

Stedsangivelser som varemerker

Kandidatnr: 383

Veileder: John Asland

Leveringsfrist: 25. november

Til sammen 15.948 ord

12.03.2004

Innholdsfortegnelse

| | |
|--|-----------|
| 1. Innledning | 3 |
| 1.1 Oppgavens tema og avgrensning | 3 |
| 1.2 Varekjennetegn..... | 4 |
| 1.3 Geografiske opprinnelsesbetegnelser | 5 |
| 1.4 Stedsangivelser..... | 6 |
| 2. Registreringsvilkårene | 8 |
| 2.1 Generelt om registreringsvilkårene | 8 |
| 2.2 Det alminnelige registreringsvilkår | 9 |
| 2.2.1 Grafisk gjengivelse..... | 9 |
| 2.2.2 Atskillende evne - distinktivitet | 10 |
| 2.2.3 Distinktivitetskravet og stedsangivelsene | 13 |
| 2.2.4 Behovet for friholdelse av hensyn til fremtidig utvikling | 21 |
| 2.2.5 Stedsangivelser som kan registreres som varemerker..... | 24 |
| 2.2.6 Stedsangivelser som del av et varemerke..... | 25 |
| 2.2.7 Relevant omsetningskrets. Assosiasjonskrav..... | 27 |
| 2.2.8 Særlig om fellesmerkene og de geografiske opprinnelsesbetegnelsene..... | 29 |
| 2.3 De særlige registreringsvilkår | 32 |
| 2.3.1 Forbudet mot registrering av varemerker som er egnet til å villedes | 32 |
| 2.3.2 Forbudet mot registrering av varemerker som er egnet til å forveksles..... | 37 |
| 2.4 Rett til å bruke sitt navn eller firma eller sin adresse i samsvar med god forretningskikk, jf. vml. § 5 annet ledd | 40 |
| Litteraturliste..... | 43 |

1. INNLEDNING

1.1 Oppgavens tema og avgrensning

Varemerket er ett av flere varekjennetegn. Det skiller seg fra de andre varekjennetegnene ved at innehaveren har tilnærmet monopol på bruken av det, noe som gjør det spesielt attraktivt. Varemerkets hovedoppgaver er å skille varen fra øvrige produkter av samme art (individualisere) og å angi hvem som står bak varen (identifisere).

Ved å benytte seg av en stedsangivelse som varemerke oppnår man i tillegg at varemerket angir varens geografiske opprinnelse.¹ Dette kan være en stor fordel i den grad det kjøpende publikum knytter positive assosiasjoner til det aktuelle sted. Man kan oppnå at de positive assosiasjoner stedet skaper smitter over på varen, som får en "free ride". Eksempler kan være CHAMPAGNEBRUS og PARISERAGURKER, som begge muligens gir varen et skinn av finesse ved at de tilknyttes de respektive steder.

Det gjør seg imidlertid sterke hensyn gjeldende mot bruk av stedsangivelser som varemerker. For det første har vi hensynet til de øvrige næringsdrivende, som fratras muligheten til å bruke stedsnavnet i markedsføringen, og for det andre har vi hensynet til det kjøpende publikum, som risikerer å bli ledet på avveie bl.a. med hensyn til produktets kommersielle og geografiske opprinnelse.

På denne bakgrunn er det jeg i oppgavens hoveddel vil søke å redegjøre for *om* det i Norge er mulig å få enerett til bruk av en stedsangivelse som varemerke, og eventuelt *vilkårene* for dette. I den grad det er særegenheter i relasjon til stedsangivelser som varemerker, vil *innholdet* av eneretten også redegjøres for.

Rett til varemerke kan oppnås ved registrering og ved innarbeidelse. Vilrårene for rett til varemerke fremstår klarest ved registrering, og av denne grunn vil jeg i det følgende kun redegjøre for registreringsvilkårene.

Som følge av Pariskonvensjonen art. 6*quinquies* har Norge en plikt til å registrere varemerker fra andre konvensjonsland "telle quelle", slik som, de er registrert i hjemlandet.² Denne regelen vil kunne innebære at et varemerke må registreres på andre vilkår enn dem som følger av nasjonal rett. De mulige utvidelsene i registreringsadgangen denne regelen medfører, vil

¹ Som det vil fremgå nedenfor, angir ikke stedsangivelsen alltid varens faktiske opprinnelse.

² Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20. mars 1883, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967.

ikke behandles. Oppgavens tema nødvendiggjør heller ikke behandling av varemerkerettens saksbehandlingsregler.

Redegjørelsen for innholdet av retten til varemerket vil ikke behandles i større utstrekning enn det som særlig angår stedsangivelser som varemerker. Dette fordi det ikke er nødvendig for å belyse registreringsadgangen. På samme måte avgrenses det mot behandling av de sanksjoner som krenkelser av rett til varemerke, vil kunne være gjenstand for.

1.2 Varekjennetegn

I NOU 2001:8 Lov om varekjennetegn med motiver fra Varemerkeutredningen II foreslås det at lov 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker (varemerkeloven, vml.) endrer navn til lov om varekjennetegn. Begrunnelsen er at loven ikke bare omhandler varemerker, men er en generell lov om enerett til bruk i næringsvirksomhet av varemerker og andre særlige kjennetegn for varer, jf. lovutkastet § 1.

Et varekjennetegn er altså et særlig kjennetegn for varer, og varemerkelovens overordnede begrep. Det omfatter både varekjennetegn som kan registreres som varemerker, og varekjennetegn som ikke kan registreres som varemerker. Varekjennetegnene omfatter: Varemerket, fellesmerket, de naturlige varekjennetegnene og de geografiske opprinnelsesbetegnelse. De geografiske opprinnelsesbetegnelse reguleres i all hovedsak ved forskrifter, og behandles nedenfor i punkt 1.3.

Varemerket er oppgavens sentrale varekjennetegn. Definisjonen av varemerket finnes i vml. § 1 annet ledd. Et varemerke er etter denne bestemmelsen et "særlig kjennetegn for *en virksomhets* varer eller tjenester" (min kursivering). Varemerkeloven tjener til å oppfylle enkelte av våre forpliktelser etter EØS- avtalen, som blant meget annet gjorde EUs varemerkedirektiv EØF 104/89 (varemerkedirektivet) til norsk rett. Etter vml. § 3 gjelder varemerkelovens bestemmelser om varer også tjenester "når ikke annet fremgår av sammenhengen". Fremstillingen nedenfor tar imidlertid kun for seg stedsangivelser som varemerker for varer, med mindre annet fremgår av sammenhengen.

For *fellesmerket* gjelder varemerkelovens bestemmelser i den utstrekning de passer, jf. fellesmerkeloven 3. mars 1961 nr. 5 (fml.) § 2. Fellesmerket skiller seg fra varemerket primært på grunn av dets rettighetssubjekt. Dette kan være en forening, "offentlig myndighet,

stiftelse, selskap eller annen sammenslutning som fastsetter normer for eller fører kontroll med varer eller tjenester”, jf. fml. § 1 første og annet ledd. Fellesmerket er derfor et særlig kjennetegn for *flere* virksomheters varer eller tjenester.

Naturlige varekjennetegn er andre varekjennetegn varemerkeloven har bestemmelser om. De naturlige varekjennetegnene er foretaksnavnet, det sekundære forretningskjennetegn, og personnavnet. Et foretaksnavn er ”det offisielle navn på en næringsdrivende juridisk person og kjennetegnet for enkeltpersonforetak”, jf. lov om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn m.v. av 21. juni 1985 nr. 79 (foretaksnavneloven, fnl.) § 1-1 annet ledd. Andre forretningskjennetegn enn foretaksnavnet kalles sekundære forretningskjennetegn, jf. fnl. § 1-1 tredje ledd. Definisjonen av ’personnavn’ finner vi bestemmelser om i lov om personnavn 7. juli 2002 nr. 19. Personnavn er fornavn og etternavn.

1.3 Geografiske opprinnelsesbetegnelser

Det jeg i denne oppgaven vil kalle *geografiske opprinnelsesbetegnelser* er også varekjennetegn. Ved siden av å finne bestemmelser om dem i varemerkeloven finner vi bestemmelser om dem i forskrift av 24. oktober 2003 nr. 1281 om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på landbruksbaserte næringsmidler, fisk og fiskevarer (landbruksvareforskriften), i forskrift av 24. august 1956 nr. 9632 om tilvirkning, merking og omsetning av ost (osteforskriften) og i forskrift av 31. august 1998 nr. 855 om vin, alkoholsterke og aromatiserte drikker m.v. (vin- og spritforskriften).³

Landbruksvareforskriften innfører tre grupper betegnelser som varekjennetegn. Disse er opprinnelsesbetegnelse, de geografiske betegnelsene og betegnelsene for tradisjonelt særpreg. Osteforskriften innfører to grupper ostebetegnelser, opprettet etter Den internasjonale konvensjon om beskyttelse av ost og ostebetegnelser, undertegnet i Stresa (Italia) 1. juni 1951. Betegnelse for vin og sprit er opprettet for å oppfylle våre forpliktelser etter EØS- avtalen. Vin- og spritforskriften skal oppfylle EØF 2392/89 om alminnelige regler for betegnelser for og produksjon av vin og druemost (vinforordningen), og EØF 1576/89 om alminnelige regler om definisjon av, betegnelse og presentasjon av alkoholsterke drikker (spritforordningen).

³ Landbruksvareforskriften, osteforskriften og vin- og spritforskriften er alle opprettet med hjemmel i lov 17. juni 1932 om kvalitetskontroll med landbruksvarer.

1.4 Stedsangivelser

En stedsangivelse vil kunne bestå av et hvilket som helst tegn eller symbol som kan oppfattes som en referanse til et spesifikt geografisk område. En stedsangivelse kan således være et steds- eller bruksnavn slik det er fastsatt av Statens kartverk etter lov om stadnamn 18. mai 1990 § 10, jf. forskrift av 5. juli 1991 nr. 456, og er ”namn på geografiske punkt, liner og område som kan kartfestast”. Også utenlandske steds- eller bruksnavn er stedsangivelser. Fra norsk registreringspraksis er eksempler på at slike har blitt registret som varemerker, merket LA PAZ for sigarer og sigarillos (Annen avd. sak nr. 6921 (2001)) og merket ERFURT for forskjellige tapeter (Annen avd. sak nr. 7030 av 08.05.00, NIR 2001 s. 279).⁴

Stedsangivelser behøver ikke bare være offisielle navn på geografiske punkter, linjer eller områder. Også kjæle navn på og forkortelser for stedsnavn har blitt registrert som varemerker. Eksempel på dette ser vi i avgjørelsen gjengitt i NIR 1951 s. 216 der FRISCO (San Francisco) ble registrert som særmerke for en bestemt fabriks sigaretter. For spørsmålet om registrering og beskyttelse av disse typene stedsangivelser, vil situasjonen imidlertid bli en noe annen enn for de offisielle navnene.⁵

Også helt upresise geografiske angivelser vil kunne være stedsangivende. Vanlig brukte eksempler er trope, tropic, arctic og orientalsk.

Ord som ikke er navn på steder kan også gi anvisning på geografisk opprinnelse. Eksempler på dette kan være de geografiske adjektiv, eksempelvis norsk, dansk og finsk og substantiv som hindu, yankee, kosakk, texaner og spanjol.

I forlengelsen av de geografiske stedsangivelser som er for upresise til å betegne et spesifikt geografisk ”punkt, line” eller ”område” finner vi de angivelsene som overhodet ikke betegner geografisk plasserbare steder, men derimot bl.a. fiksjoner. Eksempler kan være ’steder’ som Himmel, Helvete, Drømmeland, Eventyrland, Atlantis og Utopia. Disse stedene angir imidlertid ikke noe geografisk område, og er derfor ikke stedsangivelser.

⁴ Lassen og Stenvik, *Oversikt*, s. 75.

⁵ Som det vil fremgå av fremstillingen nedenfor er det en forutsetning at stedsangivelsen oppfattes som en sådan; Et kjæle navn vil ikke nødvendigvis oppfattes som geografisk indikerende like lett som et offisielt stedsnavn.

En kan godt tenke seg tall som stedsangivende. 8848 er et anerkjent merke for friluftsklær, og det er nok ingen tilfeldighet at tallene samsvarer med høyden på Mount Everest. For å holde oss her på Berget virker nok tallene 2469 og 71°11'08'' (Nordkapp, mer presis Knivskjellodden som er Europas nordligste fastlandspunkt) stedsangivende for de fleste nordmenn. 71° Nord er også et navn på en kjent TV- serie.

Ikke bare bokstaver og tall kan være stedsangivende. Også figurer er godt egnet som stedsangivelser: Et merke som inneholder en skisse av Eiffeltårnet bringer nok de fleste til å tenke på Frankrike, muligens mer presist Paris, og en gjengivelse av Holmenkollen assosieres nok de fleste nordmenn med Oslo. Et annet eksempel kan være silhuetten av domkirkeruinen på Hamar.

Ytterligere kan "en vares form, utstyr og emballasje" fungere som referanser til spesifikke geografiske områder. Et eksempel finner vi i den tyske føderale høyesteretts avgjørelse *Bocksbeutel Bottle-* saken, inntatt i 1971 GRUR 313, IIC vol. 16 no. 453/1985, der 77 % av de spurte i en markedsundersøkelse knyttet et bestemt geografisk område til flaskens innhold på bakgrunn av flaskens form.⁶

Selv om det er mindre vanlig vil også dufter kunne være referanser til spesifikke geografiske områder. Som eksempel kan nevnes duften fra cellulosefabrikkene i Moss, som for mange vil bringe tankene på nettopp nevnte by. Om dette er en duft noen ønsker som kjennetegn for sine produkter er imidlertid heller tvilsomt.

Offentlige våpen og flagg vil kunne være stedsangivende. Av hensyn til å opprettholde symbolenes verdighet og å unngå at publikum ledes til å tro at staten eller det offentlige organet går god for de merkede varene, forutsetter bruk av merkene myndighetenes samtykke, jf. vml. § 14 første ledd nr. 3. Samtykke blir sjelden gitt, og i praksis spiller våpen og flagg derfor liten rolle som varemerker. Symbolene holdes av denne grunn utenfor definisjonen av stedsangivelser.⁷

⁶ Beier og Knaak, *The Protection of Direct and Indirect Geographical Indications of Source in Germany and the European Community*, IIC vol. 25 no. 1/1994, s. 11.

⁷ Mange nordmenn vil nok i dette tilfellet tenke spesielt på varemerket NAPAPIJRI som har gjort det norske flagget til en fast følgesvenn. Flagget er imidlertid ikke en del av det registrerte varemerket.

I juridisk teori skiller en gjerne mellom kvalitetsnøytrale og kvalitetsangivende, og direkte og indirekte geografiske indikasjoner.⁸ En kvalitetsangivende geografisk indikasjon er en stedsangivelse som gir publikum assosiasjoner til varens egenskaper. Imidlertid vil ikke assosiasjoner til enhver egenskap være interessant. Bare assosiasjoner til egenskaper som er ”essentially attributable to its geographical origin”, eller ”dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains”, vil kvalifisere stedsangivelsen til denne gruppen.⁹ Et varemerke som ANDORRA for sykler, vil muligens kunne antyde bra klatreegenskaper. Allikevel er stedsangivelsen sannsynligvis ikke kvalitetsangivende fordi det ikke foreligger den nødvendige sammenheng mellom stedet og denne egenskapen. De geografiske indikasjonene som ikke er kvalitetsangivende er kvalitetsnøytrale. En direkte geografisk indikasjon – ”a designation or a symbol [with] (...) express geographical content” – er typisk stedsnavnene. Indirekte geografiske indikasjoner er på den andre siden slike som ikke har et direkte geografisk indikerende innhold. Eksempler kan være avbildninger av landemerker eller kjente personer fra stedet.

2. REGISTRERINGSVILKÅRENE

2.1 Generelt om registreringsvilkårene

Vi skiller gjerne mellom det alminnelige registreringsvilkår og de særlige registreringsvilkår. Det alminnelige registreringsvilkåret består av særpregs- eller distinktivitetskravet og kravet til grafisk gjengivelse. De særlige registreringsvilkårene er forbudet mot registrering av villedende varemerker og forbudet mot registrering av forvekslbare varemerker. Det alminnelige registreringsvilkåret redegjøres det for under punkt 2.1, og de særlige registreringsvilkårene redegjøres det for under punkt 2.2. I punkt 2.3 behandles vml. § 5 annet ledd. Bestemmelsen representerer en særlig innskrenkning i eneretten til bl.a. stedsangivelser som varemerker.

For de allerede registrerte varemerkene vil registreringsvilkårene både representere et vern mot konkurrerende merker et og grunnlag for slettelse. Hjemmel for slettelse finner vi i vml. § 25 annet ledd som bestemmer at ”en registrering kan slettes ved dom dersom merket etter registreringen åpenbart har mistet karakteren av særmerke eller det er blitt villedende, stridende mot den offentlige orden eller egnet til å vekke forargelse”.

⁸ Beier og Knaak, *The Protection of Direct and Indirect ...*, IIC vol. 25, no. 1/1994, s. 4 flg.

⁹ Agreement on Trade- Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) art. 22.1 og den franske Code de la Propriété Intellectuelle art. L115-1.

2.2 Det alminnelige registreringsvilkår

Varemerkeloven § 1 annet ledd angir kravene til varemerket. Av denne fremgår det at et varemerke skal kunne gjengis grafisk, og at det må ha atskillende evne.¹⁰

2.2.1 Grafisk gjengivelse

For stedsangivelsene, slik disse er definert ovenfor, vil kravet om grafisk gjengivelse normalt være uproblematisk. En kan imidlertid tenke seg en stedsangivelse i form av et tredimensjonalt merke eller et duftmerke, og for slike har praksis vist at gjengivelseskravet vil kunne være problematisk. De symboler som anerkjennes som varemerker er etter vml. § 1 annet ledd ”alle slags tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andre virksomheters varer og tjenester, og som kan gjengis grafisk, blant annet ord og ordforbindelser, herunder slagord, navn, figurer og avbildninger, bokstaver og tall og en vares form, utstyr og emballasje”. Oppregningen er ikke antatt å være uttømmende i den forstand at kjennetegn, som ikke består av et av de nevnte tegn, ikke kan nyte beskyttelse som varemerker.¹¹ Dette fremgår av bestemmelsens ordlyd, ”blant annet”. I dag godtas registrert ikke bare kjennetegn som er egnet til å oppfattes med synssansen, men også kjennetegn som må oppfattes med andre sanser. I sak R 156/98 *Smell of fresh cut grass* godtok EFs varemerkemyndighet, OHIM, eksempelvis registreringen av et duftmerke for tennisballer.¹² Imidlertid kreves det at den grafiske gjengivelsen gjør det mulig presist å identifisere kjennetegnet, jf. EF- domstolens sak C-273/00 *Sieckmann*. For å kunne ”identifiseres presist” må gjengivelsen ”være klar og præcis, kunne stå alene, være let tilgjengelig, forståelig, bestandig og objektiv”.¹³

Et tredimensjonalt merke vil kunne gjengis på papir, men kun i form av en ufullkommen todimensjonal rekonstruksjon.¹⁴ Så snart varemerket øker i kompleksitet, vil man bli nødt til å stille spørsmål ved den todimensjonale gjengivelsens presisjon, tilgjengelighet og forståelighet. OHIM har imidlertid ved flere anledninger godkjent tredimensjonale merker til registrering. Eksempler på dette kan være de forskjellige kroppspoleieproduktene til LANCÔME (EF søknadsnumre: 001776970 (Miracle Lancôme) og 002290930

¹⁰ Se NOU 2001:8 s. 59

¹¹ Med gjennomføringen av Varemerkedirektivet forlot man den tidligere uttømmende definisjonen av varemerke, jf. Innstilling til lov om varemerker, Bergen 1958, s. 28

¹² En komparativ fremstilling av duftmerkene som varemerker er gitt av Lorraine M. Fleck i *What Makes Sense in One Country May Not in Another: A Survey of Select Jurisdictions re Scent Mark Registration, and a Critique of Scents as Trade-marks*, Faculty of Law – Queen’s University, Centre for Innovation Law and Policy’s Student Publication Grant Program 2003.

¹³ Se sak EF- domstolens sak C-104/01 *Libertel*, premiss 28 og 29.

¹⁴ Når man ikke kan observere merket direkte, snakker man om indirekte grafisk gjengivelse.

(Miracle homme Lancôme)). Et duftmerke vil også måtte gjengis indirekte. En gjengivelse av duftens kjemiske sammensetning er ikke ansett for å være tilstrekkelig tilgjengelig, og en beskrivelse av hvordan duften oppleves vil vanligvis være subjektiv og derfor upresis. Som eksempel ble registreringen av en duft beskrevet som “balsamically fruity with a slight hint of cinnamon” for en “pure chemical substance methyl cinnamate (= cinnamic acid methyl ester)” ikke godkjent i EF- domstoles avgjørelse i *Sieckmann*.

Etter ordlyden gjelder definisjonen i vml. § 1 annet ledd også varemerker som baserer sitt vern på innarbeidelse. Imidlertid bør ikke bestemmelsen tas helt på ordet.¹⁵ Slike merker vil i omsetningslivet ikke bli møtt i form av en ufullkommen grafisk gjengivelse, men bli opplevd direkte ved syn, hørsel og/ eller luktesans. Et vanskelig tilgjengelig tredimensjonalt merke tilstrekkelig godt kjent, kan det gjøres krav på vern etter vml. § 2. Faller det likevel utenfor vml. § 1 annet ledd vil det kunne få omtrent det samme vern som om det var innarbeidet som varemerke, ved innarbeidelse som et sekundært forretningskjennetegn.¹⁶

Fellesmerkelovens subjekter (foreninger, offentlig myndighet, stiftelser, selskaper eller andre sammenslutninger, jf. fml. § 1 første og annet ledd) kan “ved registrering eller innarbeidelse (...) oppnå enerett til å bruke varemerke eller annet særlig kjennetegn for sine varer eller tjenester” (min kursivering), jf. fml. § 1 første ledd.¹⁷ Kjennetegnet behøver dermed ikke være omfattet av definisjonen av ‘varemerke’ i vml. § 1 annet ledd. I første omgang gjelder dette kravet til grafisk gjengivelse.¹⁸ De fellesmerker som i NOU 2001:8 er foreslått kalt ‘kollektivmerker’ omfatter eksempelvis felles ekspeditøruniformer, felles butikkinnredningskonsept etc; varekjennetegn som sannsynligvis ikke lar seg gjengi grafisk.¹⁹

Alle de geografiske opprinnelsesbetegnelse som behandles i denne oppgaven er ordmerker. Slike merker vil kunne registreres som varemerker uten hinder av kravet om grafisk gjengivelse.

2.2.2 Atskillende evne - distinktivitet

Kravet om atskillende evne innebærer at tegnet eller symbolene som utgjør varemerket må være “capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other

¹⁵ Lassen og Stenvik, *Oversikt*, s. 19

¹⁶ Ot. prp. nr. 50 (1984-85) Om lov om lovvalg i forsikring, lov om gjennomføring i norsk rett av EØS- avtalens vedlegg V punkt 2 om fri bevegelse for arbeidstakere m.v. innenfor EØS og lov om endringer i enkelte lover som følge av EØS- avtalen, s. 91.

¹⁷ Varemerkeutredningen II har ikke kunnet se at det er begrunnet å ha en egen lov om fellesmerker. I NOU 2001:8 Lov om varekjennetegn med motiver fra Varemerkeutredningen II er reguleringen av fellesmerker innarbeidet i utkastet til ny lov om varekjennetegn. Utkastets regler antas ikke å innebære nevneverdige materielle endringer i reglene om fellesmerker.

¹⁸ Se Innst. 1959 s. 10 og Ot. prp. nr. 85 (2000-2001) Om lov om endringer i lov 17. juni 1932 nr. 6 om kvalitetskontroll med landbruksvarer m.v.

¹⁹ Sammenhold s. 58 andre kolonne med s. 60 andre kolonne i NOU 2001:8 kapittel 13 Til hhv. §§ 1 og 2.

undertakings (...)”.²⁰ For stedsangivelsene vil dette kravet, slik det fremstår ovenfor, neppe være problematisk: Bokstaver, tall og figurer er alle tegn som i *utgangspunktet* besitter atskillende evne.²¹ Kravet om atskillende evne kalles gjerne distinktivitets- eller særpregskravet, og om varemerker uten fornødent særpreg er det sagt at de ”kan (...) ikke utfylde varemærkets grunnleggende funksjon, nemlig at identificere varens eller tjenesteytelsens opprinnelse, således at forbrukeren, der kjøper den vare eller tjenesteydelse, som varemærket betegner, ved et senere kjøp kan velge den samme, hvis det var en positiv erfaring, eller velge en annen, hvis det var en negativ erfaring (Rettens dom af 27.2.2002, sag T-79/00, Rewe- Zentral mod KHIM (LITE), Sml. II, s. 705, præmis 26, og dommen i sagerne Kit Pro og Kit Super Pro, præmis 19)”.²²

Det er stilt spørsmål ved hvorvidt distinktivitetskravet i vml. § 1 annet ledd (varemerkedirektivet art. 2) innebærer noe annet enn forbudet mot registrering av deskriptive, eller beskrivende, varemerker i vml. § 13 første ledd annet punktum (varemerkedirektivet art. 3, 1, b). Vml. § 13 første ledd annet punktum sier at et varemerke skal ”således ikke utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg gi uttrykk for varens art, beskaffenhet, mengde, formål, pris eller stedet eller tiden for tilvirkningen”. I NOU 2001:8 argumenteres det for at varemerkedirektivet art. 2, bør leses ”som en definisjon som gir uttrykk for at tegn som skal være varemerke må kunne være egnet til å skille en virksomhets varer fra andres, men er åpen for at denne egenskap eventuelt må *ervertes* gjennom bruk og innarbeidelse” (s. 59). Kravet i vml. § 13 første ledd annet punktum ”må derimot leses slik at registrering skal nektes hvis merket ikke i utgangspunktet *har ervertet* den nødvendige adskillende evne” (Varemerkeutredningen IIs kursiveringer). Ragnar Knoph hevdet i *Åndsretten* (Oslo 1936) at bestemmelsen i annet ledd strengt tatt inneholdt ”ikke noe nytt, ved siden av regelen om at merket må være distinktivt ... For hvis det bare inneholder beskrivelser som enhver kan tillate sig, mister merket all evne til å skille den ene forretnings varer fra de andres”.

²⁰ OHIMs tredje appellkammer av 22. januar i sak R 169/1998-3 *Wrigley's Juicyfruit Yellow*

²¹ Registrering av farger som varemerker har, på tross av det begrensede fargespekter, jf. OHIMs tredje appellkammers avgjørelse i sak R 122/1998-3 *Wrigley's Doublemint Green*, forekommet. Eksempler kan være en nyanse rosa- oransje for merket LANCÔME, og en rosa- nyanse for merket CANDIA. Ved innarbeidelse kan en ellers uregistrerbar farge oppnå vern. Eksempel på et innarbeidet fargemerke, er lillanyansen for merket MILKA, EF reg. nr. 31336.

²² OHIM, fjerde avdelings avgjørelse av 30. april 2003 i de forente saker T-324/01 og T-110/02.

Formuleringen i vml. § 13 er i dag ikke helt vellykket når bestemmelsen skal tjene begge disse formålene, og av nettopp denne grunn var det man tilføyde ”således ” i § 13 første ledd, ”(...) for å tydeliggjøre at det i virkeligheten bare dreier seg om en anvendelse av hovedregelen i første punktum ...”, jf. Innstilling til lov om varemerker (Bergen 1958) s. 34-35.²³ Man kan imidlertid tenke seg at rent beskrivende betegnelser kan være særpregede, f.eks. når andre virksomheter ennå ikke har tatt betegnelsen i bruk, eller for tiden ikke bruker den i forbindelse med slike varer som det gjelder. Ikke minst kan dette være tilfellet med nydannede ord, som er sammentrekninger eller sammenstillinger av kjente, beskrivende ordelementer, foretatt etter vanlige normer for orddannelse. Eksempler på dette gir avgjørelsene fra Patentstyrets annen avdeling om KONFEKTOGRAM (NIR 1995 s. 305) og VOICEWRITER (NIR 1998 s. 291). Fra rettspraksis kan nevnes avgjørelsen om SNARKJØP (RG 1958 s. 628).

Distinktivitetskravet har etter dette et dobbelt innhold: For det første vil varemerker som ikke har slikt særpreg, jf. varemerkedirektivet art. 3, 1, b, at de egner seg til å skille noens varer eller tjenester fra andres varer og tjenester per definisjon være uegnet som særlig kjennetegn for noens varer: GROVBRØD kan ikke utpeke én bakers produkter til forskjell fra en annens.²⁴ For det andre vil det være direkte galt om man gir én virksomhet enerett til å bruke betegnelser som er rent beskrivende for varen eller for egenskaper ved den, eller som er helt dagligdagse, jf. varemerkedirektivet art. 3, 1, c og sikker tolkning av vml. § 13 første ledd annet punktum.²⁵ Slike betegnelser bør *friholdes*, og for stedsangivelser som varemerker er det dette behovet som vil representere det tyngste argumentet mot registrering.

Friholdelsesbehovet er særlig fremhevet i en rekke avgjørelser. Her kan, i tillegg til de ovenfor nevnte avgjørelser, nevnes Rt. 1995 s. 1908 MOZELL der førstevoterende fremholder at friholdelsesbehovet er ”et vesentlig hensyn bak regelen i varemerkeloven § 13 første ledd”. Fra europeisk registreringspraksis kan nevnes OHIMs tredje appellkammers avgjørelse i sak R 122/1998-3 *Wrigley’s Doublemint Green* der det ble gitt uttrykk for at registreringen av en farge som varemerke, på grunn av det begrensede fargespekteret, må

²³ NOU 2001:8 s. 75. Se også forgjengeren til vml. § 13 i varemerkeloven av 1910 som hadde en bedre formulering der distinktivitetskravet kom tydeligere frem.

²⁴ NOU 2001:8 s. 75.

²⁵ NOU 2001:8 s. 76. Vml. § 13 første ledd er tolket så den samsvarer materielt med Varemerkedirektivet krav. Formelt foreslås den endret av Varemerkeutredningen II i deres utkast til ny lov om varekjennetegn.

være underlagt strenge vilkår så andre næringsdrivende ikke blir fratatt muligheten til å bruke disse.²⁶

Uttalelsen betoner et sentralt poeng: Ikke alle typer av varemerker står i samme stilling i forhold til behovet for friholdelse. Friholdelsesbehovet vil nødvendigvis gjøre seg gjeldende med større kraft for merketyper det ikke ”kan lages nok av til å fylle alles (alle produsenters) behov”, jf. Lassen og Stenvik, *Oversikt*, s. 46. En kan vel tenke seg hvor meget mer følbart et bruksforbud for en av basisfargene, og farger forvekslbare med denne, vil være i forhold til et tilsvarende bruksforbud for en bestemt figur der det normalt fortsatt finnes rikelig av utfoldelsesmuligheter.

Fra europeisk rettspraksis om friholdelsesbehovet og stedsangivelser kan særlig nevnes EF-domstolens avgjørelser i de forente saker C-108/97 og C-109/97 *Windsurfing Chiemsee* der det ble uttalt at direktivets art. 3, 1, c forfølger et mål av allmenn interesse, ”som kræver, at de tegn eller beskrivende angivelser af kategorier af varer eller tjenesteytelser, for hvilke der ansøges om registrering, frit kan brukes af alle (...) Denne bestemmelse er derfor til hinder for, at sådanne tegn eller angivelser forbeholdes en enkelt virksomhed på grund af deres registrering som varemærke” (premiss 25). Verken etter varemerkeloven eller varemerkedirektivet utgjør friholdelsesbehovet imidlertid noen selvstendig nektelsesgrunn, og kan derfor bare få betydning som et moment ved tolkningen og anvendelsen av § 13 første ledd første og annet punktum:

”Ved bedømmelsen av om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, kan man stille strengere krav dersom det må antas at konkurrentene har en legitim interesse i å bruke det ord, tegn, etc. som varemerket består av. Men om et varemerke først har særpreg, og ikke er beskrivende, kan det ikke nektes under henvisning til en slik interesse hos konkurrentene. På den annen side, hvis et merke er beskrivende, eller mangler særpreg, må det nektes registrert selv om det ikke foreligger noe konkret friholdelsesbehov”.²⁷

2.2.3 Distinktivitetskravet og stedsangivelsene

Varemerkeloven § 13 første ledd annet punktum, jf. vml. § 25 annet ledd sier at et varemerke ikke kan registreres, eller skal slettes fra registeret, når det ”utelukkende eller bare med

²⁶ Det kan stilles spørsmål også ved fargenes distinktive evne. I sak R 169/1998-3 *Wrigley's Juicy Fruit* ble det uttalt at en farge kan ha det nødvendige særpreg ”in the case of, firstly, very specific goods for very specific clientele and, secondly, a colour exhibiting a shade which is extremely unusual and peculiar in the relevant trade ...”. I sak C-104/01 *Libertel* kom EF-domstolen til at en farge ”i sig selv uden rumlige begrensninger kan have et fornødent særpreg (...) i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 3 stk. 1, litra b), og stk. 3”.

²⁷ Lassen og Stenvik, *Oversikt*, s. 46.

uvesentlige endringer eller tillegg gi[r] uttrykk for varens art, beskaffenhet, mengde, formål, pris eller stedet eller tiden for tilvirkningen”. Dette innebærer et forbud mot rent beskrivende varemerker.

Når retten skal avgjøre om et merke er deskriptivt er det de assosiasjonene varens publikum – den relevante omsetningskrets – gjør seg som er interessante. Bare når mer enn en ubetydelig del av den relevante omsetningskretsen oppfatter varemerket som deskriptivt kan det nektes registrert. Hva som utgjør den relevante omsetningskrets og det nærmere innholdet av en ubetydelig del av omsetningskretsen, gjøres det nærmere rede for i punkt 2.2.7.

Når loven forbyr registrering av varemerker som ”**utelukkende** (...) gi[r] uttrykk for stedet for tilvirkningen”, betyr ikke dette at bare merker som utelukkende er stedsangivelser, og ikke har noen annen betydning eller funksjon, skal nektes registrert, men er å forstå slik at et merke ikke skal registreres hvis det utelukkende består av noe som er egnet til å gi uttrykk for stedet for tilvirkningen.²⁸ Fra norsk praksis kan nevnes at DERBY har blitt godkjent til registrering for bl.a. skjorter og snipper.²⁹ Ordet henspiller etter Eidsivating Lagmannsretts skjønn bl.a. på grunn av kombinasjonen med et figurativt element (hestehode) på hesteveddeløp, ikke på stedet Derby i England: Merket består ikke utelukkende av noe som er egnet til å oppfattes som stedet for tilvirkningen.

Vml. § 13 første ledd annet punktum sier videre at selv om en stedsangivelse ikke alene utgjør varemerket, så skal varemerket nektes registrering om ett eller flere tilleggselementer til sammen er ”**uvesentlig**”. Bestemmelsens formål er å hindre at registreringsforbudet for geografisk deskriptive varemerker omgås ved at ett eller flere mindre tilleggselementer legges til den forbudte stedsangivelse.

En annen løsning ville medføre at registreringsforbudet for beskrivende merker ble illusorisk. Dette gjelder hva enten endringen/ tilleggset består i endret stavemåte eller tillegg av bokstaver eller figurer. I ERFURT som gjaldt registreringen av et varemerke ”bestående av ordet ERFURT plassert i en enkel ramme”, ble det uttalt at ”den figurative utforming er så lite særpreget at den *ikke kan tillegges nevneverdig betydning* for vurderingen av om kravet til særpreget er oppfylt” (min kursivering).

²⁸ Lassen og Stenvik, *Oversikt*, s. 73.

²⁹ Se NIR 1950 s. 74.

I EF- domstolens avgjørelse i sak C-383/99 P BABY- DRY som gjaldt registrering av nevnte merke for bl.a. bleier, uttalte domstolen at det kreves en ”tydelig avvigelse” for å komme klar av forbudet mot registrering av beskrivende varemerker (premiss 40). Denne formuleringen harmonerer ganske godt med den norske lovens bestemmelse. Det er imidlertid delte oppfatninger om hva som skal anses som uvesentlige endringer, eller ”tydelig avvigelse”. Avgjørelsen i BABY- DRY inneholder ingen nærmere presisering av kriteriet. I lys av den uklarhet som har oppstått i kjølevannet av dommen, har generaladvokat *Jacobs* i sak C-191/01 P DOUBLEMINT invitert EF- domstolen til å klargjøre og presisere den norm som skal legges til grunn når grensen skal trekkes mellom beskrivende og ikke- beskrivende varemerker. Etter hans oppfatning bør en ”tydelig avvikelse” bare anses å foreligge dersom varemerket avviker så mye fra det beskrivende ord, uttrykk, etc, at både handlende og forbrukere vil *oppfatte* at varemerket *ikke er egnet* som en betegnelse på varen eller en angivelse av dens egenskaper.³⁰ Om den kompetente registreringsmyndighet kommer til at ”endringen eller tillegget” er mer enn uvesentlig, og denne kan skilles ad fra stedsangivelsen, må stedsangivelsen vurderes som en del av et varemerke, jf. nedenfor.

I Rt. 1995 s. 1908 *Mozell* skulle Høyesterett ta stilling til registreringen av varmerket MOZELL for kullsyreholdig mineralvann. En sammenslutning av vindyrkere fra Moseldalen i Tyskland, et distrikt mineralvannet ikke hadde noen tilknytning til, krevde på flere grunnlag varemerket nektet registrert.³¹ Forutsatt at varemerket anses for å skape assosiasjoner med Moseldalen må det være tvilsomt om “z” og dobbel “l” i stedet for “s” og enkel “l” er noe mer enn ”uvesentlige endringer eller tillegg”, og derfor tilfører varemerket den nødvendige distinktivitet.

Regelen om å se bort i fra uvesentlige tillegg eller endringer er opprettholdt i Varemerkeutredningen IIs lovforslag, og er ikke nærmere redegjort for i NOU 2001:8. Varemerkedirektivets løsning er imidlertid forskjellig fra den norske, og en kan reise spørsmål ved om den norske løsningen er i strid med EØS- forpliktelsene. I Ot. prp. nr. 72 (1991-92) vedrørende EØS- tilpasningen av den norske vml. § 13 sies det at det er ”uklart om det er noen realitetsforskjell”, og ”styret for det industrielle rettsvern må i alle tilfelle tilpasse sin

³⁰ For det nærmere innhold av dette, tillater jeg meg å vise til behandlingen av spørsmålet i Lassen og Stenvik, *Oversikt*, s. 82-84.

³¹ Som påpekt nedenfor er det avgjørende for om en vare har tilknytning til et sted ikke om tilknytning *faktisk* foreligger, men om varemerket er egnet til å skape slike assosiasjoner i omsetningskretsen. MOZELL ble i den konkrete sak ikke funnet egnet til å skape assosiasjoner med Moseldalen, noe som vel kan synes oppsiktsvekkende.

praktisering av bestemmelsen til den praksis som utvikler seg innen EØS- området forøvrig dersom det skulle vise seg at norsk praksis er strengere mot søkerne enn EØS- avtalen tillater” (s. 80).³² Problemstillingen synes kun å være av teoretisk interesse; om stedsangivelsen som varemerke vurderes som geografisk deskriptiv, vil den samme stedsangivelsen med en ”uvesentlig endring eller tillegg” neppe oppfattes annerledes.³³

Et registreringsforbud som bare rammer varemerker som gir uttrykk for **stedet for tilvirkningen** vil kun i begrenset omfang kunne brukes for å oppfylle det friholdelsesbehov som finnes for stedsangivelser. Friholdelsesbehovet tilsier således en utvidet fortolkning. Som drøftelsen nedenfor viser, har praksis tatt dette til etterretning.

Å bestemme stedet for en vares tilvirkning er ikke uproblematisk. En vare passerer gjennom flere ledd (omsetnings- og/ eller produksjonsledd) før den befinner seg hos sluttbrukeren. Praksis har imidlertid vist at det ikke er nødvendig i et hvert tilfelle å fastslå hva som må regnes som tilvirkningsstedet. I EF- domstolens avgjørelse *Windsurfing Chiemsee* sies det ”at selv om den i direktivets artikkel 3, stk. 1, litra c), omhandlede angivelse av den pågældende vares geografiske oprindelse i sædvanlige tilfælde ganske vist er angivelsen af det sted, hvor varen er fremstillet, eller hvor den ville kunne være fremstillet, kan det ikke udelukkes, at forbindelsen mellom kategorien af varer og det geografiske sted afhænger af *andre tilknytningsmomenter*, f. eks. den omstændighed, at varen er blevet udviklet og designet på det pågældende geografiske sted” (premiss 36)(mine kursiveringer).

I ERFURT ble uttalelsen fulgt opp, og i forbindelsen med vurderingen av friholdelsesbehovets rekkevidde sies det at ”(...) enhver næringsdrivende for sine varer må kunne bruke navnet på stedet for virksomheten, eller på et sted som varene for øvrig har en *naturlig tilknytning* til” (min kursivering). Mange steder kan ha tilknytning til en vare. Innholdet av ’naturlig tilknytning’ kan derfor være vanskelig å definere. I den ovenfor siterte premiss 36 fra *Windsurfing Chiemsee* nevnes utviklingsstedet og stedet for design som eksempler på steder en vare vil kunne ha naturlig tilknytning til.

³² Ot.prp. nr 72 (1991-92) Om lov om lovvalg i forsikring, lov om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalens vedlegg V punkt 2 om fri bevegelighet for arbeidstakere m v innenfor EØS og lov om endringer i enkelte lover som følge av EØS-avtalen

³³ Mens EF- domstolen søker å klarlegge gjennomsnittsforbrukerens oppfatninger, søker norske domstoler oppfatningene i den relevante omsetningskrets. Det er uklart om det er noen realitetsforskjell. Problemstillingen behandles nærmere nedenfor.

Det avgjørende for om en vare har naturlig tilknytning til et sted, er ikke hvorvidt slik tilknytning *faktisk* foreligger, men om varemerket er egnet til å fremkalle slike assosiasjoner i den relevante omsetningskretsen.³⁴

Forbudet mot å registrere varemerker som utelukkende gir uttrykk for et sted varen har en naturlig tilknytning til rammer ikke bare stedsnavnene, men også de øvrige stedsangivelsene. I kjennelse nr. 2833 fra 1966 uttalte Annen avdeling at ”for anførsel av varemerkelovens § 13, første ledd, som registreringshindring kan [det] være nok at i hvert fall en del av det publikum som kjøper vedkommende vare, *kan oppfatte* den geografiske betegnelse som varens opprinnelsessted” (Annen avdelings kursivering). Uttalelsen falt ovenfor en søker som krevde registrering av et stedsnavn under henvisning til at det slett ikke anga varenes tilvirkningssted.³⁵ Det samme må gjelde for søkere som anfører at det eksempelvis er i kraft av stedsnavnet som slekts- eller familienavn eller firma varemerket søkes registrert. Lassen og Stuevold bruker stedsnavnene Paris og Berlin som eksempler. Det kan anføres at navnene henspiller på hhv. den trojanske prins som bortførte den skjønne Helena og den amerikanske komponisten Irving Berlin.³⁶ For de fleste produktkategorier er det imidlertid lite trolig at det er disse assosiasjoner omsetningskretsen gjør seg. Med dette vil skillet mellom direkte og indirekte geografiske indikasjoner ikke være av betydning når spørsmålet om registrering av en stedsangivelse som varemerke skal avgjøres.

I forslaget til ny lov om varekjennetegn skal det etter § 13 være forbudt å registrere et varemerke som angir *geografisk opprinnelse*. Endringen innebærer neppe noe nytt i forhold til gjeldende rett, og passerer uten å bli kommentert i NOU 2001:8.

Registreringsforbudet for deskriptive varemerker rammer også varemerker som ”gi[r] uttrykk for varens art, beskaffenhet, mengde, formål eller pris”. Dette er de såkalte fritegn eller generiske tegn. Fritegnene kjennetegnes ved at de er tegn eller symboler, ordmerker især, som ikke opprinnelig har vært beskrivende for vedkommende vareslag, men som er kommet til å bli alminnelige symboler for eller betegnelser på varer eller tjenester av en bestemt art. Det er altså blitt slik at ”kjennetegnets kvalitetsfunksjon overskygger dets opprinnelsesfunksjon”, og

³⁴ Se det nedenfor siterte fra Annen avd. sak nr. 2833 (1966).

³⁵ Beier og Knaak, *The Protection of Direct and Indirect ...*, s. 4; ”The perceptions of the general public are particularly decisive as to whether a designation is recognizable as geographical at all, and whether impressions about the origin of the goods are connected thereto”.

³⁶ Blant hans mer kjene verker er musikalen *Annie Get Your Gun*.

at det dermed har mistet sin identifiserende og individualiserende evne.³⁷ Prosessen som leder til at et tegn eller symbol blir generisk, kalles degenerasjon. Denne prosessen representerer den største trusselen for de ”sterkeste og mest anslående varemerkene”.³⁸ Et hjemlig eksempel kan være varemerket FARRIS, som er så sterkt at det vil kunne stå i fare for å bli en alminnelig betegnelse på kullsyreholdig drikkevann.³⁹

Degenerasjon er særlig praktisk i forhold til nye produkter, og spesielt produkter det ennå ikke finnes en generisk betegnelse på. I så henseende vil det være klokt av en eventuell patenthaver om han gir produksjonslisens til flere konkurrenter, slik at produktet helt fra først av kommer på markedet under flere varemerker. Da vil det gjerne oppstå en produsentnøytral betegnelse som kan være felles for alle utgavene av produktet, og som publikum vil kunne ta i bruk.⁴⁰

Som andre særlige kjennetegn for noens varer eller tjenester, kan også stedsangivelser komme til å gi uttrykk for en vares art, beskaffenhet, mengde, formål eller pris. Det er særlig stedsangivelsene i form av ordmerker som står i fare for å degenerere: Det er ordmerkene som brukes muntlig, og derfor hyppigst.

Varemerker som er blitt en betegnelse på en ”art”, eller varesort/ -type, vil være beskrivende, og kan ikke innehas av én næringsdrivende til fortrenghet for andre. Eksempel på en generisk stedsangivelse av denne typen kan være EAU DE COLOGNE/ COLOGNE, som i dag er en alminnelig betegnelse på parfymen.⁴¹ Svært få, om noen, vil forbinde en parfyme under dette navnet med én bestemt næringsdrivende.

Varemerker som gir uttrykk for varens *beskaffenhet* rammes også av registreringsforbudet. Kvalitetsangivende stedsangivelser vil kunne gi uttrykk for en vares beskaffenhet, og må nektes registrert. Det er imidlertid grunn til å stille spørsmål ved om registreringsforbudet bør følge den samme grensedragningen mellom kvalitetsnøytrale og kvalitetsangivende

³⁷ Asland, *Beskyttelse av geografiske betegnelser*, s. 404.

³⁸ Lassen og Stenvik, *Oversikt*, s. 106.

³⁹ Mineralvannet under varemerket FARRIS er hentet fra den ca. 9000 år gamle Kong Haakons 7s kilde. Kilden ligger rett utenfor Larvik, og het opprinnelig Farriskilden. 'Farris' stammer fra gårdsnavnet Fareid. Fareid har ved siden av Farriskilden gitt navn til bl.a. Farrisvannet og Farriselven.

⁴⁰ Lassen og Stenvik, *Oversikt*, s. 108.

⁴¹ Aschehoug og Gyldendals Store Norske Leksikon, 2. utgave, 3. opplag, Oslo, 1991: Eau de Cologne: (fr., vann fra Köln), kölnervann, løsning av forskjellige velduftende eteriske oljer i mer eller mindre fortynnet etanol (...). Ble sannsynligvis oppfunnet av italieneren Paolo Ferminis i 1795 ved å ekstrahere forskjellige velluktende planter med etanol og så destillere ekstrakt. Under det opprinnelige navn Eau admirable brakte Johann Maria Farina i handelen fra 1709. Senere, dvs. fra 1792, er det særlig fremstilt av Ferdinand Mühlens i Glockengasse nr. 4711 i Köln”. Andre ”eau- eksempler” kan være eau de JAVEL og eau de LABARRAQUE, bleke- og desinfeksjonsmidler, som bærer navn etter stedene der de først ble fremstilt.

stedsangivelser som følges i TRIPS art. 22.1 og i denne oppgaven. I *Windsurfing Chiemsee* uttrykkes det at det ikke bare ”består (...) en almen interesse i at udelukke enerettigheter over” stedsangivelser som angir ”kvaliteten af og de øvrige egenskaber ved de pågældende kategorier af varer”, men også stedsangivelser som evner ”til på forskellig måde at påvirke forbrugernes præferencer, f. eks. ved at tilknytte varer til et sted, som kan fremkalde positive følelser” (premiss 26). Uttalelsen ble fulgt opp i Annen avd. sak. nr. 7262 MAINE. I denne saken ble MAINE nektet registrert for bl.a. fritidsjakker og støvler i klasse 25, under henvisning til at den amerikanske staten Maine er

”kjent for sin natur, sitt friluftsliv og sine utendørsaktiviteter. Det er derfor nærliggende å anta at mer enn en uvesentlig del av omsetningskretsen som møter varemerket MAINE på sports og fritidsantrekk, på skotøy for utendørsaktiviteter mv. assosierer eller vil kunne komme til å assosiere merket med staten Maine, selv om de ikke nødvendigvis vil tro at varene er produsert i Maine. Det siste er da heller ikke noe vilkår for anvendelsen av vml. § 13 første ledd annet punktum så lenge den skal tolkes i samsvar med EF- domstolens praksis under varemerkedirektivet. Annen avdeling legger i denne forbindelse vekt på det behov for å friholde geografiske betegnelser på grunn av deres evne til å *fremkalle positive assosiasjoner hos forbrukeren* (goodwill- hensynet), som EF- domstolen fremhevet i *Windsurfing Chiemsee*- saken (premiss 26). Etter 2. avdelings oppfatning må alle næringsdrivende kunne utnytte de positive assosiasjoner som knytter seg til Maines natur mv. ved markedsføring av sports- og fritidsantrekk etc” (min kursivering).⁴²

Uttalelsene innebærer at registreringsforbudet strekker seg ut over et forbud mot registrering av kun kvalitetsangivende stedsangivelser. Nøyaktig hvor langt gir ikke foreliggende praksis grunnlag for å uttale seg om, men det ligger sterke føringer i Annen avdelings utsagn om å ”friholde geografiske betegnelser på grunn av deres evne til å frembringe positive assosiasjoner hos forbrukeren”.

Lovgivningens vern mot degenerering av varekjennetegn er representert ved forbud mot bruk av villedende og forvekslbare kjennetegn. Mens forbudet mot villedende kjennetegn skal forhindre at varer uten de rette egenskapene brukes under det vernede varekjennetegnet, skal forbudet mot forvekslbare kjennetegn forhindre at andre varer går under et kjennetegn som vil kunne medføre sammenblandinger av varenes kommersielle opprinnelse. På denne måte forhindres såkalt renommésnylting.

Vernet mot degenerasjon vil avhenge av hvilken rekkevidde man gir de to beskyttelselementene: Svikter villedelsesvernet vil øvrige næringsdrivende, under

⁴² Hentet fra Lassen og Stenvik, *Oversikt*, s. 75.

forutsetning av at varens kommersielle opprinnelse er tilstrekkelig klart opplyst, fritt kunne bruke varekjennetegnet på sine varer, og om forvekslbarhetsvernet etter svikter vil det samme kunne skje ettersom enhver kjennetegnbruk som ikke villeder mht. varens objektive egenskaper, er lovlig. I begge tilfeller kan resultatet bli at varekjennetegnet utvannes og blir beskrivende.

Vernet mot degenerering er ikke likt gjennomført for alle varekjennetegnene. Betegnelser vernet etter vin- og spritforskriften nyter eksempelvis bedre beskyttelse mot villedende bruk enn varemerkene, mens deres beskyttelse mot bruk av forvekslbare varekjennetegn er svakere. Best vernet mot degenerering er sannsynligvis landbruksvareforskriftens opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser.

For stedsangivelser som varemerker er det på sin plass å peke på at vml. § 5 annet ledd sier at rett til varemerke ikke gir innehaveren rett til å nekte andre å bruke eget navn, firma eller egen adresse i næringsvirksomhet i samsvar med god forretningsskikk. Som redegjørelsen for bestemmelsen i punkt 2.3 vil vise, innebærer dette at varemerkevernet mot bruk av forvekslbare kjennetegn svekkes, og med dette også degenerasjonsvernet.

Det er intet i veien for at en merkeinnhaver fortsetter å bruke et degenerert varemerke. Det er bare hans rett til å forby andre å bruke det, som har gått tapt. Det kan hende ved "fortsatt, hardnakket bruk av merket" at han lykkes i å gjenerobre det.⁴³ Merket *regenererer* og blir igjen særmerke for ham ved at språket gir slipp på den generiske betegnelsen: Merket gjenvinner sin distinktivitet. Et eksempel på et varemerke som degenererte, men som senere gjenvant sin distinktive evne er merket SINGER for symaskiner. Maskinene var en periode umåtelig populære, og "singer" ble etter hvert en alminnelig betegnelse for symaskiner. Imidlertid tapte produsenten etter hvert store markedsandeler, og betegnelsen gikk ut av bruk. Ettersom produsenten fortsatte bruken av merket, gjenvant det senere sin distinktivitet.

Varemerkedirektivet art. 3, 1, d finnes ikke igjen i varemerkeloven. Bestemmelsen forbyr registrering av varemerker som "utelukkende består av tegn eller betegnelser som er blitt vanlige i alminnelig språkbruk eller i lojal og innarbeidet næringsvirksomhet ...". Forbudet i denne artikkelen er ikke, til forskjell fra art. 3, 1, c, som gjenfinnes i vml. § 13 første ledd annet punktum, begrenset til å gjelde tegn og betegnelser som er *beskrivende* for de varer det gjelder, men rammer alle tegn og betegnelser som er blitt vanlige i alminnelig språkbruk eller i lojal og etablert forretningspraksis. Forbudets oppgave blir dermed først og fremst å ramme

⁴³ Lassen og Stenvik, *Oversikt*, s. 112.

det man kaller alminnelige reklameuttrykk som ikke er beskrivende for varens art, egenskaper, etc.

Lassen og Stenvik uttaler i sin *Oversikt* at ”ettersom den norske loven ikke inneholder noen tilsvarende bestemmelse, må hjemmelen for nektelse i disse tilfellene søkes i den alminnelige regelen i § 13 første ledd første punktum” (s. 45). Varemerkeutredningen II kunne ikke utelukke muligheten for at bestemmelsen inneholder noe som ikke rammes av vml. § 13 første ledd annet punktum, og inntok i lojalitet til denne en bestemmelse som svarer til direktivets i sitt utkast. Bestemmelsen finner vi i utkastet til ny lov om varekjenning § 13 annet ledd i.f.

Vurderingstemaet for distinktiviteten er alltid det aktuelle varekjenning slik det fremstår i registreringssøknaden, og ikke omfanget av de endringer/ tillegg man antar har vært foretatt i forhold til et ikke- registrerbart varekjenning.⁴⁴

Etter fast norsk registreringspraksis må et varemerke for å kunne registreres være distinktvt så vel på søknadstidspunktet som på registreringstidspunktet.⁴⁵ Denne praksis, som tilfredsstillere direktivets krav, foreslås av Varemerkeutredningen II opprettholdt, jf. NOU 2001:8, s. 77.

2.2.4 Behovet for friholdelse av hensyn til fremtidig utvikling

Et rent beskrivende merke vil som den store hovedregel mangle særpreg. Som omtalt ovenfor kan det imidlertid forekomme at et beskrivende merke til tross for sitt innhold identifiserer en vares kommersielle opprinnelse, f. eks. fordi ingen andre for øyeblikket bruker akkurat dette stedsnavnet for det konkrete produkt.⁴⁶ Slike tilfeller foranlediger en vurdering av behovet for å friholde stedsangivelser av hensyn til mulig fremtidig utvikling.

Friholdelsesbehovet ble lenge gitt en vid fortolkning i norsk rett. Dette innebar at man nektet registrering av stedsangivelser som særlig kjennetegn for en virksomhets varer, ikke bare av hensyn til eksisterende industri eller næringsvirksomhet, men også av hensyn til eventuell fremtidig industri. Sannsynligheten for at slik virksomhet kunne komme til, ble kun i begrenset grad ihensyntatt.

⁴⁴ Se NIR 1984 s. 222 CLAIR.

⁴⁵ Ot.prp.nr. 72 (1991-92), s. 80.

⁴⁶ NOU 2001:8 s. 75.

I EF- domstolens avgjørelse *Windsurfing Chiemsee* behandler domstolen bl.a. spørsmålet om under hvilke betingelser direktivet art. 3, 1, c (sml. vml. § 13 første ledd annet punktum) er til hinder for registreringen av et varemerke som utelukkende består av et geografisk navn. Den konkluderer med at varemerkedirektivet art. 3, 1, c også omfatter mulig fremtidig anvendelse av det geografiske navn for en varegruppe som betegnelse på varenes opprinnelse. Imidlertid må man i den forbindelse vurdere ”om det med rimelighet kan forudses, at et sådan navn efter de relevante omsætningskredses mening vil kunne betegne denne kategori af varers geografiske oprindelse” (konklusjonen). Denne avgjørelsen er ikke formelt bindende for Norge, men det er på det rene at slike avgjørelser skal tillegges stor vekt ved tolkningen av norsk lov.⁴⁷

Konklusjonen i *Windsurfing Chiemsee* gjentas i Annen avdelings avgjørelse av 29. november 1999 VARDEN, men det gis ingen redegjørelse for på hvilken bakgrunn dette også må være norsk rett.⁴⁸

I Annen avdelings avgjørelse av 8. desember 1999 LA PAZ påviste man vml. § 5 annet ledd som et mulig grunnlag for å endre norsk praksis, og det ble reist spørsmål ved om nevnte bestemmelse ”tilsier en noe endret vurderingsnorm når det gjelder registrering av geografiske navn”.⁴⁹ Spørsmålet ble imidlertid ikke besvart.

Vml. § 5 annet ledd (varemerkedirektivet art. 6, 1, b) gir enhver næringsdrivende rett til å bruke sin adresse i næringsvirksomhet i samsvar med god forretningsskikk. Registrering av stedsnavn som varemerke vil etter dette ikke hindre at andre næringsdrivende, som f. eks. har næringsvirksomhet på det stedet det gjelder, i å angi at deres varer kommer fra angjeldende sted. § 5 annet ledd behandles nærmere nedenfor under punkt 2.4.

I Annen avdelings avgjørelse av 8. mai 2000 ERFURT ble det uttalt at selv om “bestemmelsen i § 5 annet ledd ikke [gir] andre næringsdrivende rett til å bruke et registrert stedsnavn som varemerke”, og derfor ikke fullt ut ivaretar det friholdelsesbehov som ligger til grunn for bestemmelsen i § 13 første ledd, ”synes friholdelsesbehovet å komme i en annen, og mindre fremtredende, stilling enn det som ble lagt til grunn i tidligere praksis om registrering av stedsangivende varemerker”.⁵⁰ Dette uttalte Annen avdeling på tross av at EF- domstolen i

⁴⁷ Se Rt. 1997 s. 1954 og Ot. prp. nr. 72 (1991-1992).

⁴⁸ Annen avd. sak nr. 6962 VARDEN.

⁴⁹ Annen avd. sak nr. 6921 LA PAZ.

⁵⁰ Annen avd. sak nr. 7030 ERFURT.

Windsurfing Chiemsee hadde uttalt ”at direktivets artikkel 6, stk. 1, litra b), (...), ikke motsiger (...) formålet med artikkel 3, stk. 1, litra c), og i øvrigt heller ikke på afgørende måte påvirker fortolkningen af denne”. Uttalelsene synes umiddelbart å stå i motsetning til hverandre. EF-domstolens bemerkning må imidlertid sees i lys av at foreleggelsen skjedde fra en tysk domstol, for å få belyst direktivets betydning ved anvendelsen av tysk rett, hvor forbudet mot registrering av stedsangivende varemerker tidligere ble gitt en snever tolkning. Etter tidligere tysk praksis ble registrering bare nektet der det forelå et *konkret, aktuelt eller tungtveiende* friholdelsesbehov. Etter EF-domstolens avgjørelse skal det nå imidlertid også legges vekt på en utvikling som med rimelighet kan forventes i fremtiden, og som kan føre til at et friholdelsesbehov oppstår. Siden art. 6, 1, b ikke ivaretar dette friholdelsesbehovet fullt ut, kan bestemmelsen ikke danne grunnlag for en videreføring av den tidligere tyske praksis. For norsk retts vedkommende, hvor forbudet mot registrering av stedsangivende varemerker ble gitt en vid tolkning, som også tok i betraktning den delen av friholdelsesbehovet som nå ivaretas av vml. § 5 annet ledd, kommer spørsmålet i en annen stilling, og Annen avdeling konkluderer med at ”det må anses nokså klart at den delen av friholdelsesbehovet som nå ivaretas av [vml. § 5 annet ledd], ikke kan tillegges vekt ved tolkningen og anvendelsen av varemerkelovens § 13 første ledd”.

Resultatet av Annen avdelings vurderinger er at det synes ”nødvendig med en viss lemping av den nokså strenge, norske praksis, for å oppnå den harmonisering av rettstilstanden i Europa som direktivet tar sikte på”.

Konklusjonen må bli at friholdelsesbehovet fortsatt er et vesentlig hensyn bak regelen i vml. § 13 første ledd, men at det er grunn til å være noe mildere når man skal avgjøre om en stedsangivelse må friholdes av hensyn til eventuell fremtidig virksomhet.

Om hva som skal kreves for å anta at det foreligger et fremtidig behov for bruk av stedsangivelsen, uttalte Annen avdeling i LUXOR av 12. mars 2001 at “det synes i denne forbindelse å måtte kreves noe mer enn en teoretisk mulighet for en utvikling som vil medføre at andre næringsdrivende vil få behov for å anvende betegnelsen, smnl. 2. avd. kj. 6690, NIR 1998 s. 291 (VOICEWRITER) og 7030, 2. avd. kj. av 8. mai 2000 (ERFURT)”.⁵¹

⁵¹ Annen avd. sak nr. 7084 LUXOR.

Til forskjell fra stedsangivelser som gir uttrykk for stedet for tilvirkningen, der fremtidig utvikling står sentralt, er det fornuftig ikke å ta høyde for en mulig fremtidig degenerering. Å gjøre antagelser om hvordan en betegnelse vil oppfattes i fremtiden innebærer for store usikkerhetsmomenter, herunder hvordan og hvor aktivt merkeinnhaveren velger å gripe inn for å ”forsvare” varemerket sitt.

2.2.5 Stedsangivelser som kan registreres som varemerker

I praksis finner vi to grupper av stedsangivelser som godtas registrert som varemerker. Stedsangivelsene har til felles at de anses for *ikke* å gi uttrykk for et sted varen oppfattes å ha en naturlig tilknytning til. Dette alene er imidlertid ikke nok. I tillegg må stedsangivelsene selvsagt også passere de øvrige registreringshindringene.

Den første gruppen er stedsangivelser som ”inte rimeligen kan beteckna ett geografiskt ursprung för en vara”.⁵² I *Windsurfing Chiemsee* uttales det at ”direktivets artikkel 3, stk. 1, litra c), i prinsippet ikke [er] til hinder for registrering af geografiske navne (...), for hvilke det på grund af egenskaberne ved det angivne sted (f.eks. et bjerg eller en sø) ikke er sannsynlig, at de relevante omsætningskredse vil kunne forestille sig, at den pågældende kategori af varer hidrører fra dette sted” (premiss 33). For slike stedsangivelser vil det ikke foreligge noe behov for friholdelse, og igjen er det kjøpernes forestillinger som er avgjørende, ikke om de aktuelle varer *faktisk* har en naturlig tilknytning fra stedet. I svensk praksis finnes en rekke eksempler på at slike stedsangivelser har blitt registrert.⁵³ Her gjengis to.

BAIKAL, navnet på Asias største, og verdens dypeste sjø samt et fjellområde like ved, har blitt registrert for jaktgeværer, klasse 13.⁵⁴ Begrunnelsen var at ”i förarbeterna till VmL 1960 förordas mildring i fråga om bedömning av geografisk deskriptivitet. Sökanden er ett sovjetisk företag. Märket är registrerat i hemlandet (1967)”. Det er åpenbart at ordet ’baikal’ ikke kan anses for å betegne det sted der den aktuelle vare kommer fra, ettersom navnet betegner en sjø og et fjellområde. Stedet der geværene tilvirkes heter ikke Baikal. Dermed er navnet egnet til å oppfattes som et varemerke og behøver ikke holdes fritt tilgjengelig for andre virksomheter.

⁵² Holmqvist, *Varumärkens Särskiljningsförmåga*, s. 313.

⁵³ Holmqvist, *Varumärkens Särskiljningsförmåga*, s. 315-326.

⁵⁴ De varer et varemerke registreres for er inndelt i klasser. Klassene følger en europeisk standard.

NIAGARA er registrert for klassene 19, 20 og 21. Begrunnelsen var at ”Niagara är för allmänheten känt som namn på ett vattenfall. Det är inte sannolikt att det skulle uppfattast som angivande varornas geografiska ursprung (1977)”. Navnet er vel egnet til å oppfattes som varemerke, og behøver ikke holdes fritt tilgjengelig for andre virksomheter.

Den andre gruppen er stedsangivelser som ikke er, og ikke kan forventes å bli, kjent, som betegnelser på det indikerte sted.⁵⁵ ”Det sistnevnte synes – iallfall prinsipielt – å måtte gjelde selv om det faktisk fremstilles varer av angjeldende type på det sted det gjelder”, jf. ERFURT og ovenfor. I svensk praksis finner vi en rekke eksempler på registreringen av slike stedsangivelser.⁵⁶ Et godt eksempel er registreringen av CAMARGUE, godkjent for klasse 25. Begrunnelsen er at

”den svenska allmänheten torde endast i begränsad uppfattning känna till att Camargue utgör namnet på ett geografiskt område. Inom detta område bedrivs inte heller såvidt känt någon industriell verksamhet av betydelse. Det får därför anses att inga risk föreligger för att varumärket CAMARGUE kan komma att uppfattas som geografisk ursprungsbezeichnung för de varor i klass 25 som avses med ansökan: jfr. RÅ 1971 CHANTILLY och H 62 WINDSOR (1981)”.

La Camargue er den del av elven Rhône's delta som ligger mellom elvens to munningsarmer. Området var tidligere forsumpet, men har delvis blitt tørrlagt til fordel for fruktbar mark. I dag dyrkes det både vindruer og ris der. Intet tilsier forekomst av tekstilindustri, og dermed er navnet egnet til å oppfattes som varemerke og behøver ikke friholdes. Ettersom Camargue ikke hadde karakter av å være en geografisk opprinnelsesbetegnelse, kunne det heller ikke nektes fordi det var villedende.

2.2.6 Stedsangivelser som del av et varemerke

En stedsangivelse fremstår ofte som en del av et varemerke. I det følgende forutsettes det at stedsangivelsen, *som merkeelement*, bør friholdes.

Når stedsangivelsen står i slik kombinasjon med andre elementer, må det virke inn på distinktivitetsvurderingen. Forutsatt at de øvrige elementene er mer enn ”uvesentlige endringer eller tillegg”, jf. ovenfor, er det imidlertid sikker rett at varemerket med

⁵⁵ Se *Windsurfing Chiemsee*, premiss 33. Som illustrasjon kan nevnes at NAPAPIJRI er et annet navn på Nordpolen. Det er det neppe mange som vet.

⁵⁶ Se Holmqvist, *Varumärkens Särskiljningsförmåga*, s. 315-326.

stedsangivelsen vil kunne registreres dersom helheten fremstår som distinktiv. Eneretten knyttes da til merket som helhet, men omfatter ikke stedsangivelsen.⁵⁷ Dette fremgår av vml. § 15 første ledd som bestemmer at ”den enerett som erverves ved registrering av varemerke, omfatter ikke slik del av merket som det ikke ville vært adgang til å registrere særskilt”. Bestemmelsen er en stadfestelse av et varemerkerettslig grunnleggende prinsipp: Ikke-distinktive merkeelementer blir ikke beskyttet som følge av at helheten registreres.⁵⁸ For de ikke-distinktive merkeelementene, om registrering ”kan skape uvisshet om omfanget av eneretten”, ”kan det ved registrering uttrykkelig angis ved en unntaksanmerkning at [den ikke-distinktive] del er unntatt fra rettsvernet”.⁵⁹ Unntaksanmerkning skal bare tas der hvor det kan oppstå tvil om hvorvidt vedkommende merkeelement omfattes av registreringsvirkningene. For å unngå vidløftiggjørelse av saksbehandlingen i Patentstyret, foreslår Varemerkeutredningen II en endring i bestemmelsen som går ut på at Patentstyret kan gjøre registreringen betinget av unntaksanmerkning *for å unngå uvisshet*. På denne måten unngår man vurderingen av om uvisshet *kan oppstå*.

Et varemerke som utelukkende består av merkeelementer som isolert sett mangler den nødvendige distinktivitet, må også kunne registreres dersom varemerket som helhet oppfyller distinktivitetskravet. I tilfellet er det kombinasjonen som tilfører distinktiviteten. Unntaksanmerkning, partiell eller fullstendig, vil i tilfellet måtte vurderes for hvert enkelt av merkeelementene.

I de fleste varemerker vil det være ett eller flere elementer som er dominerende (dominanter) og tar fokus vekk fra de andre innslagene i merket. Det kan være et enkelt ord i et komplisert figurmerke eller en iøynefallende bestanddel av et rent ordmerke. Det sier seg selv at dominanten må antas å få vesentlig betydning for det helhetsinntrykket det etterlater seg. Som en konsekvens av dette vil enkelte beskyttelsesverdige elementer i et varemerke kunne stå igjen som ubeskyttet etter forvekslbarhetsvurderingen. Helt ubeskyttet er elementene imidlertid ikke. Se om vml. § 14 første ledd nr. 4 og 5 nedenfor under punkt 2.3.

⁵⁷ Ot. prp. nr. 85 (2000-2001) Om lov om endringer i lov 17. juni 1932 nr. 6 om kvalitetskontroll med landbruksvarer, pkt. 2.2 annet avsnitt.

⁵⁸ Lassen og Stenvik, *Oversikt*, s. 263.

⁵⁹ Unntaksanmerkningene går ofte under navnet '*disclaimers*', men Patentstyret har siden 1990 konsekvent brukt den norske betegnelsen.

2.2.7 Relevant omsetningskrets. Assosiasjonskrav.

Verken varemerkedirektivet eller varemerkeloven fastslår hva som skal anses som den relevante omsetningskrets, eller hvor stor del av denne som må assosiere, eller som med rimelighet kan forventes å assosiere, stedet med den aktuelle varegruppe, for at varemerket skal nektes registrert.

Umiddelbart bringer uttrykket 'relevant omsetningskrets' tankene på den gruppen som varen er ment å tilfredsstille behovene hos, de endelige avtakerne. Det er imidlertid sikker rett at ikke bare de endelige avtakerne representerer en relevant omsetningskrets. Hvert ledd mellom produsent og endelig avtaker er konkurranseutsatt, og virksomheter med de enkelte ledd som målgruppe må også vernes mot illojal konkurranse. Varemerket er derfor vernet enten en står ovenfor det ene eller annet omsetningsledd.

Når det dreier seg om nasjonal registrering, som bare gir beskyttelse i Norge, er det nærliggende at kun omsetningskretsen *her i landet* tas i betraktning, jf. ERFURT. I den ovenfor refererte dom, CAMARGUE, gjorde den svenske registreringsmyndigheten et poeng ut av at "den svenska allmänheten torde endast i begränsad uppfattning känna till att La Camargue utgör namnet på ett geografiskt område". I Danmark er ALPIN nektet registrert for håndstrikkegarn, idet ordet måtte anses som opprinnelsesangivende. I *Oversikt* blir det antatt at ALPIN for en nordmann neppe vil oppfattes som opprinnelsesangivende. Det antas videre at noe av forklaringen på det danske avslaget ligger i "nettopp [det] at avgjørelsen er dansk, og derfor ikke vurderer hvilke tanker en nordmann vil gjøre seg. Mens man i Norge – iallfall i forbindelse med strikkegarn – fra ALPIN vil assosiere umiddelbart til utforrenn og slalåm, og ikke til noe geografisk område, har man i Danmark ikke på tilsvarende måte en "overdøvende" annen betydning, og vil assosiere til den mellomeuropeiske alperegionen" (s. 77).

I Annen avdelings avgjørelse LUXOR uttales det at en relevant assosiasjon med Luxor i Egypt vil kunne oppstå for penner selv om stedsnavnet ikke blir kjent for de varer det gjelder, hvis "omsetningskretsene *her i landet* likevel kan forventes å tro at skrivesaker som merkes LUXOR kommer fra Luxor, eller dersom markedsføring av slike varer på andre måter bringer tankene til stedet Luxor" (min kursivering). Det gjør seg imidlertid også gjeldende et visst friholdelsesbehov for utenlandske næringsdrivende, som ikke bør hindres i å angi

opprinnelsen for sine varer. Imidlertid må dette behovet anses for i det vesentlige å bli ivaretatt av bestemmelsen i vml. § 5 annet ledd.⁶⁰

Omsetningskretsene kan være mer eller mindre homogene, og i så henseende er det viktig å ta hensyn til de forskjellige assosiasjoner de forskjellige typer av avtakere gjør seg når de konfronteres med en stedsangivelse som varemerke.⁶¹ Formålet med bestemmelsen i vml. § 13 første ledd – å beskytte den kommersielle interesse og verdi som ligger i å kunne benytte en betegnelse som assosieres med en vare – synes å innebære at en ikke kan kreve at hele eller den overveiende del av omsetningskretsen assosierer som ovenfor nevnt. Allerede dersom en *ikke ubetydelig del av omsetningskretsen* assosierer betegnelsen med varen, foreligger det en interesse og verdi i å kunne bruke betegnelsen som varemerke. På den andre siden synes det å være grunn til å se bort i fra assosiasjoner som bare en helt ubetydelig del av omsetningskretsen kan antas å gjøre seg.⁶² Kravet om at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen må assosiere på nevnte måte er kommet til uttrykk i bl.a. Rt. 1998 s. 1988 COSMICA.

EF- domstolen har valgt en annen uttrykksmåte. Etter denne er det avgjørende ”hvordan *gjennomsnittsforbrukeren* af den pågældende type produkt eller tjenesteytelse oppfatter varemærkerne” (premiss 23), jf. EF- domstolens avgjørelse i sak C-251/95 *Sabel/Puma*. Gjennomsnittsforbrukeren anses for å være ”almindelig oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet” (premiss 26), jf. EF- domstolens dom av 22. juli 1999 i sak C-342/97 *Lloyd*, med henvisning til sak C-210/96 *Gut Springenheide* som gjaldt tolkningen av et forbud mot villedende markedsføring i en forordning om handelsnormer for egg. En isolert sammenligning av formuleringene kan synes å gi inntrykk av en noe ulik norm. Imidlertid synes det ”med den grad av skjønn som her nødvendigvis må utøves (...) vanskelig – på EF-rettens nåværende utviklingstrinn – å konstatere noen reell uoverensstemmelse mellom EF-

⁶⁰ Jf. Annen avd. sak nr. 7030 ERFURT

⁶¹ I *Oversikt* skriver Lassen og Stenvik på side 280 annet avsnitt, at ”for de fleste varers vedkommende må man imidlertid regne med at det vil være iallfall en viss overlapping også når det gjelder kretsen av endelige avtakere”. Mener de med dette at det for en vare kan være flere omsetningskretser? For undertegnede synes det ryddigst å snakke om at en vare kun har én omsetningskrets, men at denne kan være mer eller mindre homogent sammensatt. Det spekter av omsetningskretser den enkelte kjøper er medlem av, vil kunne avgjøre hvilke assosiasjoner denne gjør seg i forhold til de enkelte varemerker. For å bruke et av eksemplene i nevnte lærebok: Slips kjøpes ikke bare av menn, men også av kvinner. I den grad kvinner kjøper slips, må også deres assosiasjoner på bakgrunn av de erfaringer de har fra deres ”eksklusive” omsetningskretser (sanitetsbind, kosmetikk etc.) ihensyntas.

⁶² Se Annen avd. sak nr. 7030 ERFURT og Annen avd. sak nr. 2833 (1966)

domstolens tolkningsuttalelser og etablert norsk varemerkerett”.⁶³ Lassen anfører i sin *Varemerkerett* at ”en ikke ubetydelig del” må oppfattes som en relativ størrelse, og sier i forbindelse med forbudet mot forvekslbare varemerker at ”om det absolutte tall på kjøpere eller lignende som man må regne med vil ta feil er stort eller lite, bør normalt ikke spille noen rolle. Helt ut kan imidlertid ikke dette gjelde. At man må regne med at én kjøper vil kunne ta feil, kan ikke være nok, selv om varen er boreplattformer. Hvis man på den annen side må regne med at tusener av kjøpere vil kunne forveksle varemerkene, må det være tilstrekkelig til å konstatere forvekselbarhet, selv om det dreier seg om en vare som for eksempel tannpasta, med en omsetningskrets som må regnes i millioner som alle foretar jevnlig kjøp”.⁶⁴

Å operere med veiledende prosentsatser for normaltillfellene behøver ikke nødvendigvis være i strid med det som er sitert ovenfor. Man må imidlertid være seg bevisst den enkelte saks særegenheter. Bruk av prosentsatser forutsetter nødvendigvis markedsundersøkelser, og da slike er kostbare er det ikke alle søkere som vil ha den økonomiske ryggrad til å kunne argumentere på denne måten.

Assosiasjonene som fremkalles på bakgrunn av varemerket er ikke alltid enhetlige. I den tidligere omtalte tyske høyesteretts sak *Bocksbeutel Bottle* antok 47 % av publikum at tysk vin i nevnte flasker kom fra Franconia, mens 30 % antok at den også kunne komme fra Baden. Når en skal avgjøre om en stedsangivelse er beskrivende eller ikke, er slike tilfeller av ”split public opinion” neppe interessante.⁶⁵ Varemerket er likefullt beskrivende om det oppfattes som en referanse til det ene eller annet sted, og som tidligere påpekt er det omsetningskretsens oppfatninger som er avgjørende – ikke de faktiske forhold.

2.2.8 Særlig om fellesmerkene og de geografiske opprinnelsesbetegnelse

Fordi registreringsadgangen for stedsangivelser som varemerker er såpass begrenset, kan det være interessant å se på i hvilken grad stedsangivelser kan registreres som hhv. fellesmerker og geografiske opprinnelsesbetegnelse.

For fellesmerkene gjelder som nevnt varemerkeloven ”så langt den passer”. Når bruken av en stedsangivelse står åpen for alle som oppfyller fellesmerkets formelle kriterier, gjør ikke

⁶³ Lassen og Stenvik, *Oversikt*, s. 282.

⁶⁴ Lassen, *Oversikt over norsk varemerkerett*, 2. utg, Oslo 1997.

⁶⁵ Se note 6.

friholdelsesbehovet seg gjeldende på samme måte som ved registrering av stedsangivelser som varemerker. Det er antatt at om alle produsentene i en bransje kan delta i en kontrollordning, vil det være adgang til å registrere rent beskrivende merker som fellesmerker, herunder stedsangivelser.⁶⁶ I NOU 2001:8 foreslås det at fellesmerkeloven slås sammen med den nye lov om varekjennetegn, og etter utkastets § 13 fjerde ledd skal det ikke være forbudt å registrere tegn som angir en vares geografiske opprinnelse som fellesmerke. Dette innebærer neppe noe nytt i forhold til gjeldende rett.

Også fellesmerket kan slettes fra registeret dersom det degenererer, jf. vml. § 25 annet ledd. Fellesmerket nyter i utgangspunktet det samme degenerasjonsvernet som varemerkene, men fordi adgangen til å bruke fellesmerket er åpen for alle som oppfyller de formelle kriteriene tilknyttet dette, er det muligens på sin plass at retten opererer med en lavere terskel for å konstatere at andre kjennetegn står i fare for å forveksles med fellesmerket, enn det er for varemerkene.⁶⁷ Dette vil i tilfellet kunne ha betydning for bl.a. adgangen til å benytte seg av et kjennetegn som er likt eller ligner fellesmerket, men utstyrt med såkalte berettigende tillegg. Forvekselbarhet og berettigende tillegg behandles nærmere nedenfor under punkt 2.3. Praksis som bekrefter eller avkrefter hypotesen har jeg ikke kunnet finne.

Stedsangivelsene som kan registreres som geografiske opprinnelsesbetegnelser er de kvalitetsangivende direkte og indirekte stedsangivelser. Dette er stedsangivelser som mangler varemerkerettslig distinktivitet, og derfor er utelukket fra registrering som varemerker. Vi har sett at fellesmerket vil være egnet til å ivareta de samme formålene som de geografiske opprinnelsesbetegnelserne, men ettersom fellesmerkeordningen var lite brukt ble det ansett for ønskelig å opprette en egen merkeordning for matvarer med utgangspunkt i EUs forordninger EØF nr. 2081/92 og EØF nr. 2082/92 om opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og særegenhetsbetegnelser. På denne måten mente man bedre å få frem at de næringsmidlene som ble beskyttet skulle oppfylle bestemte kvalitetskrav.⁶⁸

Vern etter landbruksvareforskriften kan ikke gis til betegnelser som ”angir næringsmidlets art”, jf. forskriften § 8. Som slike betegnelser regnes slike hvis ”navn er blitt en

⁶⁶ Registeret over fellesmerker skal etter gjeldende rett inneholde de bestemmelsene som søkeren har fastsatt for bruken av merket, for eksempel kvalitetsnormer. Hvis merket brukes i strid med bestemmelsene, og merkeinnhaveren ikke tar de nødvendige skritt for å hindre bruken, kan enhver som har rettslig interesse gå til søksmål med krav om at registreringen slettes, jf. fml. § 5.

⁶⁷ Som det fremgår nedenfor vil forveksling kunne lede til villedelse.

⁶⁸ Departementet foreslo *ikke* å innlemme EUs merkeordninger i EØS- avtalen, jf. Ot.prp.nr. 85 punkt 2.3.

fellesbetegnelse for næringsmidlet”. Når en skal fastslå om en betegnelse er blitt generisk i forskriftens forstand, ”tas det hensyn til alle faktorer, spesielt de faktiske forhold der navnet har sin opprinnelse og der det anvendes, og de relevante forskrifter”, jf. § 8 annet ledd. Iom. at forskriften forbyr bruk uavhengig av villedelsesfare, og forbyr bruk av forvekslbare kjennetegn, er muligheten for degenerering betydelig redusert.⁶⁹

Også ostebetegnelse er vernet mot degenerering. Osteforskriften innfører to kategorier av beskyttede betegnelser. Den best beskyttede kategorien, ”Appellations d’Origine”, kan ”ikke godkjennes som hovedbetegnelse, tilleggsbetegnelse eller brukt på annen måte eller i forbindelse med ost som fremstilles her i landet”, jf. osteforskriften § 2 annet ledd.⁷⁰ For disse betegnelse er muligheten for degenerering redusert. Forvekslingsvernet gjelder imidlertid kun for produkter innen samme kategori, og derfor er ikke degenerasjonsvernet her like omfattende som for betegnelser som vernes i medhold av landbruksvareforskriften.

Faren for degenerering av vin- og spritbetegnelser er også til en viss grad redusert. Spritforordningen nedlegger et absolutt forbud mot bruk av spritbetegnelser som omfattes av ordningen, uavhengig av villedelsesfare. Vinforordningen inneholder ikke et tilsvarende forbud. Imidlertid vil et forbud bruk av beriktigende tillegg på vinbetegnelser kunne hjemles i vml. § 14 tredje ledd og mfl. § 9, jf. TRIPS art. 23. Også her er bruken av forvekslbare merker begrenset til nevnte produktkategorier.⁷¹

Det er på sin plass å bemerke at begrepet generisk karakter ikke har det samme innholdet for stedsangivelser som fellesmerker og geografiske opprinnelsesbetegnelser som det har for varemerker. For varemerkene innebærer generisering at varemerket mister sin identifiserende evne, og ikke lenger oppfattes som særmerke for en bestemt virksomhet. Når stedsangivelser som geografiske opprinnelsesbetegnelser og fellesmerker blir generiske innebærer det at forbindelsen mellom stedet og varens særlige egenskaper tapes.

Felles for alle de geografiske opprinnelsesbetegnelse er at vernet av dem består selv om betegnelse skulle degenerere. Løsningens rimelighet er diskutabel ettersom spørsmålet om

⁶⁹ Se om dette nedenfor under punkt 2.3.

⁷⁰ Disse betegnelse er GORGONZOLA, ROQUEFORT, PARMIGIANO REGGIANO og PECCORINO ROMANO.

⁷¹ Ot.prp. nr. 73 (1995-96) og Innst.O.nr. 15 (1995-97)

degenerasjon må anses som et spørsmål om faktisk utvikling som ikke kan løses ved forbudsbestemmelser.

2.3 De særlige registreringsvilkår

Vml. § 14 kalles gjerne varemerkelovens hinderkatalog. I denne finnes de spesielle registreringshindringene. Enkelte av bestemmelsene i vml. § 14 er til dels overflødige ved siden av bestemmelsene i vml. §§ 4-6 som setter grenser for andres kjennetegnbruk ved å angi innholdet av eneretten til varemerket. Bestemmelsene kan imidlertid forsvares i og med at de gjør registreringsforbudene lettere tilgjengelige.

I det følgende skal behandles både forbudet mot registrering av varemerker som er egnet til å villede, og varemerker som er egnet til å forveksles. Mens det første forbudet skal forhindre at omsetningskretsen føres på villspor med hensyn til varens objektive egenskaper, skal det annet forhindre at omsetningskretsen føres på villspor med hensyn til varens kommersielle opprinnelse. Bestemmelsene har i utgangspunktet forskjellige virkeområder, men hvis omsetningskretsen føres på villspor når det gjelder varens kommersielle opprinnelse, og de på grunn av forvekslingen danner seg uriktige forestillinger om varens objektive egenskaper, rammes forholdet av begge forbudene.

Som redegjort for ovenfor under punkt 2.2.3 utgjør forbudene de sentrale elementer i varekjennetegnernes degenerasjonsvern.

2.3.1 Forbudet mot registrering av varemerker som er egnet til å villede

Vml. § 14 første ledd nr. 2 sier at et varemerke ikke kan registreres dersom det "er egnet til å villede". Bestemmelsen er, sammen med mfl. §§ 1 og 2, antatt å oppfylle våre folkerettslige forpliktelser etter TRIPS art. 22. Mfl. § 1 forbyr handling i næringsvirksomhet som strider mot god forretningsskikk, og mfl. § 2 bruk av villedende forretningsmetoder.

Når varemerket oppfattes som en stedsangivelse er det en forutsetning for registreringsforbudets anvendelse at stedsangivelsen kan skape relevante uriktige forestillinger om varens egenskaper hos den relevante omsetningskretsen. Kun forestillinger egnet til å villede er interessante etter vml. § 14 første ledd nr. 2.

Relevante er alle forestillinger som i kjøpsituasjonen kan være av betydning for konsumentene (eller andre avtagere) av varene. Det vil si at den rammer varemerker som f. eks. er egnet til å fremkalle uriktige oppfatninger om varenes art, beskaffenhet, mengde, formål, pris, opprinnelsessted eller nasjonalitet, osv. Varemerkeutredningen IIs forslag til ny § 14 første ledd nr. 2 sier at et varemerke kan ikke registreres dersom det ”er egnet til å villed, f.eks. med hensyn til varens art, beskaffenhet eller geografiske opprinnelse ... ”.

Forestillingene vil være *uriktige* om varens objektive egenskaper avviker fra de assosiasjonene varemerket fremkaller. For å avgjøre hvilke forestillinger et varemerke skaper hos omsetningskretsen, sies det i Mozelldommen at ”bedømmelsen må her langt på vei bygge på *antagelser* om hvilke forestillinger ordmerket er egnet til å fremkalle ... ” (min kursivering). Rettens kjennskap til omsetningskretsenes beskaffenhet og sammensetning og dennes eventuelle spesialkunnskap må danne utgangspunktet for antagelsene. I LA PAZ, som gjaldt registrering av nevnte ordmerke for sigarer og sigarillos (klasse 34), ble det eksempelvis lagt særlig vekt på erfaringsmaterialet til de medlemmene av Annen avdelings utvalg som var ”fortrolige med tobakksmarkedet i Norge”, noe man typisk blir som røyker. Partene står selvsagt fritt til å forsyne retten med relevant informasjon som kan supplere rettens erfaringsmateriale.

Egnetetskriteriet innebærer på den ene siden at varemerker med faktisk riktig innhold allikevel vil kunne være egnet til å villed, og på den andre siden at varemerker med faktisk uriktig innhold ikke er egnet.

Forarbeidene til varemerkeloven av 1961 sier at varemerker som ”faktisk er egnet til å villed publikum, bør kunne nektes registrering selv om innholdet av merket ikke kan sies å være ”åpenbart” uriktig”.⁷² Fører vi dette synspunktet noe videre, vil et varemerke etter omstendighetene kunne være egnet til å villed selv om innholdet strengt tatt ikke er uriktig overhodet. Eksempler på slike varemerker kan være de som består av såkalte *beriktigende tillegg*.

⁷² Innst. 1958 s. 36.

Et beriktigende tillegg er en bestanddel av varemerket som forhindrer at uriktige oppfatninger av varens objektive egenskaper oppstår. Eksempler kan være ”type”, ”à la”, ”etter oppskrift”, mv.

Enkelte stedsangivelser er underlagt beskyttelsesordninger som innebærer at registrering av disse som varemerker med beriktigende tillegg ikke kan aksepteres, uavhengig av faren for villedelse. Dette gjelder for det første stedsangivelser for produkter som er vernet som opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser etter landbruksvareforskriften, jf. forskriften § 10.⁷³ For det andre gjelder det ostebetegnelser som er vernet etter Stresakonvensjonens sterkeste verneform, jf. konvensjonen art. 3 og ovenfor, og for det tredje gjelder det vin- og brennevinsbetegnelser, jf. vin- og spritforskriften og vml. § 14 tredje ledd og mfl. § 9. For samtlige av beskyttelsesordningene gjelder det at vernet i større eller mindre grad er begrenset i forhold de produktkategorier betegnelsene er vernet for. Utenfor de respektive produktkategorier svekkes vernet, og det må differensieres alt etter hvilken betegnelse varemerket står ovenfor. Hvilke beriktigende tillegg som skal anses for å oppfylle sin misjon, må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Fra praksis kan nevnes at et figurmerke med ordene CANADIAN PIZZA først ble nektet for pizzavarer, men at det med tilføyelsen ”etter kanadisk oppskrift” slapp inn i registeret. Annen avdeling bemerket imidlertid at ”også registrering med en slik varefortegnelse kan ha visse betenkelige sider”.⁷⁴

For de stedsangivelsene med beriktigende tillegg, som ikke forbys brukt på grunn av beskyttelsesordningene ovenfor, må adgangen til å varemerkeregistrere dem med slike tillegg i utgangspunktet bero på om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen fratas sine uriktige oppfatninger.⁷⁵ Noe generelt forbud mot varemerke- eller fellesmerkeregistrering av andres kjennetegn med beriktigende tillegg kan sannsynligvis ikke oppstilles på bakgrunn av forbudet mot registrering av villedende varemerker. Under punkt 2.3.2 behandles forvekselbarhetsprinsippet og de beriktigende tillegg.

⁷³ Det er usikkert om landbruksvareforskriften § 13 innebærer det samme for betegnelser for tradisjonelt særpreg.

⁷⁴ Annen avd. sak nr. 7091, NIR 2002 s. 574.

⁷⁵ Det avgjørende for om villedelseskrevet er oppfylt er om det ”må regnes med at en ikke ubetydelig del av dem som utgjør omsetningskretsen vil bli villedet”, jf. Mozelldommen på s. 1916, Lassen og Stenvik, *Oversikt*, s. 118. Se om dette ovenfor i punkt 2.2.7.

Det kan reises spørsmål ved om våre internasjonale forpliktelser innebærer en utvidelse av forbudet mot registrering av varemerker med beriktigende tillegg.⁷⁶ TRIPS- avtalen del II, avsnitt 3 regulerer 'geografiske betegnelser' i sine artikler 22 til 24. 'Geografiske betegnelser' defineres i art. 22.1 som "betegnelser som viser at en vare har sin opprinnelse på et medlems territorium eller i en region eller på et sted innenfor dette territorium, når en bestemt kvalitet, et bestemt omdømme eller andre egenskaper ved varen i det vesentlige tilskrives dens geografiske opprinnelse".⁷⁷

Definisjonen innebærer at et eventuelt forbud mot bruk av beriktigende tillegg bare kan gjelde varemerker som inneholder kvalitetsangivende stedsangivelser. I dag finnes det ingen internasjonal praksis omkring prøvelsen av sammenhengen mellom sted og vare.⁷⁸ EF-domstolen har imidlertid ansett seg kompetent til å tolke TRIPS, og det må antas at EF-domstolens forståelse vil vektlegges av de nasjonale domstolene innenfor EØS- området.⁷⁹ En rimelig antagelse må imidlertid være at stedet må oppfattes å ha særlige menneskelige eller naturlige forutsetninger for å tilføre varen bestemte kvaliteter jf. definisjonen av kvalitetsangivende stedsangivelser innledningsvis.

I motsetning til de omtalte beskyttelsesordningene for geografiske betegnelser oppstiller ikke TRIPS produktspesifikke vilkår for vern.⁸⁰ TRIPS art. 22.2 sier at "med hensyn til geografiske betegnelser skal medlemmene sørge for at de berørte parter har rettslige muligheter til å forhindre:

a) bruk av ethvert middel i forbindelse med beskrivelsen eller presentasjonen av varen som *angir* eller *antyder* at den aktuelle varen har sin opprinnelse i et annet geografisk område enn det faktiske opprinnelsessted, på en måte som villeder allmennheten med hensyn til varens geografiske opprinnelse ...".

Bruken av både "angir" og "antyder" i litra a) tilsier at forpliktelsen innebærer at de berørte parter skal ha rettslige muligheter til å forhindre ikke bare direkte feilaktige angivelser av opprinnelsessted, men også virkemidler som spiller på assosiasjoner hos publikum. Hvorvidt dette innebærer et forbud mot beriktigende tillegg er ikke klart. Heller ikke

⁷⁶ Asland, *Beskyttelse av geografiske betegnelser*, TfR nr. 3/2003, s. 395-399.

⁷⁷ Oversettelsene som brukes er hentet fra Lassen og Stenvik, *Oversikt over norsk varemerkerett*, Annen utgave – revidert versjon, bind II, Oslo, 2003.

⁷⁸ Pr. 04.11.03. Se www.wto.org for oppdateringer.

⁷⁹ EF- domstolens avgjørelse av 14. desember 2000 i forente saker C-300/98 og C-392/90. Se premiss 33.

⁸⁰ En begrensning er imidlertid at tjenester ikke kan oppnå vern.

Pariskonvensjonens bestemmelser kan antas å gi nødvendig hjemmel for et generelt forbud mot bruk av beriktigende tillegg.

Praksis og teori viser at varemerker som er faktisk uriktige vil kunne registreres når de ikke er ”egnet” til å villede. Dette gjelder for det første varemerker som inneholder noe som er helt innlysende uriktig, som f. eks. merket MÅNESNØ for iskrem. For det andre gjelder det for varemerker som inneholder indikasjoner ingen vil la seg lure av, f. eks. det ovenfor nevnte varemerket BAIKAL for jaktgeværer, og for det tredje gjelder det for varekjennetegn som har fått en såkalt ny primærbetydning. Prosessen som fører til den nye primærbetydning, representerer et motstykke til degenerasjon av varemerker, og innebærer at en produsent eller leverandør greier å tilegne seg et ord fra språket og gi det et nytt primærinnehold, slik at det ikke lenger er egnet til å villede, selv om det strengt tatt sier noe som er positivt uriktig. Et eksempel gir en berømt britisk sak, *Wotherspoon v. Currie*, som fikk sin avgjørelse i House of Lords i 1872:

Wotherspoon hadde i lang tid drevet stivelsesfabrikk i den lille skotske byen Glenfield i nærheten av Painsley, men flyttet så bedriften til den noe større byen Maxwelltown i det samme området, og fortsatte derfra med å levere stivelse under kjennetegnet GLENFIELD STARCH. Currie & Co, som drev sin stivelsesfabrikk inne i selve Painsley, nedla nå virksomheten der og etablerte seg i Glenfield, hvor firmaet produserte stivelse som også ble markedsført under betegnelsen GLENFIELD STARCH. Begge produsentene hadde angivelse av sitt foretaksnavn på iøynefallende måte på stivelsespakkene. *Wotherspoon* anla sak og vant – GLENFIELD STARCH var ikke lenger å oppfatte som bare steds- og artsangivelse, men hadde fått en ”secondary meaning” og var blitt *Wotherspoons* ”trade denomination” som *Currie & Co.* ikke kunne bruke.⁸¹

Ettersom villedelsesforbudet er en registreringshindring, er det tilstrekkelig at det foreligger fare for villedelse, ikke at den relevante omsetningskrets faktisk *er blitt* villedet.

Det kan spørres om vml. § 14 første ledd nr. 2 bare beskytter publikum, eller om den også verner næringsdrivende mot illojal konkurranse. I *Mozell*-dommen kom Høyesterett til at forbudet tar sikte på å beskytte allmennheten, men samtidig “verne[r] de næringsdrivende mot at noen skaffer seg konkurransefordeler ved å villede publikum”. Høyesterett avslutter med å uttale at ”konkurrentene kan håndheve forbudet (...) gjennom søksmål”.

⁸¹ Lassen og Stenvik, *Oversikt*, s. 121.

2.3.2 Forbudet mot registrering av varemerker som er egnet til å forveksles

Forbudet mot registrering av forvekslbare varemerker har til formål å forhindre illojal konkurranse ved at det fremkalles uriktige forestillinger i omsetningskretsen om varens kommersielle opprinnelse (renommésnylting). Forbudet er effektivt når omsetningskretsen ikke kan anta at det foreligger en kommersiell eller teknisk forbindelse mellom to konkurrerende varetildere.⁸²

Forvekslbarhet er varemerkerettens hovedkriterium, og den nærmere fastleggelsen av innholdet av dette er derfor av avgjørende betydning. I denne forbindelse gis det kun en kort introduksjon.

'Forveksles' tillegges enhetlig betydning i varemerkeloven, og det er i "den alminnelige omsetning" varekjennetegnene ikke må være egnet til å forveksles, jf. vml. § 4 første ledd siste punktum. Loven sikter her til omsetningskretsen for de varer som det gjelder.⁸³ Som den store hovedregel anses to varemerker kun forvekslbare når de brukes på varer av samme eller lignende art. Når varemerket som søkes registrert er identisk med et foranprioritert varekjennetegn, anses det imidlertid for å være forvekslbart selv om det søkes registrert for en helt ulik vareart.⁸⁴ Det samme gjelder om det foranprioriterte varekjennetegn er velkjent.⁸⁵

Forvekslbarhetskriteriet kan altså oppløses i to forskjellige hovedkomponenter, kjennetegnslikhetsbedømmelsen og vareslagslikhetsbedømmelsen. Det skal likevel behandles som en enhet der samtlige momenter vedrørende merkene inngår: Deres særpreg, innarbeidelse, praktiske bruk, likhet i skrift og tale, varenes og omsetningskretsens beskaffenhet, osv. De viktigste momentene er imidlertid kjennetegns- og vareslagslikhet.⁸⁶

⁸² Mogens Koktvedgaard, *Lærebog i Immaterialret*, s. 350.

⁸³ Se bl.a. EF- domstolens avgjørelse i sak C-39/97 *Canon*. Se behandlingen av dette ovenfor i punkt 2.2.7.

⁸⁴ Hovedregelen om at det skal være tale om varekjennetegn "av samme eller lignende slag", jf. vml. § 6 første ledd, er lett å håndtere i de grovere tilfeller, der varene er vidt forskjellige, eller svært ulike. Problemet oppstår utenfor denne kjernesonen. Veiledende kriterier i tvilstilfellene vil kunne være varenes sammensetning, anvendelsesområde eller formål. I Tyskland har man forsøkt å forenkle vurderingen ved å utarbeide kataloger over likeartede varer.

⁸⁵ Dette er den velkjente *Kodakregelen* etter en engelsk varemerkesaksavgjørelse fra 1898. Kodak lykkes her å forhindre bruken av nevnte merke for sykler. Regelen gjenfinnes vi i vml. § 6 annet ledd.

⁸⁶ Kjennetegnlikhetsbedømmelsen skal foretas på bakgrunn av at gjennomsnittsforbrukeren normalt vil oppfatte et merke som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere dets enkelte deler. Det skal videre legges til grunn at hans oppmerksomhet vil kunne variere etter hvilke kategorier varer eller tjenester det er spørsmål om, og det må tas hensyn til at han normalt ikke vil ha mulighet til å foreta en direkte sammenligning av merkene, men må stole på det ufullstendige bildet han har i erindringen. Se EF- domstolens avgjørelser i saker C-342/97 *Lloyd*, C-39/97 *Canon* og C-251/95 *Sabel/Puma*.

Mellom kjennetegnslikheten og vareslagslikheten består det normalt en viss indre sammenheng: Forvekslbarhetskriteriet anses raskere for oppfylt om merkene er tilnærmedesvis like, og varene som omfattes likeså, enn om merkene er tilnærmedesvis like, men varene som omfattes svært ulike. Det er dette som ofte omtales som ”produktregelen”.⁸⁷

Fordi det også her er tale om et registreringsforbud er det ikke nødvendig at det varekjennetegnet som søkes registrert *er forvekslet* med et annet. Det er nok at det foreligger fare for slik forveksling.

Forvekslbarhetsprinsippet kan neppe sies å innebære et generelt forbud mot registrering av stedsangivelser med beriktigende tillegg: Av vml. § 4 første ledd første punktum fremgår det at *varekjennetegn* er vernet mot at andre i næringsvirksomhet bruker ”samme kjennetegn”. ’Samme kjennetegn’ er ”kjennetegn som er så likt et annet at det er egnet til å forveksles med dette i den alminnelige omsetning, jf. § 6”, jf. vml. § 4 første ledd tredje punktum. Om varemerket med det beriktigende tillegget derfor kan antas å oppfattes på en måte som innebærer at det ikke er fare for at mer enn en ubetydelig del av omsetningskretsen ledes på villspor mht. varenes kommersielle opprinnelse, må det derfor gå fri av dette registreringsforbudet.⁸⁸

Fordi de geografiske opprinnelsesbetegnelse vanligvis vil være stedsangivelser er det nødvendig å klarlegge i hvilken grad disse hindrer registrering av like eller lignende stedsangivelser som varemerker.

Forvekslbarhetsbegrepet i landbruksvareforskriften § 18 er sannsynligvis det samme som anvendes i varemerkeloven. Opprinnelsesbetegnelse og de geografiske betegnelse nyter derfor det samme vernet mot bruk av forvekslbare kjennetegn som varemerkene og fellesmerkene, jf. redegjørelsen ovenfor.⁸⁹

⁸⁷ Se eksempelvis EF- domstolens avgjørelse av 22. juli 1999 i sak C-342/97 *Lloyd*.

⁸⁸ Som for villedelsestilfellene er det også her tilstrekkelig at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen ledes på avveier med hensyn til varens kommersielle opprinnelse. Se ovenfor under punkt 2.2.7.

⁸⁹ EØF 2081/92 og EØF 2082/92 er ikke inntatt i EØS- avtalen. Landbruksvareforskriften er således en selvstendig norsk ordning. Imidlertid har de foran nevnte forordninger fungert som forbilder. En viss vekt må forordningene derfor ha når forskriften byr på tolkningsproblemer.

For beskyttede ostebetegnelse gir osteforskriften § 2 fjerde ledd hjemmel for registreringsnektelse av kjennetegnslige betegnelser for ost. Brukes de vernede ostebetegnelse på andre produkter enn ost, må nektelse søkes hjemlet annensteds.

Vinforordningen inneholder i art. 40 nr. 2 en kollisjonsregel mellom varemerker og betegnelser på produkter vernet etter forordningen. Denne sier at et varemerke må ikke, med hensyn til produktene som er omfattet av forordningen, inneholde ”ord, deler av ord, symboler eller illustrasjoner (...) som er av en slik art at de kan føre til forveksling (...)”. Etter vinforordningen vil man dermed kunne hindre registreringen av stedsangivelser som er kjennetegnslige med en vinbetegnelse, såfremt registreringen gjelder for ’vin’. Spritforordningen tar ikke for seg forholdet mellom spritbetegnelser og varemerker. Spørsmålet må derfor løses etter vml. § 14 tredje ledd, jf. TRIPS art. 23.

Etter § 14 tredje ledd kan det for vin og brennevin ikke registreres varemerker som består av eller inneholder geografiske vin- eller brennevinsbetegnelser med mindre varen har den geografiske opprinnelsen som betegnelsen utpeker.⁹⁰ Bruksforbudet er etter sin ordlyd absolutt, men det er mange enkeltheter ved bestemmelsen som gjør at rekkevidden ikke er så stor som det tilsynelatende ser ut til. For det første gjelder forbudet mot bruk av vinbetegnelser bare for vin, og forbudet mot brennevinsbetegnelser gjelder bare for brennevin. For det andre omfatter vinbetegnelser og brennevinsbetegnelser etter TRIPS art. 23.1 bare oversettelser og nevnte betegnelser brukt med beriktigende tillegg. Forvanskninger av betegnelsene eller betegnelser som ortografisk eller fonetisk har stor likhet med betegnelsen, er ikke omfattet. Dermed vil en rekke av de kjennetegnslige varekjennetegnene gå fri av forvekslingsforbudet, selv når de brukes for ’vin-’ og ’brennevin’. Hvis et kjennetegnslikt varemerke søkes registrert for andre varer enn for ’vin- og brennevin’, også for slike som er vareslagslike, men ikke identiske, vil vml. § 14 tredje ledd ikke kunne forhindre registrering. Vinforordningen gir altså vinbetegnelsene et noe bedre vern mot registrering av forvekslbare varemerker enn det vml. § 14 tredje ledd gir vin- og spritbetegnelsene. Mange av de vernede vin- og spritbetegnelsene er, heldigvis for vin- og spritprodusentene vil man kunne si, også velkjente, og dermed vernet mot konkurrerende varemerkeregistreringer etter prinsippet i Kodakavgjørelsen, jf. vml. § 6 annet ledd.

⁹⁰ For vinbetegnelser vernet etter vinforordningen vil dennes bestemmelser har forrang, jf. EØS- lovens § 2.

Vml. § 14 første ledd nr. 4 nedlegger forbud mot registrering av ”noe som er egnet til å oppfattes som en annens firma eller som en annen persons navn” (min kursivering). Bestemmelsen rammer registreringen av varemerker der personnavnet eller foretaksnavnet inntar en bortgjemt eller iallfall lite fremtredende plass, slik at det ikke kan sies at varemerket er egnet til å forveksles med foretaksnavnet eller personnavnet når det brukes på vanlig måte. Til gjengjeld antas det at nr. 4 normalt bare kan anvendes når foretaksnavnet eller personnavnet gjengis uendret eller med bare ubetydelige endringer eller tillegg.⁹¹ Person- og foretaksnavn vil kunne være sammenfallende med navn på geografiske steder, og slik kan vernet i vml. § 14 første ledd nr. 4 indirekte innebære en registreringshindring for stedsangivelser som varemerker. Dette forutsetter imidlertid at stedsangivelsen slipper forbi forbudet mot distinktive og villedende merker.

2.4 Rett til å bruke sitt navn eller firma eller sin adresse i samsvar med god forretningsskikk, jf. vml. § 5 annet ledd

I vml. § 5 er det gitt regler om begrensninger i den enerett til varemerke som kan erverves etter bestemmelsene i vml. §§ 1 og 2. Her skal behandles § 5 annet ledd. Bestemmelsen er tidligere trukket frem som et argument for å tolke friholdelsesbehovet snevrere enn det som tidligere har vært vanlig i norsk rett.⁹² Her behandles den som en begrensning i eneretten etter vml. § 4.

Etter vml. § 4 innebærer rett til varekjennetegn at ingen kan bruke et forvekslbart kjennetegn i næringsvirksomhet. Vml. § 5 annet ledd bestemmer imidlertid at enerett til varekjennetegn ikke er til hinder for at andre bruker sitt navn, sitt firma eller sin adresse i næringsvirksomhet, når bruken skjer i samsvar med god forretningsskikk. Det er således ingen ubetinget rett til bruk av navn, firma eller adresse som gis her. Bruken må skje i samsvar med god forretningsskikk.⁹³

For stedsangivelser som er vernet som varemerker, vil spesielt adgangen for andre til å benytte seg av egen adresse i næringsvirksomhet kunne representere en begrensning i vernet etter vml. § 4. I den grad firma og navn er sammenfallende med navnet på stedet stedsangivelsen viser til, vil også disse kunne representere begrensninger. Innholdet av ’firma’

⁹¹ Lassen og Stenvik, *Oversikt*, s. 137.

⁹² Bestemmelsen i vml. § 5 annet ledd er inntatt for å tilfredsstille Varemerkedirektivet art. 6, 1, a.

⁹³ Begrensningen gjelder også eneretten til fellesmerket, jf. fml. § 2 annet ledd.

fremgår av fnl. § 3-1 første ledd og § 1-1 tredje ledd. 'Navn' er i varemerkelovens øvrige sammenhenger forstått som slektsnavn med eller uten fornavn.⁹⁴ Noen grunn til å tolke 'navn' annerledes her synes det ikke å være. Hva som er 'adresse i næringsvirksomhet' er vanskeligere å bestemme. I ERFURT uttales det i forbindelse med rekkevidden av vml. § 5 annet ledd at "en næringsdrivende må også, i samsvar med god forretningsskikk, kunne angi varens geografiske opphav, selv om dette ikke er det samme som virksomhetsstedet". Med dette synes en å ha lagt til grunn en vid fortolkning av 'adresse', og uttalelsen kan tyde på at bestemmelsen gir rett til å bruke som 'adresse' steder varen har naturlig tilknytning til. Reelle hensyn, spesielt det faktum at for eksempel "rett" postadresse meget lett kan oppnås, taler også for at en legger en slik vid fortolkning av adresse til grunn. Når den naturlige tilknytning som anføres for rett til bruk av stedsnavnet er meget svak, kan det være et tegn på illojal opptreden, og følgelig at adressebruken er i strid med god forretningsskikk.

Bruk av navn, firma eller adresse i næringsvirksomhet, er ikke det samme som bruk av disse tegnene som varekjennetegn. Bruk i næringsvirksomhet eksemplifiseres i vml. § 4 første ledd annet punktum, og er bl.a. bruk av tegnet eller symbolet "på varen eller dens innpakning, i reklame, forretningsdokumenter eller på annen måte, herunder også innbefattet muntlig omtale". Bruk som varekjennetegn er bruk av tegnet eller symbolet som "særlig kjennetegn for en virksomhets varer", jf. vml. § 1 første ledd. Førende for om det foreligger bruk som varekjennetegn bør i tvilstilfellene være om tegnet eller symbolet fremstår som egnet til å identifisere varens kommersielle opprinnelse. Bruk som varekjennetegn kan nok etter omstendighetene være i samsvar med god forretningsskikk, men "brukeren må da ha gjort alt som med rimelighet kan kreves for å unngå at det skapes uriktige forestillinger om de tilbudte varers kommersielle opprinnelse", jf. NOU 2001:8 s. 68.

Når det skal avgjøres om bruken av et navn, firma eller adresse er i tråd med god forretningsskikk, vil et poeng kunne være om bruken av dette begynte før eller etter bruken av varemerket. Begynte bruken før er det mindre sannsynlighet for at det må antas å foreligge illojal opptreden og brudd på god forretningsskikk, selv om tegnene skulle ha blitt brukt som varekjennetegn. Et annet poeng vil kunne være om bruken av navnet, firmaet eller adressen har endret seg etter at varemerket kom til. Hvis navnet, firmaet eller adressen eksempelvis

⁹⁴ Den engelske versjonen av direktivet bruker 'name', den franske bruker 'nom'. 'Nom' betyr etternavn på fransk, og slik er det også forstått i fransk rett. Sannsynligvis er heller ikke pseudonymer omfattet. Se Galloux, Jean- Christophe. *Droit de la propriété industrielle*, 2. utgave, Paris, 2003, s. 482. Om 'navn', se Gyldendal Rettsdata, *Gyldendal Rettsdatas elektroniske bibliotek*, note 16 til vml. § 3.

gradvis trer tydeligere frem på varens innpakning, kan nok dette være et tegn på illojal opptreden om det skjer etter at varemerket ble tatt i bruk.

LITTERATURLISTE

Bøker, artikler og elektroniske oppslagsverk

Aschehoug og Gyldendals Store Norske Leksikon, 2. utgave, 3. opplag, Kunnskapsforlaget, Oslo 1991.

Asland, John. *Beskyttelse av geografiske betegnelser*, I: Tidsskrift for Rettsvitenskap nr.

Beier, Friedrich- Karl. "Turron", I: International review of Industrial property and Copyright Law, Årg. 25 (1995), nr. 1/1994, s. 73-81.

Beier, Friedrich- Karl og Knaak, Roland. *The Protection of Direct and Indirect Geographical Indications of Source in Germany and the European Community*, I: International review of Industrial property and Copyright Law, Årg. 25 (1994), nr. 1/1994, s. 1-38.

Bernitz, Karnell, Pehrson, Sandgren. *Immaterialrett*, 4 opplag, Stockholm, 1993.

Galloux, Jean- Christophe. *Droit de la propriété industrielle*, 2. utgave, Paris, 2003.

Gyldendal Rettsdata, *Gyldendal Rettsdatas elektroniske bibliotek*, 2003.

Holmqvist, Lars. *Varumärkens Särskiljningsförmåga*, Stockholm, 1999.

Knoph, Ragnar. *Åndsretten*, Oslo, 1936.

Koktvedgaard, Mogens. *Lærebog i Immaterialret*, 6. utgave, 1. opplag, København, 2002.

Levin, Marianne. *Made in Sweden*, Stockholm, 1990.

Melin, Helena og Medghoul, Salim. *Aktuell varumärkesrett/ Varumärkets särskiljningsförmåga*, Stockholm, 1994.

Stuevold Lassen, Birger. *Oversikt over norsk varemerkerett*, 2. utgave, Oslo 1997. 3/2003, s. 366-418.

Stuevold Lassen, Birger og Stenvik, Are. *Oversikt over norsk varemerkerett*, 2. utgave – revidert versjon, Bind 1, Oslo, 2003.

Stuevold Lassen, Birger og Stenvik, Are. *Oversikt over norsk varemerkerett*, 2. utgave – revidert versjon, Bind 2, Oslo, 2003.

Stuevold Lassen, Birger. *Åndsretten*. I: Knophs Oversikt over Norges Rett, 11. utgave, Oslo, 1998, s. 504-536.

Forarbeider

Innstilling til lov om varemerker, Bergen 1958.

Ot.prp.nr. 50 (1984-85) Om lov om lovvalg i forsikring, lov om gjennomføring i norsk rett av EØS- avtalens vedlegg V punkt 2 om fri bevegelighet for arbeidstakere m.v. innenfor EØS og lov om endringer i enkelte lover som følge av EØS- avtalen.

Ot.prp.nr. 72 (1991-92) Om lovvalg i forsikring, lov om gjennomføring i norsk rett av EØS- avtalens vedlegg V punkt 2 om fri bevegelighet for arbeidstakere m.v. innenfor EØS og lov om endringer i enkelte lover som følge av EØS- avtalen.

Ot.prp.nr. 73 (1995-96) Om lov om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern m.m. (TRIPS- avtalen).

Innst.O.nr. 15 (1996-97) fra Justiskomiteén om lov om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern m.m (TRIPS- avtalen)

Ot.prp.nr. 85 (2000-2001) Om lov om endringer i lov 17. juni 1932 nr. 6 om kvalitetskontroll med landbruksvarer.

NOU 2001:8 om lov om varekjennetegn med motiver fra Varemerkeutredningen II.

Norske avgjørelser

Høyesterett:

Rt. 1995 s. 1908 Mozell

Rt. 1997 s. 1954

Rt. 1998 s. 1988 Cosmica

Rt. 2002 s. 391 God Morgon

Lagmannsrett:

NIR 1950 s. 74 Derby, Eidsivating Lagmannsrett

RG 1958 s. 628 Snarkjøp

By- og herredsrettsavgjørelser, tingsrettsavgjørelser:

NIR 1951 s. 216 Frisco

Patentstyret:

Annen avdeling:

2833 (1966)

5055 NIR 1984 s. 222 Clair

6253 NIR 1995 s. 305 Konfektogram

6690 NIR 1998 s. 291 Voicewriter

6921 NIR 2000 La Paz
6962 (1999) Varden
7030 (2000) NIR 2001 s. 279 Erfurt
7084 (2001) Luxor
7091 NIR 2002 s. 574 Canadian Pizza
7262 (2003) Maine

Utenlandske avgjørelser

EF- domstolen:

C-392/90
C-9/93 Ideal Standard
C-251/95 Sabel vs. Puma
C-210/96 Gut Springenheide
C-39/97 Canon
C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee
C-342/97 Lloyd
C-300/98
C-383/99 P Baby- dry
C-273/00 Sieckmann
C-104/01 Libertel
C-191/01 P Doublemint
C-206/01 Arsenal

OHIMs appellkamre:

R 122/1998- 3 Wrigley's Doublemint Green
R 156/1998 The Smell of Fresh Cut Grass
R 169/1998- 3 Wrigley's Juicyfruit Yellow

OHIMs førstinstansrett:

T-79/00 Rewe- Zentral vs. KHIM (Lite)
T-324/01 og T-110/02 av 30. april 2003

*Danske avgjørelser:*⁹⁵

Alpin- avgjørelsen

*Svenske avgjørelser:*⁹⁶

Baikal 1967

Niagara 1977

Camargue

Chantilly 1971

Windsor 1981

*Britiske avgjørelser:*⁹⁷

Wotherspoon vs. Currie, House of Lords 1872

Kodakavgjørelsen 1898

⁹⁵ Hentet fra Lassen og Stenvik, *Oversikt*, s. 77.

⁹⁶ Den svenske registreringsmyndighetens avgjørelser, hentet fra Holmqvist, *Varumärkens Särskiljningsförmåga*, s. 315-326

⁹⁷ Hentet fra Lassen og Stenvik, *Oversikt*, hhv. s. 121 og s. 329.