeid. Court of Justice var som

⁶⁹ Case C-64/02 P. OHIM v Erpo Möbelwerk GmbH. (11)

⁷⁰ Case C-64/02 P. OHIM v Erpo Möbelwerk GmbH.(11)

⁷¹ Case C-64/02 P. OHIM v Erpo Möbelwerk GmbH.(18)

nevnt altså ikke enig. De mente at EU direktivet ikke ga anledning til å stille slike tilleggskrav som det OHIM i realiteten her hadde stilt. Etter å ha slått fast at manglende originalitet ikke automatisk fører til manglende særpreg, gikk Court of Justice videre og så på hvordan slagordets funksjon ville virke inn på vurderingskriteriene.

4.7.3 Slagordets reklamefremmende egenskap

Court of Justice started med å uttale at det var et krav om at «... as far as assessing distinctiveness is concerned, every trade mark, of whatever category, must be capable of identifying the product as originating from a particular undertaking, and thus distinguishing it from those of other undertakings». ⁷² Det grunnleggende kravet er altså at varemerket er egnet til å skille varen eller tjenesten fra en annens.

Videre uttalte Court of Justice at selv om kravene til slagord skal være de samme for slagord som for andre kategorier av varemerker kan det allikevel forekomme forskjeller i den konkrete vurderingen av om slagordet har særpreg. Det kan for visse typer varemerker være vanskeligere å oppnå særpreg. ⁷³

«... That could be the case in particular if it ... served a promotional function ... and that the importance of that function was not manifestly secondary to its purported function as a trade mark... Indeed, in such a case, the authorities may take account of the fact that average consumers are not in the habit of making assumptions about the origin of products on the basis of such slogans». ⁷⁴

Det ble dermed slått fast at selv om det ikke kunne stilles krav om originalitet til slagord vil det være legitimt å legge vekt på en eventuell fremtredende reklamefunksjon i særpregsvurderingen. Court of Justice gjør det klart at dette uansett ikke skal føre til at man innfortolker andre vilkår for slagord. Det at slagord kan ha vanskeligheter med å oppnå særpreg betyr ikke at man kan «... justify laying down specific criteria

⁷² Case C-64/02 P. OHIM v Erpo Möbelwerk GmbH. (33)

⁷³ Case C-64/02 P. OHIM v Erpo Möbelwerk GmbH. (34)

⁷⁴ Case C-64/02 P. OHIM v Erpo Möbelwerk GmbH. (35)

supplementing or derogating from the criterion of distinctiveness as interpreted in the case-law referred to in paragraphs 32 to 34 of this judgment.»⁷⁵

Til slutt gir Court of Justice uttrykk for at slagord må oppfylle direktivets krav for å bli registrert og at det ikke skal føres noen liberal registreringspraksis hvor tvilstilfeller automatisk skal føre til registrering.⁷⁶

Court of Justice endte opp med å stadfeste dommen fra General Court og avgjørelsen fra OHIMs Board of Appeal ble dermed opphevet. Saken ble sendt tilbake til OHIM for behandling og slagordet ble godkjent 26. august 2006.⁷⁷

4.7.4 Oppsummering av avgjørelsen

Avgjørelsen slår fast at det ikke kan stilles krav om fynd og klem eller annen originalitet når det gjelder slagord som varemerker. Det er dermed ikke sagt at originalitet ikke kan vektlegges i særpregsvurderingen. Det er det tilfellet at originalitetsvilkåret blir betraktet som et absolutt selvstendig vilkår som General Court og Court of Justice slår ned på.

Det er i dommen trukket fram at det ikke skal settes andre krav til slagord enn til andre varemerker. Men samtidig blir den konkrete vurderingen av slagord innenfor de vanlige kravene ikke nødvendigvis den samme som for andre varemerker. Retten legger til grunn at det er i orden å vektlegge dette når man ser på særpregsvurderingen. Spesielt når det er snakk om slagord som primært har en reklameeffekt er det greit å ta dette inn i særpregsvurderingen. Det kommer altså inn som et av vurderingsmomentene på samme linje som andre momenter. Det viktigste momentet i forhold til særpregskravet er at kjennetegnet skal være egnet til å skille varer og tjenester fra en annens.

Om momentene i selve særpregsvurderingen nøyer Court of Justice seg med å vise til tidligere avgjørelser og rettspraksis om særpregskravet. Her er en av uttalelsene fra

⁷⁵ Case C-64/02 P. OHIM v Erpo Möbelwerk GmbH. (36)

⁷⁶ Case C-64/02 P. OHIM v Erpo Möbelwerk GmbH. (45)

⁷⁷ Trade mark No: 000806620

«GOD MORGON»® avgjørelsen ganske dekkende: «Uttrykket er ikke preget av noen originalitet eller av noen syntaktiske eller semantiske særtrekk. Dette er som nevnt ikke nødvendige vilkår, men mangel på slike særtrekk svekker utvilsomt dets distinktive evne.»⁷⁸

I realiteten førte dermed «DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT» ikke til noen stor revolusjon av varemerkeretten. Men den førte med seg en økt vekt på om slagordet var salgsfremmende. Fokuset flyttet seg altså litt fra originalitetskravet til et økt fokus på funksjonen til de salgsfremmende slagordene og hvordan disse ble oppfattet av gjennomsnittsforbrukeren i omsetningskretsen.

Jeg kommer i neste avsnitt til å se kort på noen avgjørelser som kom fra Patentstyrets 2. avdeling i perioden 2006-2009. Dette gjør jeg for å gi noen eksempler på slagord som ble nektet i perioden etter «DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT» avgjørelsen og for å få fram den kronologiske utviklingen. I avsnitt 4.9 kommer jeg til å se nærmere på den neste prinsipielle avgjørelsen fra Court of Justice som kom i starten av 2010.

4.8 Praksis fra Patentstyrets 2. avdeling 2006-2009

I en avgjørelse fra Patentstyrets 2. avdeling i 2006 ble «DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT» fulgt opp i Norge. Patentstyrets 1. avdeling hadde avvist registrering av slagordet «WE KEEP OUR PROMISES»⁷⁹ for blant annet kosmetikk og farmasøytiske produkter. I begrunnelsen het det blant annet at «Merket fremstår som en vanlig ytring som mangler den vittighet, fyndighet og originalitet som kreves for å kunne registrere slagord.» Avgjørelsen til Patentstyrets 1. avdeling var avsagt før avgjørelsen om «DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT».

Patentstyrets 2. avdeling opprettholdt registreringsnekt for slagordet fordi de anså slagordet som beskrivende, men gjorde det imidlertid klart at 1. avdelings rettsanvendelse var feil. Etter å ha henvist til «DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT» slår de fast at «...1. avdelings uttalelse om at merket « mangler

⁷⁸ Rt-2002-391 s. 402

⁷⁹ PS-2006-7499

den vittighet, fyndighet og originalitet som kreves for å kunne registrere slagord » gir uttrykk for en uriktig rettsanvendelse. Som det fremgår av ovenstående er det ikke grunnlag for å stille slike krav til registrering av slagord - spørsmålet er snarere om slagordet er egnet til å angi varens kommersielle opprinnelse.»

I en annen begrunnelse fra Patentstyrets 2. avdeling som kom kort tid etter avgjørelsen om «WE KEEP OUR PROMISES», ble også argumentasjonen fra «DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT» lagt til grunn. Her ble slagordet «IMAGINE THE POSSIBILITIES»⁸⁰ nektet registrert for Klasse 42: Teknisk konsultasjonsvirksomhet i forbindelse med industriell fremstilling av kjemikalier, maling og bestrykningsmidler, elektronikk, husholdnings-produkter/vaskemidler/midler til personlig pleie, vannbehandling, bindemidler, plast og salt.

«Etter 2. avdelings oppfatning er slagordet «IMAGINE THE POSSIBILITIES» nettopp et slikt uttrykk som tjener en « promotional function consisting, for example, of commending the quality of the product in question ». Det vises rett nok ikke til bestemte egenskaper ved tjenestene, men mer generelt til at de åpner for betydelige muligheter, og således er spesielt allsidige eller verdifulle. Utsagnet må slik sett anses som beskrivende og uten særpreg, idet det ikke kan anses egnet til å bli oppfattet som et varemerke.»

I de to første avgjørelsene fra Patentstyrets 2. avdeling etter «DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT» kom det ikke helt klart frem om de mente at slagordene var beskrivende eller om slagordene manglet særpreg. Begge deler ble anført litt om hverandre. I perioden 2008-2009 fulgte Patentstyret opp med flere avgjørelser som la mer og mer vekt på det salgsfremmende elementet. Slagordene «BUILDING INSIGHT THROUGH INVESTIGATION»⁸¹ for blant annet medisinske tjenester og veterinærtjenester, «TAKING YOU FORWARD»⁸² for en rekke tjenester i tilknytning

⁸⁰ PS-2006-7546

⁸¹ PS-2008-7659

⁸² PS-2008-7792

til IT, «JUST SAIL AWAY»⁸³ for blant annet transport til sjøs, og «VI GIR DRØMMEN EN SJANSE»⁸⁴ for blant annet lotterier, ble alle nektet registrert med henvisninger til at de blant annet heller ville bli oppfattet som salgsfremmende slagord en som en opprinnelsesangivelse.

Om «BUILDING INSIGHT THROUGH INVESTIGATION» uttalte Patentstyret blant annet at selv om slagordet ikke var direkte beskrivende for de vareklassene det var søkt om beskyttelse for, var uttrykket veldig generelt. «Nettopp fordi merket er så generelt utformet, bærer slagordet preg av å ha en typisk salgsfremmende funksjon, som synes å være dominerende i forhold til merkets funksjon som garanti for de aktuelle tjenestenes opprinnelse.»

I nektelsesgrunnene for «TAKING YOU FORWARD» heter det at «...etter 2. avdelings syn mer sannsynlig at det søkte merket TAKING YOU FORWARD vil bli oppfattet som et slagord – eller et tilsvarende uttrykk – med overveiende salgsfremmende funksjon, enn som et signal om eller en garanti for at de aktuelle varene og tjenestenes har en bestemt kommersiell opprinnelse.»

«JUST SAIL AWAY» ble ansett som «nettopp et slikt uttrykk som tjener en « promotional function »...Utsagnet må slik sett anses å mangle særpreg, idet det ikke kan anses egnet til å bli oppfattet som et varemerke.»

I «VI GIR DRØMMEN EN SJANSE» uttalte 2. avdeling at «...at slagordet VI GIR DRØMMEN EN SJANSE ikke har det nødvendige særpreget. Uttrykket er et typisk slagord som gjennomsnittsforbrukeren må antas å oppfatte som et slagord, og ikke som en opprinnelsesangivelse...»

Avgjørelsene fra Patentstyret i denne perioden viser at den salgsfremmende egenskapen ble en stadig mer tungtveiende faktor i vurderingen av om slagord hadde særpreg. Kriteriet fikk etter hvert nærmest karakter av å være en individuell nektelsesgrunn.

⁸³ PS-2008-7790

⁸⁴ PS-2009-7717

Patentstyret anså dermed at hvis slagordet var for salgsfremmende eller ville bli ansett som slagord, ville det ikke ha det nødvendige særpreg til å skille varer og tjenester fra en annens. Det kan således anføres at hvorvidt slagordet var salgsfremmende tok over som nektelsesgrunn for det tidligere originalitetskravet. At slagordet var salgsfremmende ble nok i denne perioden tillagt litt for stor vekt. Dette var også til en viss grad blitt praksis ved OHIM. Dette var bakteppet for avgjørelsen som kom opp for Court of Justice i januar 2010.

4.9 «Vorsprung durch Technik»⁸⁵

4.9.1 Innledning og bakgrunn

I januar 2010 kom en klagesak mellom Audi og OHIM opp for Court of Justice.

Audi hadde søkt om beskyttelse for slagordet «Vorsprung durch Technik»[®] (i Norge bruker Audi: «Forspranget ligger i teknikken»). Det er verdt å merke seg at slagordet allerede var registrert for biler og komponenter til biler, i klasse 12. Dette var ifølge OHIM fordi slagordet var innarbeidet for biler. Audi mente på sin side at den tidligere registreringen var bygget på at slagordet hadde særpreg uavhengig av innarbeidelse.

I en ny registreringssøknad ønsket Audi en utvidelse med registrering i 17 forskjellige klasser med ganske varierende produktassortement. Det var også ønsket en utvidende registrering i klasse 12 til «‘Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water’» OHIMs utreder fant ut at for en del av klassene var slagordet uten særpreg, fordi fremgang ved teknikk for en del av tjenestene der teknologi var viktig ville fremstå som beskrivende og dermed bli «perceived as descriptive advertising by the relevant consumer.» Dette gjaldt 8 av de 17 klassene. De 9 andre klassene skulle i utgangspunktet slagordet kunne få beskyttelse for.

Audi klaget dette inn for OHIMs Board of Appeal. Board of Appeal fant det bevist at Audi hadde fått merket innarbeidet innenfor «Class 12: ‘Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water’;» på grunn av sin tidligere registrering med visse vareslag innenfor den klassen, men fant at i forhold til de 16 andre klassene som gjensto

⁸⁵ Case C-398/08 P Audi AG v OHIM.

ga slagordet «...an objective message to the effect that technological superiority enables better goods and services to be manufactured and supplied. A combination of words which does no more than convey that banal objective message is, in principle, devoid of distinctive character.»⁸⁶ Board of Appeal gikk dermed strengere til verks enn det OHIMs utreder hadde gjort i utgangspunktet, og tok ikke hensyn til at noen av klassene hadde mindre å gjøre med teknologi enn andre.

4.9.2 General Court sitt syn på saken

Audi anket saken videre til General Court på to grunnlag. For det første anførte de at det var feil lovanvendelse i forhold til §7(1)(b) av forordning om fellesskapsvaremerker.⁸⁷ §7(1)(b) i forordningen hindrer registrering hvis varemerket mangler særpreg. I tillegg hevdet Audi at Board of Appeal hadde begått en prosedyrefeil. Jeg kommer ikke nærmere inn på prosedyredelen i denne oppgaven. General Court avviste anken til Audi.

Fra General Court sin argumentasjon kom det frem at merket hadde elementer som vanligvis kunne trekke i retning av at slagordet hadde særpreg. General Court uttalte at selv om det kunne ha « a number of meanings, or constitute a play on words, or be perceived as imaginative, surprising and unexpected and, in that way, be easily remembered»⁸⁸ var dette ikke nok for at slagordet skulle ha særpreg. Ifølge General Court ville disse forskjellige elementene bare gi merket særpreg «...if the mark were perceived immediately by the relevant public as an indication of the commercial origin of the goods and services which it covers.»⁸⁹

Audi anket saken videre til Court of Justice. I anken til Court of Justice ble det sentrale om General Court hadde lagt en for streng særpregsvurdering til grunn når den krevde at kjennetegnet måtte bli «...perceived ‘immediately’ as an indication of the

⁸⁶ Case C-398/08 P Audi AG v OHIM. (9)

⁸⁷ 40/94/EØF

⁸⁸ Case C-398/08 P Audi AG v OHIM. (19)

⁸⁹ Case C-398/08 P Audi AG v OHIM. (19)

commercial origin...».⁹⁰ Audi mente at General Court da i realiteten gikk utover det som kunne legges inn i særpregsvurderingen, og hadde innfortolket et tilleggskrav.

4.9.3 Court of Justice sitt syn på saken

Court of Justice startet med å oppsummere de generelle reglene for særpreg i premiss 32-35. De slo fast at varemerker må ha særpreg. For å ha særpreg «...it must serve to identify the goods in respect of which registration is applied for as originating from a particular undertaking, and thus to distinguish those goods from those of other undertakings...»⁹¹ Dette måtte videre vurderes ut i fra varen eller tjenesten som varemerket søkes registrert for og deretter i forhold til den relevante omsetningskretsens oppfatning av kjennetegnet.

Når det gjaldt slagord som også er brukt som reklame viste Court of Justice til dommen om «DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT» og «...that it is inappropriate to apply to slogans criteria which are stricter than those applicable to other types of sign...»⁹²

Videre slo de fast at selv om kriteriet om særpreg er likt for alle «...it may be that, for the purposes of applying those criteria, the relevant public's perception is not necessarily the same in relation to each of those categories and it could therefore prove more difficult to establish distinctiveness in relation to marks of certain categories...»⁹³

Deretter uttaler de at «...difficulties in establishing distinctiveness which may be associated with word marks consisting of advertising slogans because of their very nature – difficulties which it is legitimate to take into account – do not justify laying down specific criteria supplementing or derogating from the criterion of distinctiveness as interpreted in the case-law referred to in paragraphs 33 to 34 of the present judgment...»⁹⁴

⁹⁰ Case C-398/08 P Audi AG v OHIM. (28)

⁹¹ Case C-398/08 P Audi AG v OHIM. (33)

⁹² Case C-398/08 P Audi AG v OHIM. (36)

⁹³ Case C-398/08 P Audi AG v OHIM. (37)

⁹⁴ Case C-398/08 P Audi AG v OHIM. (38)

Etter dermed å ha gjort rede for rettstilstanden slår Court of Justice i premiss fast at «...the reasoning followed by the General Court derives from an erroneous interpretation of the principles set out in paragraphs 36 to 39 of the present judgment.»⁹⁵

Court of Justice resonerte videre om General Court sin begrunnelse. «It must be held that, even though the General Court stated in paragraph 36 of the judgment under appeal that it is clear from the case-law that registration of a mark cannot be excluded because of that mark's laudatory or advertising use, it went on to explain that the reason for its finding that the mark applied for lacks distinctive character was, in essence, the fact that that mark is perceived as a promotional formula: that is to say, its finding was made precisely on the basis of the mark's laudatory or advertising use.»

Court of Justice mente altså at General Court hadde motsagt seg selv i sin avgjørelse og i realiteten basert avslaget på at slagordet var rosende og hadde en reklamefunksjon.

I avsnitt 44 til avsnitt 46 tar Court of Justice opp det forhold at slagordet fremsto som rosende og salgsfremmende. De gir uttrykk for at selv om et slagord fremstår for omsetningskretsen som et reklameuttrykk, er dette ikke i seg selv nok til å konkludere med at slagordet mangler særpreg. Det holder ikke bare å begrunne avslaget med at slagordet er salgsfremmende. Et slagord kan samtidig være salgsfremmende og i tillegg bli oppfattet som en «...indication of the commercial origin of goods or services. It follows that, in so far as the public perceives the mark as an indication of that origin, the fact that the mark is at the same time understood – perhaps even primarily understood – as a promotional formula has no bearing on its distinctive character.»⁹⁶ Det må på en eller annen måte komme frem andre trekk som fører til at slagordet manglet særpreg. Court of Justice mente at General Court i sin begrunnelse ikke hadde gjort noen slike funn. «...in essence, rather, it merely highlighted the fact that that mark consists of, and is understood as, a promotional formula.»⁹⁷ Det viktige spørsmålet er altså ikke om

⁹⁵ Case C-398/08 P Audi AG v OHIM. (40)

⁹⁶ Case C-398/08 P Audi AG v OHIM. (45)

⁹⁷ Case C-398/08 P Audi AG v OHIM. (46)

slagordet er salgsfremmende slik som General Court hadde lagt vekt på, men hvorvidt det er egnet til å angi varens opprinnelse.

Court of Justice pekte videre på at General Court i sin begrunnelse hadde funnet at «...the mark Vorsprung durch Technik can have a number of meanings, or constitute a play on words or be perceived as imaginative, surprising and unexpected and, in that way, be easily remembered...»⁹⁸ Og at dette «...as a rule, the presence of those characteristics is likely to endow that mark with distinctive character.»⁹⁹

Court of Justice sier i premiss 47 dermed at General Court i sin argumentasjon i realiteten hadde fremført flere argumenter for at slagordet hadde særpreg. Dette betyr at hvis et slagord har «...a number of meanings, or constitute a play on words or be perceived as imaginative, surprising and unexpected and, in that way, be easily remembered...» vil det tale sterkt for at slagordet har særpreg.

Etter dette kikket Court of Justice nærmere på begrunnelsen fra OHIMs Board of Appeal. «According to the Board of Appeal, a combination of words which limits itself to that banal objective message is, in principle, devoid of any inherently distinctive character and cannot therefore be registered unless it is shown that the public has come to perceive it as a trade mark.»¹⁰⁰ Dette slo Court of Justice fast var en feil i premiss 55.

Court of Justice peker på at så lenge slagordet ikke er beskrivende for tjenesten eller varene kan de godt uttrykke «... an objective message, even a simple one, and still be capable of indicating to the consumer the commercial origin of the goods or services in question.»¹⁰¹

Court of Justice sier videre i premiss 58 at selv om man skulle komme til at Audis slagord uttrykker «...an objective message to the effect that technological superiority

⁹⁸ Case C-398/08 P Audi AG v OHIM. (47)

⁹⁹ Case C-398/08 P Audi AG v OHIM. (47)

¹⁰⁰ Case C-398/08 P Audi AG v OHIM. (54)

¹⁰¹ Case C-398/08 P Audi AG v OHIM. (57)

enables the manufacture and supply of better goods and services...» vil ikke dette være nok til å fastslå at det mangler særpreg. «However simple such a message may be, it cannot be categorised as ordinary to the point of excluding, from the outset and without any further analysis, the possibility that that mark is capable of indicating to the consumer the commercial origin of the goods or services in question.»

Court of Justice påpekte at i forhold til Audi sitt slagord fulgte ikke budskap direkte av slagordet. «...the combination of words ‘Vorsprung durch Technik’ (meaning, inter alia, advance or advantage through technology) suggests, at first glance, only a causal link and accordingly requires a measure of interpretation on the part of the public. Furthermore, that slogan exhibits a certain originality and resonance which makes it easy to remember.»¹⁰²

Etter dette opphevet Court of Justice avgjørelsen til General Court og vedtaket til OHIMs Board of Appeal. Saken ble deretter sendt tilbake til OHIM for ny behandling. Slagordet er ifølge OHIM sin database nå under behandling. I tillegg har Audi sendt inn en ny søknad om enda en utvidelse av vareklassifikasjonen for slagordet 15. september 2010. OHIM kommer etter avgjørelsen og uttalelsene til Court of Justice etter all sannsynlighet til å godta merket til registrering.

4.9.4 Oppsummering

Av avgjørelsen framgår det at Court of Justice mener OHIM og General Court har lagt for stor vekt på at slagordet har et salgsfremmende element eller en reklamefunksjon. Court of Justice presiserer at det er de normale vurderingselementene som skal komme til anvendelse i særpregsvurderingen. Det skal ikke foretas en annerledes vurdering selv om slagordet er salgsfremmende, eller blir brukt til reklame. Utgangspunktet for problemstillingen om særpreg skal være om slagordet er egnet til å skille varer og tjenester fra en annens. Som eksempler på når et slagord vanligvis vil ha særpreg nevnes det tilfelle at slagordet har «...a number of meanings, or constitute a play on words or be perceived as imaginative, surprising and unexpected and, in that way, be easily remembered...».

¹⁰² Case C-398/08 P Audi AG v OHIM. (59)

Court of Justice peker videre i avgjørelsen på at så lenge slagordet ikke er beskrivende kan de godt uttrykke en generell og enkel beskjed, og allikevel ende opp med særpreg.

Samtidig gir avgjørelsen ingen klar pekepinn på akkurat hvor strengt kravet til særpreg er. I dommen bruker Court of Justice gjentatte ganger uttrykk som at det ikke nødvendigvis trenger å utelukke særpreg. Og at det kan allikevel oppfattes som et varemerke. Court of Justice er altså påpasselig med ikke å ta bastant stilling til akkurat hvor grensen går. Dermed vil det fortsatt bero på en relativ konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Det skal også sies at rettspraksis har vært relativt konsistent streng mot salgsfremmende slagord. Så akkurat hvor den nye linjen skal ligge er usikkert. Det er i hvert fall klart at når flere momenter taler for særpreg vil ikke den salgsfremmende effekten alene være nok til å nekte registrering. Det kommer også fram av avgjørelsen at når slagordet ikke er beskrivende så skal det en del til for at varemerket ikke har særpreg.

4.10 «VACCINES FOR LIFE»¹⁰³

I april 2010 kom det en avgjørelse fra Patentstyrets 2. avdeling som forholdt seg til rettstilstanden etter den ferske Court of Justice dommen. Avgjørelsen var en klagesak som gjaldt merket «VACCINES FOR LIFE». Patentstyrets 1. avdeling hadde nektet registrering av merket som var søkt registrert for varene i klasse 5: Farmasøytiske produkter, vaksiner og for tjenester i klasse 44: medisinsk assistanse, informasjon og rådgivning i forbindelse med vaksinasjon og vaksiner.

Kjernen i saken var om «VACCINES FOR LIFE» manglet særpreg for de aktuelle varene og tjenestene. Patentstyret hadde tidlig i saksbehandlingen anført at merket var beskrivende, men frafalt denne anførselen i avgjørelsen fra 1. avdeling. 1. avdelings begrunnelse gikk på at slagordet kom til å virke rosende og at folk ikke kom til å oppfatte slagordet som en opprinnelsesgaranti. «... Uansett hvilket betydningsinnhold som legges til grunn, vil merket ikke være i stand til å utpeke en kommersiell

¹⁰³ PS-2010-7839

opprinnelse for de aktuelle varene og tjenestene. Det søkte merket anses på grunn av sitt meningsinnhold ikke å ha gjenkjennelseeffekt, men vil oppfattes som et generelt, rosende utsagn...»

Avgjørelsen fra 1. avdeling kom i 22. Februar 2008 altså før «Vorsprung durch Technik»® avgjørelsen og ble anket til 2. avdeling. Patentstyrets 2. avdeling startet med å oppsummere EU domstolens praksis.

2. avdeling påpekte at «VACCINES FOR LIFE» ikke er direkte beskrivende for tjenestene og varene som varemerket søkes registrert for. Deretter ser de videre på særpregssituasjonen. «Selv om merket ikke er direkte beskrivende for de varer og tjenester det er søkt registrert for, vil det oppfattes som å indikere noe om disses positive egenskaper. Etter Annen avdelings syn vil merket oppfattes som et salgsfremmende uttrykk.»

Patentstyrets 2. avdeling tok opp hvordan den nåværende sak forholdt seg til avgjørelsen om «Vorsprung durch Technik»®. Avgjørelsen hadde slått fast at selv om et kjennetegn er salgsfremmende, utelukker ikke det nødvendigvis særpreg. «Annen avdeling finner det ikke sannsynlig at merket i tillegg til dette også vil oppfattes som en opprinnelsesangivelse av den relevante kundekretsen. Merket kan derfor ikke anses egnet til å garantere opprinnelsen av varene eller tjenestene som er omfattet av merket. Dermed er forholdet i nærværende sak annerledes enn beskrevet i det ovenfor gjengitte sitatet fra EU-domstolens avgjørelse om slagordet VORSPRUNG DURCH TECHNIK...»

Her spør det nok om Patentstyret har vært litt kort i sin begrunnelse i forhold til det Court of Justice legger opp til i «Vorsprung durch Technik»® avgjørelsen. Hvis vi ser på noen av setningene som angis som nektelsesbegrunnelse trekkes det frem tre hovedbegrunnelser av annen avdeling. «...oppfattes som å indikere noe om disses positive egenskaper...», «...oppfattes som et salgsfremmende uttrykk...», «... ikke sannsynlig at merket i tillegg til dette også vil oppfattes som en opprinnelsesangivelse...». Hvis vi sammenligner uttalelsene fra Patentstyret med «Vorsprung durch Technik»® avgjørelsen er det mulig å hevde at Patentstyrets 2.

avdeling ligger mer på linje med OHIM og General Court, enn på den linjen som Court of Justice la seg på. I premiss 45 som Patentstyrets 2. avdeling siterte fra den danske dommen uttrykkes det av Court of Justice at så lenge omsetningskretsen oppfatter merket som en opprinnelsesangivelse er «... the fact that the mark is at the same time understood – perhaps even primarily understood – as a promotional formula has no bearing on its distinctive character.»

Det spørres dermed om det er i overensstemmelse med Court of Justice sin avgjørelse når 2. avdeling kun fastslår at «Annen avdeling finner det ikke sannsynlig at merket i tillegg til dette også vil oppfattes som en opprinnelsesangivelse av den relevante kundekretsen.» Særlig når resten av argumentasjonen i stor grad gikk på at slagordet manglet særpreg fordi det var rosende og/eller salgsfremmende. Det er godt mulig at resultatet uansett ville blitt det samme, men det kan synes som om det mangler et ledd i begrunnelsen for å fastslå manglende særpreg.

I «Vorsprung durch Technik»® pekes det som nevnt ovenfor på at så lenge slagordet ikke er beskrivende for tjenesten eller varene kan slagordet godt uttrykke «... an objective message, even a simple one, and still be capable of indicating to the consumer the commercial origin of the goods or services in question.»¹⁰⁴ Her er det viktig å ha i bakhodet varemerkedirektivets artikkel 3(1)(b) som nekter registrering av «trade marks which are devoid of any distinctive character». Det skal altså kun et minimum til av særpreg for å tilfredsstillere kravet til særpreg så lenge varemerket ikke er beskrivende. At slagordet har salgsfremmende elementer eller er rosende vil da være elementer som kommer inn i vurderingen, men slagordet trenger fortsatt kun å oppnå et minimum av særpreg.

Når Patentstyrets 2. avdeling kom til at slagordet ikke var direkte beskrivende for tjenesten, burde de ha gjort en grundigere analyse av slagordet og gitt en annerledes begrunnelse enn den de falt ned på. Sann som begrunnelsen er formulert kan det se ut som Patentstyrets 2. avdeling i avgjørelsen har lagt litt for stor vekt på den

¹⁰⁴ Case C-398/08 P Audi AG v OHIM. (57)

salgsfremmende effekten av slagordet i forhold til den linjen som Court of Justice har lagt seg på.

4.11 Hva skal til for å få registrert et slagord

Etter å ha sett på en del avgjørelser i dette kapitlet, er det naturlig med en oppsummering av hva som skal til for at et slagord skal kunne registreres som varemerke. I den følgende oppsummeringen kommer jeg til å fokusere på registreringsvilkårene i varemerkeloven §14. Jeg forutsetter i den videre drøftelsen at alle andre formelle krav er oppfylt.

Den første vurderingen som må foretas er om slagordet er beskrivende etter varemerkeloven §14(2) a) eller b). Hvis slagordet er beskrivende vil dette hindre registrering. Slagord er ikke beskrivende selv om det består av generelle ord og uttrykk. Det er heller ikke beskrivende om det er en viss sammenheng mellom ordene og bruksområdet, jamfør «GOD MORGON»® avgjørelsen. Slagordet som helhet må direkte beskrive en egenskap eller kvalitet ved varen og/eller tjenesten.

Hvis slagordet ikke er beskrivende må det undersøkes om slagordet har tilstrekkelig særpreg etter varemerkeloven §14(1). Denne vurderingen henger sammen med varemerkeloven §2 om hvorvidt kjennetegnet «...er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres...»¹⁰⁵ Spørsmålet er om en gjennomsnittsforbruker i omsetningskretsen vil kunne oppfatte slagordet som en opprinnelsesgaranti, det vil si et merke som angir hvem som har laget varen eller tilbyr tjenesten. Kravet til særpreg etter §14(1) er lavt og skal forstås som et krav til et minimum av særpreg, jamfør den engelske utgaven av varemerkedirektivet, artikkel 3(1)(b) «...devoid of any distinctive character». Om slagordet har særpreg skal vurderes ut i fra slagordet som helhet.

Som det kom fram i avgjørelsen om «DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT»® stilles det ikke et krav til originalitet, men originalitet vil trekke i retning av at slagordet har særpreg. Det samme vil syntaktiske eller semantiske særtrekk jamfør «GOD

¹⁰⁵ Varemerkeloven §2(1)

MORGON»® avgjørelsen. Mangel på originalitet vil være en faktor som trekker i negativ retning.

Fra avgjørelsen om «Vorsprung durch Technik»® følger det at slagord ikke automatisk kan avvises selv om det er salgsfremmende, rosende, eller har en reklamefunksjon. Men det er legitimt å trekke dette inn som en negativ faktor i vurderingen. Videre i avgjørelsen ble det lagt positiv vekt på at budskapet i slagordet ikke kom klart frem med en gang. Det er også positivt hvis slagordet er et ordspill, kan ha flere meninger, er overraskende eller uventet, og på den måten er enkel å huske for forbrukeren.

Court of Justice uttalte også i avgjørelsen om «Vorsprung durch Technik»® at slagord kan ha særpreg selv om det fremfører et meningsinnhold som er objektivt og enkelt. Et slikt meningsinnhold vil komme inn som en negativ faktor.

Court of Justice har uttrykt at vurderingen av om slagord har særpreg må inneholde en helhetsvurdering av de nevnte faktorene. Det holder ikke å konstatere at det ikke er originalt eller at det er et salgsfremmende uttrykk, for å fastslå at det aktuelle slagordet mangler særpreg. Det må foretas en analyse hvor alle faktorer trekkes inn for å fastslå om slagordet har særpreg.

Hvis man kommer til at slagordet ikke har særpreg kan det ikke registreres. Det er allikevel fortsatt mulig å redde slagordet ved å få det innarbeidet. Hvis slagordet har særpreg og ikke er beskrivende skal det godtas til registrering.

4.12 Eksempler på slagord som har blitt registrert

4.12.1 Innledning

Det blir naturlig i en oppgave som denne at mye av fokuset blir på slagord som i utgangspunktet har blitt nektet registrert av registreringsmyndighetene. Det er i slike tilfeller at saken kommer for retten, og argumentasjonen rundt registreringsnektelsen kommer fram. Patentstyret begrunner ikke sine registreringer, så det blir dermed mindre å kommentere eller vurdere ut i fra i tilfeller hvor slagordet blir godtatt. Etter å ha sett

på en del slagord som har blitt nektet registrert i Norge er det imidlertid på sin plass å gi flere eksempler på slagord som er blitt godkjent til registrering.

4.12.2 Nylig registrerte slagord i Norge

Som jeg nevnte over begrunnes ikke godkjenninger av varemerker. Det er dermed ikke klart hvorfor Patentstyret har godkjent de forskjellige eksemplene jeg har valgt ut nedenfor. Jeg kommer til å se på de tre slagordene for å se om jeg kan vurdere hvorfor de er blitt godtatt. Alle er godtatt til registrering i 2010.

«THE TABLECLOTH THAT TURNS SPILLING INTO POETRY»¹⁰⁶ for Bordduk, tekstil til bordduk er registrert 8. November 2010. Her er det nok det litt originale og overraskende ordspillet som gjør at slagordet anses å ha særpreg.

«PRECISE IN A WORLD THAT ISN'T»¹⁰⁷ for Klasse:36 Funds investment. Slagordet er ikke direkte beskrivende for tjenesten, men er vel i grenseland når det gjelder særpreg.

«YOU. ONLY BETTER»¹⁰⁸ registrert i 2010 for blant annet: chewing gum and pouches containing medical substances for the treatment of nicotine addiction and/or tobacco withdrawal. Dette er nok i grenseland når det gjelder særpreg. Det er muligens den noe uvanlige ordsammenstillingen og punktumet etter første ord som gjør at ordet har blitt godtatt.

Hvis vi sammenligner de tre er det nok «THE TABLECLOTH THAT TURNS SPILLING INTO POETRY»¹⁰⁶ som klarest har særpreg av de tre. «PRECISE IN A WORLD THAT ISN'T»¹⁰⁷ og «YOU. ONLY BETTER»¹⁰⁸ er begge nærmere «VACCINES FOR LIFE» i språk og uttrykk. Ingen av dem er spesielt originale og alle har et generelt rosende og salgsfremmende innhold. Forskjellen mellom de to nye eksemplene og «VACCINES FOR LIFE» ligger sannsynligvis i at de ligger lenger unna det beskrivende. «VACCINES FOR LIFE» var såpass nærme innpå det beskrivende,

¹⁰⁶ Reg. Nr. 257429

¹⁰⁷ Int.reg.nr: 0923104

¹⁰⁸ Int.reg.nr: 1042355

manglet originalitet og var salgsfremmende på en gang. Samlet sett kunne derfor ikke merket registreres. De to merkene som her er registrert fremstår som litt mindre direkte i uttrykket. Det kan således hevdes at meningen ikke går klart frem og at det trengs en større fortolkning på vegne av publikum. Dette er som vi husker fra «Vorsprung durch Technik» avgjørelsen et positivt element.

4.12.3 Slagord som inneholder enkeltord som har særpreg¹⁰⁹

Slagord som inneholder ord som i seg selv har særpreg vil stort sett bli godtatt. Et eksempel på dette er hvordan Carlsberg A/S har registrert diverse slagord i Norge med sitt allerede registrerte varemerke «Carlsberg»®¹¹⁰ inkludert i slagordet. «CARLSBERG - PROBABLY THE BEST BEER IN THE WORLD»®,¹¹¹ «Carlsberg Part of the Game»®¹¹² og «CARLSBERG - PROBABLY THE BEST RITUAL IN THE WORLD»®¹¹³ er alle registrert i Norge.

Et spørsmål som oppstår ved slike slagord er hvilke deler av slagordet som egentlig blir beskyttet ved en registrering. En sak som kom opp for borgarting lagmannsrett mellom P4 og NRK er godt egnet som eksempel.¹¹⁴

P4 hadde tidligere registrert varemerket «Lyden av Norge»® og gikk til sak med krav om midlertidig forføyning for å hindre NRK i å ta i bruk navnet «Lyden av lørdag» på en programserie som skulle gå på tv. P4 tapte i tingretten og anket til lagmannsretten. For tingretten hadde P4 anført varemerkerett og markedsføringsloven som begrunnelse for sitt krav. For lagmannsretten valgte de å fokusere på markedsføringslovens generalklausul. Flere av uttalelsene fra Lagmannsretten er allikevel interessante. Lagmannsretten startet med å foreta en analyse av de to slagordene hva gjaldt likheter og ulikheter i forhold til språk. «Det er åpenbare likhetstrekk mellom uttrykkene «Lyden av Norge» og «Lyden av lørdag». Som påpekt i byfogdembetets kjennelse består

¹⁰⁹ Thorning 2010 s. 100

¹¹⁰ Reg. nr. 47239

¹¹¹ Reg. nr. 197003

¹¹² Reg. nr. 0898127

¹¹³ Reg. nr. 0828915

¹¹⁴ RG-2008-117 (Borgarting)

de begge av tre ord, hvorav de to første er identiske. Ordkonstruksjonen « lyden av – - » synes i utgangspunktet ikke å være spesielt særpreget.»

Deretter så de på hvilken beskyttelse P4 kunne forvente seg etter å ha fått registrert «Lyden av Norge»® som varemerke. «...kan P4 åpenbart ikke kreve eller forvente at andre forretningsdrivende helt skal avstå fra bruken av «lyden av – » i kombinasjon med et tredje eller flere ord. Heller ikke innen samme virksomhetsområde – radio- og TV-kringkasting – kan det antas at P4 skulle ha noen form for generell enerett til bruk av uttrykk der «lyden av ...» går inn som sentrale elementer. Til det er ordkombinasjonen for vanlig og lite særpreget, og det ville i alt for stor grad legge hindringer i veien for en naturlig bruk av dagligdagse ord og uttrykk, som ikke bør forbeholdes en enkelt kommersiell aktør.»

Det ble også tatt opp som element at P4 brukte slagordet som varemerke for en radio kanal, mens NRK skulle bruke ordsammenstillingen som navn på et tv-program og at dette ville gjøre forvekslingsfaren mindre. P4 fikk ikke medhold i saken og NRK fikk kjøre serien under navnet «Lyden av lørdag».

Som vi ser er altså slagordets beskyttelse i utgangspunktet ikke spesielt sterkt, i hvert fall så lenge det består av normale ord og uttrykk. Bortsett fra «Carlsberg»® er det nok ikke noen av elementene som inngår i de ovenfor nevnte slagordene som vil være beskyttet. Hvor nærme en annen øl produsent kan legge seg vil bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfellet.

4.12.4 Som en del av et figurmerke eller spesielt utformet

En annen måte å få registret et slagord som i utgangspunkt ikke har nok særpreg er å lage et figurmerke med slagordsteksten inkludert i merket. For at dette skal registreres må i så fall ikke slagordet fremstå som den helt sentrale og dominerende parten av figurmerket. Man må da også ta høyde for at det følger med en veldig lav beskyttelsesgrad i forhold til selve slagordet. Et eksempel her er et nylig registrert kombinert figur og ordmerke med teksten «BRILLIANTLY SIMPLE

COMMUNICATION»¹¹⁵ registrert 8. november 2010 innenfor store deler av klasse 9, 37 og 42 herunder blant annet kommunikasjonssystemer og telekommunikasjonssystemer. Fritt oversatt blir slagordet tilsvarende «briljerende enkel kommunikasjon». Dette tror jeg ikke merkeholder hadde fått registrert for varer og tjenester i tilknytning til kommunikasjon hvis merkeholder hadde søkt om et rent ordmerke.

4.12.5 Innarbeidelse av slagordet

Innarbeidelse er nok den sikreste måten å få registrert et slagord som i utgangspunktet ikke har særpreg, eller som er beskrivende.

Et eksempel på dette er Norsk Tipping sin strategi etter å ha blitt nektet å registrere «VI GIR DRØMMEN EN SJANSE».¹¹⁶ Norsk Tipping hadde etter dette bestemt seg for å få saken opp for tingretten. Rett før saken skulle opp, ombestemte de seg imidlertid og trakk søksmålet. Istedenfor sendte de inn en ny søknad¹¹⁷ til Patentstyret 24. juni 2010. Denne gangen søkte de på bakgrunn av innarbeidelse.¹¹⁸ Om de har fått slagordet sterkt nok innarbeidet blir spennende å se.

¹¹⁵ Reg.nr.: 257435

¹¹⁶ PS-2009-7717

¹¹⁷ Søknadsnummer 201006638

¹¹⁸ Aakvik 2010

5 Oppsummering av rettstilstanden

5.1 Innledning til kapittelet

Etter å ha sett på en del avgjørelser i forrige kapittel er det nødvendig å samle trådene litt i oppgavens nest siste kapittel. Jeg kommer kort til å oppsummere tilstanden i EU og Norge. Deretter vil jeg i siste kapittel ta for meg om denne tilstanden er god eller ikke og eventuelt hvilke alternativer som kan tenkes.

5.2 Rettstilstanden i EU

Etter å ha lest de forskjellige begrunnelsene til Court of Justice og General Court kan det være vanskelig å beskrive i korte trekk hva som er dagens rettstilstand. EU domstolen har i stor grad slått ned på begrunnelser hvor enkeltfaktorer automatisk fører til nektelse. Mangel på originalitet eller at slagordet er salgsfremmende kan ikke automatisk føre til at det mangler særpreg. Det er altså ikke mulig å hoppe over gjerdet der det er lavest. Samtidig er begge disse faktorene vurderingsmomenter som kan spille inn i den totale vurderingen.

Etter avgjørelsen om «Vorsprung durch Technik»® er det nok på det rene at særpregskravet for slagord skal lempes noe i forhold til hva praksisen har vært hos OHIM, spesielt for salgsfremmende slagord med en reklamefunksjon. Men akkurat hvor grensen til særpreg kommer til å ligge framover er nok ikke avgjort. Det blir spennende å se hvilket nivå OHIM og Court of Justice legger seg på i tiden som kommer.

5.3 Rettstilstanden i Norge

I «GOD MORGON»® avgjørelsen fra Høyesterett siterte førstvoterende en uttalelse fra Patentstyret som Høyesterett sluttet seg til. «Hensynet til rettsenhet innebærer at de samme rettslige normer bør legges til grunn. Derimot kan det ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Det er ikke noe påfallende i at den

skjønsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle forskjellig ut i de forskjellige land ... »¹¹⁹

I Norge er det mulig at Patentstyret i avgjørelsen om «VACCINES FOR LIFE» ikke er helt på linje med Court of Justice og muligens vil det bli noen korreksjoner i tiden framover, spesielt i den juridiske begrunnelsen. Patentstyret har hatt en ganske klar og streng linje i forhold til slagord med salgsfremmende elementer på grensen til det beskrivende de siste årene, og jeg tror at de kommer til å fortsette med en restriktiv holdning til slike slagord selv om begrunnelsen nok må legges litt om. Det er fullt mulig innenfor de føringene som Court of Justice legger opp å lande på at slike slagord mangler særpreg. Samtidig så vi i punkt 4.12.2 to slagord som ble godtatt til registrering mot slutten av 2010, og at det muligens allerede er myknet opp en anelse.

Norsk Tipping hadde som nevnt gått til sak for å få avgjort om registreringsnektelsen av deres slagord var riktig, men trakk seg i siste liten for å se om de kunne få slagordet registrert med innarbeidelse som begrunnelse. Det er nok mulig at det kommer til å komme opp en retts sak i nærmeste fremtid for å avklare om praksisen ligger innenfor de rettslige prinsippene som Court of Justice har dratt opp.

¹¹⁹ Rt-2002-391 s. 396

6 Bør salgsfremmende slagord være varemerker?

6.1 Innledning til kapitlet

Et spørsmål som det kan være delte meninger om er hvorvidt salgsfremmende slagord faktisk bør kunne registreres som varemerker. Som jeg har nevnt tidligere er varemerkerettens klassiske formål å skille forskjellige aktørers varer og tjenester fra hverandre. Et interessant spørsmål er om sterkt salgsfremmende slagord bygger opp under dette formålet. Nedenfor skal jeg se på dette i forhold til næringsdrivende og i forhold til forbrukere.

6.2 Næringsdrivendes perspektiv

Næringsdrivende sitt formål med å benytte et slagord er i utgangspunktet å øke salget av den varen og/eller tjenesten som tilbys. Her ligger til en viss grad kimen til konflikten. Så lenge salgsfremmende slagord er en del av varemerkeretten vil næringsdrivende ønske å registrere slagord som er så salgsfremmende som mulig.

Samtidig er det en klar fordel for de næringsdrivende at konkurrentene ikke får anledning til å registrere sine beskrivende eller lite særpregede slagord. En illustrasjon for dette finner vi i den tidligere nevnte saken mellom NRK og P4 om «Lyden av Norge»®. I saken anførte NRK at «...P4s syn om at andre skal nektes å bruke « lyden av » som del betegnelse på et program, vil innebære en helt uakseptabel begrensning i handlefriheten til NRK og andre aktører innen radio- og TV-bransjen.» NRK hadde også påberopt seg ytringsfriheten som anførsel mot at noen kunne få enerett på såpass generelle ord. Høyesterett valgte i sin avgjørelse å løse det etter markedsføringsloven og slapp å ta stilling til ytringsfriheten. Det er imidlertid interessant å se at jo mer liberal registreringspraksis Patentstyret eller OHIM fører, desto større restriksjoner vil det bli på andre næringsdrivende etter hvert som flere og flere «gode» slagord blir opptatt. Spesielt i Europa i forhold til fellesskapsvaremerker

kan dette bli problematisk i framtiden der eneretten blir utvidet til mange land på en gang.

Det er således ikke bare for å være vanskelige at Patentstyret har lagt seg på en relativ streng linje når det kommer til salgsfremmende slagord i varemerkeretten. Hvis det hadde blitt ført liberal registreringspraksis ville nok veldig fort de mest salgsfremmende slagordene endt opp som opptatt og nye aktører ville hatt dårligere forutsetninger enn allerede etablerte konkurrenter.

6.3 Forbrukernes perspektiv

For forbrukerens del er det viktig at det er enkelt og greit å skille mellom produsenter og tilbydere av varer og tjenester. Hvorvidt sterkt salgsfremmende slagord kan registreres eller ikke blir for mange forbrukere ikke veldig relevant. Det som er viktig for forbrukere er at slagord som de forbinder med spesiell produsent eller tjeneste tilbyr ikke kan brukes av andre. Det vil si de slagordene som har blitt innarbeidet som en næringsdrivendes varemerke. Dersom Adidas begynte å bruke «Just do it»® på t-skjorte og sko ville dette sannsynligvis gjort at gjennomsnittsforbrukeren ble usikker på varen stammet fra Adidas eller Nike. For forbrukeren er dermed det viktigste at de innarbeidede slagordene beskyttes. Om andre salgsfremmende slagord innarbeides eller ikke vil ikke påvirke forbrukeren før han har blitt kjent med det og setter det i sammenheng med produsenten. Siden slagord sjelden brukes som det eneste kjennetegnet for en produsent, vil slagordet få mer preg av å være en støttefunksjon.

6.4 Alternativer til dagens ordning

Det som nok kunne ha dempet det potensielle konfliktnivået mellom søkere og registreringsmyndigheter er hvis loven og varemerkedirektivet hadde satt klarere føringer for når et salgsfremmende slagord kan registreres. At situasjonen er såpass skjønnspreget og til en viss grad uavklart som i dag gjør at mange potensielle søkere kan ende opp med å tro at utgangspunktet er at de fleste salgsfremmende slagord kan registreres, mens registreringspraksis nok heller mot at en del av de salgsfremmende slagordene blir nektet.

Som nevnt over er det gode grunner til ikke å løse helt opp på registreringen av salgsfremmende slagord, dette er også til de næringsdrivendes eget beste. En mulighet for å klargjøre registreringspraksis er å gjøre det motsatte, det vil si å stramme inn kravene i loven.

Eksempelvis kunne slagord ha blitt godtatt til registrering kun etter innarbeidelse. Dette ville sørget for at alle slagordene som ble registrert ville ha hatt særpreg og det ville sannsynligvis vært enklere å forholde seg til for næringsdrivende. Dette ville også sørget for at de kjente slagordene ikke kan benyttes på en villedende måte av konkurrenter.

For øyeblikket er nok store endringer i dagens system ikke veldig aktuelt. Det er basert på et såpass innkjørt system og krever endringer ikke bare i Norge, men også i resten av Europa. Så domstolene og forvaltningsorganene må nok forholde seg til ordlyden i dagens lovverk. Men som vi har sett har det vært tilpasninger de siste årene og det vil nok komme flere nye avgjørelser i tiden som kommer som kan føre til at rettstilstanden blir litt mer fastsatt og dermed mer forutsigbar for registreringssøkere.

7 Litteraturliste

7.1 Fagbøker, artikler og nettdokumenter

Aakvik, Jo Andre *Norsk Tipping gir opp søksmål mot staten* Oslo, 01.07.10.

<http://e24.no/lov-og-rett/article3714961.ece> [sitert 19.10.2010]

Lassen, Birger Stuevold og Are Stenvik *Oversikt over norsk varemerkerett* 2. utg. Oslo, 2003

Rognstad, Ole-Andreas og Stenvik, Are artikkel fra boken *Bonus Pater Familias: Festskrift til Peter Lødrup*, 2002, s. 511 – (FEST-2002-pl-511). Sitert fra Lovdata [19.11.2010]

Rognstad, Ole Andreas i samarbeid med Birger Stuevold Lassen *Opphavsrett*, Oslo, 2009

Thorning, Louise Christina og Solvår Winnie Finnanger *Trademark protection in the European Union with a Scandinavian view*, København, 2010

7.2 Avgjørelser

7.2.1 Høyesterett

Rt. 1998 s. 1315 Iskremdommen

Rt. 2002 s. 391 GOD MORGON

Rt. 2005 s. 1601 GULE SIDER

7.2.2 Lagmannsretten

LB-2000-2229 (Borgarting) GOD MORGON

RG-2008-117 (Borgarting)

7.2.3 Court of Justice

Case C-398/08 P Audi AG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM). European Court reports 2010 Page 00000 (not yet published, available online) <http://eur-lex.europa.eu/>

- Case C-64/02 P Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) v Erpo Möbelwerk GmbH. European Court reports 2004 Page I-10031
- Case C-210/96 Gut Springenheide GmbH and Rudolf Tusky v Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung. European Court reports 1998 Page I-04657

7.2.4 General Court

- Case T-186/07 Ashoka v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM). European Court reports 2008 Page II-00109
- Case T-130/01 Sykes Enterprises, Incorp. v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM). European Court reports 2002 Page II-05179
- Case T-34/00 Eurocool Logistik GmbH v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM). European Court reports 2002 Page II-00683

7.2.5 Patentstyrets 2. avdeling

- PS-2010-7839 Patentstyrets 2. avdeling 9. april 2010 nr. 7839 [sitert fra lovdata]
- PS-2009-7717 Patentstyrets 2. avdeling 14. desember 2009 nr. 7717 [sitert fra lovdata]
- PS-2009-7752 Patentstyrets 2. avdeling 8. juni 2009 nr. 7752 [sitert fra lovdata]
- PS-2008-7792 Patentstyrets 2. avdeling 15. desember 2008 nr. 7792 [sitert fra lovdata]
- PS-2008-7790 Patentstyrets 2. avdeling 15. desember 2008 nr. 7790 [sitert fra lovdata]
- PS-2008-7659 Patentstyrets 2. avdeling 6. februar 2008 nr. 7659 [sitert fra lovdata]
- PS-2006-7546 Patentstyrets 2. avdeling 11. desember 2006 nr. 7546 [sitert fra lovdata]
- PS-2006-7499 Patentstyrets 2. avdeling 16. oktober 2006 nr. 7499 [sitert fra lovdata]

7.3 Nettsider

<http://www.patentstyret.no/upload/Filarkiv/vm->

[klassifikasjon/varemerke_klassifikasjon_9utg_klassevis.pdf?epslanguage=NO](http://www.patentstyret.no/upload/Filarkiv/vm-) [sitert 21.10.2010]

<http://oxforddictionaries.com/> [sitert 15.09.2010]

<http://www.snl.no/slagord> [sitert 15.09.2010]

<http://www.sprakrad.no> [sitert 15.09.2010]

<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/caseLaw/judgementsECJ.en.do> [sitert 28.09.2010]

http://europa.eu/scadplus/constitution/institutions_en.htm#COURT [sitert 28.09.2010]

<http://www.patentstyret.no/varemerke#koster> [sitert 19.10.2010]

http://www.patentstyret.no/no/Varemerke/Varemerker_utenfor_Norge/#madrid [sitert 19.10.2010]

http://www.wipo.int/export/sites/www/madridgazette/en/remarks/ind_taxes.html [sitert 19.10.2010]

<http://www.europalov.no/rettsakt/varemerkedirektivet/id-1718> [sitert 27.10.2010]

7.4 Lov- og forarbeidsregister

7.4.1 Lover

2010 Lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) av 26. mars 2010 nr. 8

2009 Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) av 9. januar 2009 nr. 2

1961 Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) av 12. mai 1961

1961 Lov om varemerker av 3. mars 1961 nr 4 [ikke lenger gjeldende]

7.4.2 Forskrifter

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

7.4.3 Forarbeider

Ot.prp.nr.92 (2008-2009) Om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)

NUT-1958-1 Innstilling til lov om varemerker. Oslo 1958.

7.4.4 EU direktiver og forordninger

- 89/104/EØF Rådskonferansen av 21. desember 1988 om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (Varemerkedirektivet)[sitert fra lovdata]
- 40/94/EC COUNCIL REGULATION (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark
- 2008/95/EC Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Codified version)