

DISTINKTIVITET SOM REGISTRERINGSVILKÅR FOR VAREMERKER

Særlig om ordmerker

Kandidatnummer: 421

Veileder: Sarah Wennberg

Leveringsfrist: 25. april 2006

Til sammen 16.505 ord

17.06.2006

Innholdsfortegnelse

1	<u>INNLEDNING</u>	1
1.1	Problemstilling	1
1.2	Innledende bemerkninger	1
1.3	Definisjon av varemerke	2
1.4	Oppgavens grenser	3
2	<u>KRAVET TIL GRAFISK GJENGIVELSE</u>	5
2.1	Hva er grafisk gjengivelse?	5
3	<u>VAREMERKET</u>	6
3.1	Varemerkebegrepet og varemerkets oppgave	6
3.2	Varemerkevernets virkninger	8
3.3	Er varemerkeretten handelsfremmende?	8
3.4	Hvordan oppstår eneretten?	11
3.5	Vern gjennom registrering	11
3.5.1	Registrering hos Patentstyret	11
3.5.2	Domstolenes prøvelsesrett av registreringen	12
3.6	Inndeling av varemerker	13
3.6.1	To måter å klassifisere varemerker på	13
3.6.2	Sterke varemerker	14
3.6.3	Svake varemerker	15
3.7	Unntaksanmerkninger	16

4	<u>RETTSKILDESITUASJONEN</u>	17
4.1	Varemerkeloven og det nordiske lovsamarbeid	17
4.2	EF-rettens betydning	18
4.3	EF-retten i stadig utvikling	21
5	<u>GRUNNVILKÅR OM DISTINKTIVITET</u>	21
5.1	Hovedvilkår	21
5.2	Absolutte og relative registreringshindre	23
5.3	Hensyn bak distinktivitetskravet	24
5.4	Distinktivitet kan oppnås gjennom bruk	25
5.5	Distinktivitet i andre situasjoner	28
5.5.1	Parallellen til vern gjennom innarbeidelse	28
5.5.2	Den relevante omsetningskrets	29
5.6	Mer om friholdelsesbehovet	31
5.7	Hensynet til friholdelse i EF-retten	33
5.8	Egnet til å identifisere den kommersielle opprinnelse	37
5.9	Forskjellen mellom merker for varer eller tjenester	40
6	<u>DISTINKTIVITET I FORHOLD TIL FORSKJELLIGE TYPER ORDMERKER</u>	40
6.1	Merker av sammensatte eller nyskapte ord med ikke-distinktive elementer	40
6.2	Mer om GULE SIDER	47
6.3	Suggestive merker	49

6.4	Merker på andre språk	50
6.5	Merker som ikke er egnet til være et varemerke	51
7	<u>DISTINKTIVITET OG TID</u>	52
7.1	Tidspunktet for avgjørelse av distinktivitet	52
7.2	Tap av distinktivitet	53
8	<u>SAMLENDE KOMMENTARER</u>	55
8.1	Oppsummering av de forskjellige momenter	55
	<u>LITTERATURLISTE</u>	57

1 INNLEDNING

1.1 Problemstilling

Spesialoppgavens tema er kravet til distinktivitet som *registreringsvilkår* for varemerker. Kravet finner vi i Lov om varemerker av 03-03-1961 nr. 4 § 13 (heretter vml.).

Bestemmelsens første ledd, første punktum, krever at et varemerke som skal registreres ”må være egnet til å skille søkerens varer fra andres”. Tilsvarende regel er også oppstilt i EFs Varemerkedirektiv av 21. desember 1988, artikkel 3. Dette kravet kalles undertiden et vilkår om at varemerket må være distinktivt, ha særpreg eller ha adskillelsesevne.¹ I det følgende vil disse termene benyttes om hverandre. Oppgaven tar sikte på å klargjøre hva kravet til distinktivitet for et varemerke innebærer. For å gjøre dette må jeg i stor grad se hen til EF-retten.

1.2 Innledende bemerkninger

Kravet til distinktivitet er for alle praktiske formål likt for varemerker som skal registreres som for varemerker som oppnår vern etter innarbeidelse, slik som angitt i vml. § 2.

Distinktivitet i forhold til innarbeidede varemerker vil bare bli berørt i oppgaven når hensynet til god oversikt tilsier det, likevel slik at hvilken grad av innarbeidelse som skal til for at et merke oppnår tilstrekkelig distinktivitet til å kunne registreres blir behandlet.

Innehaveren av et varemerke har en enerett til å benytte dette merket for sine varer og tjenester, og rett til å hindre andre å bruke samme eller forvekslingsbart merke for like eller tilsvarende varer eller tjenester. Dette følger av vml. § 1 og § 2. Hva retten nærmere innebærer kommer frem av vml. § 4. Andre næringsdrivende må holde seg på så lang avstand fra det registrerte varemerket at det ikke kan oppstå fare for forveksling.

¹ Rt. 2002 s. 391 ”God Morgen” på s. 395.

Varemerkeretten har sammen med de andre immaterialrettslige disiplinene fått en økt juridisk, praktisk og økonomisk betydning de senere år. Dette skyldes i hovedsak fremveksten av teknologisamfunnet, massekommunikasjon og de globale handelsmarkeder.² Et godt innarbeidet varemerke representerer betydelige økonomiske verdier på merkehaverens hånd. Denne retten kan i motsetning til de andre immaterialrettighetene i prinsippet være evigvarende, fordi beskyttelsen en har for et varemerke kan fornyes gang på gang.³

Det er derfor av stor praktisk og økonomisk betydning å klargjøre vilkårene for registrering av varemerker. Om et varemerke oppfyller lovens og direktivets krav til særpreg, vil i alle tilfeller avgjøres konkret i hver sak. Ved en nærmere analyse og gjennomgang av loven og direktivet - sett i sammenheng med praksis fra norske og EF-rettslige organer - vil man, som jeg skal vise, klare å stille opp enkelte retningslinjer i forhold til hva som skal anses å oppfylle kravene til distinktivitet. Det er imidlertid viktig å ha klart for seg at den distinktivitetsnorm som kan utledes fra praksis er generell, og ikke mer enn retningsgivende for om et varemerke skal tillates registrert eller ikke. Normen er i stadig utvikling og fremtidige saker risikerer å løses på en annen måte. Uansett utfall i lignende registreringssaker, skal det utøves et konkret skjønn i hver enkelt sak.⁴

1.3 Definisjon av varemerke

Varemerker kan etter vml. § 1 bestå av:

”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”.

² Koktevedgaard, Mogens. ”Lærebok i immaterialrett” Gylding 2005 s. 20.

³ For ti år ad gangen, forutsetter at varemerket er i bruk. Jf. vml. § 23a.

⁴ Rt. 2002 s. 391 ”God Morgen” på s. 396, hvor Høyesterett slutter seg til uttalelsene i Patentstyrets 2. avdeling i sak 6922 ”No More Tangles”.

Disse to vilkår er grunnlaget for varemerket som rettslig begrep⁵ og de gjenfinnes også i varemerkedirektivets definisjon av et varemerke i direktivets artikkel 2. Et varemerke kan etter dette være et ordmerke, figurmerke, kombinert ord og figurmerke (kombinasjonsmerke), tredimensjonalt merke, vareutstyrmerke eller annet. Enkelte melodi-, lukt- og fargemerker er også blitt registrert⁶, direktivet åpner i prinsippet også for at smaker og gester kan registreres.

Bestemmelsen stiller altså to krav til et varemerke. Det første er kravet om distinktivitet, det andre er at merket må kunne gjengis grafisk. Kravet til distinktivitet blir i vml. § 13 presisert for de varemerker som skal registreres. Manglende særpreg er etter denne bestemmelsen en absolutt registreringshindring, og fravær av slik særpreg fører dermed til at det søkte varemerket ikke kan oppnå vern. Det er dette kravet som er tema for oppgaven her.

1.4 Oppgavens grenser

Jeg vil avgrense oppgaven til å ta for seg de kjennetegn som er ordmerker. Ordmerkene kan igjen deles opp i forskjellige grupper, basert på om de består av ett eller flere ord, om ordet er nyskapt, kommer fra fremmed språk, er suggestivt, og så videre. Klassifiseringen av et ordmerke som den ene eller andre typen har ingen rettslig betydning, og det kan ofte være tvil om et merke skal kategoriseres som det ene eller andre. De forskjellige momentene som taler for en viss klassifisering flyter ofte i hverandre. Det må avgjøres etter et hensiktsmessighetsskjønn i hvilken slik gruppe et merke best passer inn under. Rettspraksis vil ofte være relevant for flere av de forskjellige typer merker, på en og samme gang. En dom som i oppgaven blir brukt til å belyse noe om for eksempel suggestive merker, kan i neste omgang kanskje illustrere et poeng ved et merke på engelsk.

I oppgaven drøfter jeg først kravet til distinktivitet generelt, og ser på de to hovedhensyn som ligger til grunn for regelen. Disse er hensynet til friholdelse og hensynet til at merket

⁵ Lassen, Stenvik "Oversikt over Norsk varemerkerett" s. 17.

⁶ Sparebank 1 har for eksempel registrert sin kjenningmelodi som varemerke.

skal være egnet til å angi varens eller tjenestens kommersielle opprinnelse. Videre vil jeg se på merker som er sammensatte av forskjellige ordelementer, merker som er suggestive og merker som er helt eller delvis utformet på andre språk enn norsk. Denne inndelingen er hovedsakelig i tråd med det en finner i Lassen og Stenviks "Oversikt over norsk varemerkerett".

Kravet til at et varemerke må kunne gjengis grafisk vil bare bli kort behandlet i kapittelet nedenfor, og ellers der det er naturlig for forståelsen av særpregskravet, for eksempel på grunn av illustrerende praksis. Når det i oppgaven blir drøftet hvordan varemerkereguleringen er for "varer" vil det likhet med vml. § 1 tredje ledd også gjelde for "tjenester", med mindre noe annet fremgår av sammenhengen. Oppgaven tar for seg kravet til distinktivitet i forhold til de varemerker som skal registreres. I varemerkeloven brukes begrepene varemerke og kjennetegn om hverandre, det samme vil bli gjort i oppgaven.

Slagord som varemerker vil ikke bli spesielt berørt, det vil kun bli konstatert at det er de samme krav som her gjelder som for de vanlige ordmerker. Vern for foretaksnavn følger i hovedsak av foretaksnavneloven⁷ og faller utenfor oppgaven. Det foretaksvern som følger av vml. § 14 1.ledd nr. 4 og nr. 6 er ikke særlig relevant for oppgavens tema. Jeg finner det behørig å til slutt komme inn på degenerering av varemerker, da det er den samme årsaken til at et merke mister sitt vern som at det i utgangspunktet ikke kan registreres, nemlig at det ikke har særpreg.

Til slutt i oppgaven kommer noen samlende kommentarer om rettstilstanden i norsk og europeisk rett i forhold til hvilke krav som stilles for at et varemerke skal være registrerbart.

⁷ Lov om enerett til Foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. av 21-06-1985 nr. 79.

2 Kravet til grafisk gjengivelse

2.1 Hva er grafisk gjengivelse?

Varemerkeloven nøyer seg med å angi at et varemerke må kunne gjengis grafisk for å kunne få vern. Etter en naturlig språklig forståelse innebærer dette at et varemerke må kunne fremstilles på et stykke papir ved hjelp av tekst eller symboler.

Hva som nærmere ligger i kravet til grafisk gjengivelse fremkommer av EF-domstolens sak, C-273/00 SIECKERMANN. Saken dreide seg om hva som skal til for at kravene til grafisk gjengivelse anses oppfylt. Saken ble av den tyske patentdomstolen oversendt EF-domstolen for en tolkningsuttalelse av varemerkedirektivets artikkel 2. Sieckermann hadde søkt om å få duften av kanel registrert som varemerke og i søknaden ble den beskrevet med sin kjemiske formel, med ord, og ved en duftprøve. Dette ble av EF-domstolen ikke ansett å være en tilfredsstillende beskrivelse. De såkalte Sieckermannkriteriene er:

“[...]A trade mark may consist of a sign which is not in itself capable of being perceived visually, provided that it can be represented graphically, particularly by means of images, lines or characters, and that the representation is clear, precise, self-contained, easily accessible, intelligible, durable and objective.”⁸

Et merke skal bare anses å være tilfredsstillende grafisk fremstilt når disse kravene er møtt. I hovedsak kan en si at kravene innebærer at man fra gjengivelsen kan forstå hvordan merket er i virkeligheten. I forhold til det som gjerne omtales ”den nye typen merker”⁹ medfører disse kriteriene at det nå stilles strengere krav til hva som anses som grafisk gjengivelse enn det som var tilfelle tidligere.

⁸ Dommens premiss 74.

⁹ Merker som består av lyd, lukt, smak, gester eller lignende.

3 VAREMERKET

3.1 Varemerkebegrepet og varemerkets oppgave

Historisk og tradisjonelt har varemerker vært fysiske merker som er blitt påført varer for å angi hvilken kommersiell opprinnelse varen har. Varemerkets primære oppgave er fortsatt å angi den kommersielle opprinnelsen til varen eller tjenesten. Dette omtales gjerne som varemerkets garantifunksjon, og med det menes at varemerket overfor omsetningskretsen skal fungere som en garanti på hvem som står bak varene. Et varemerke som mangler særpreget vil ikke sette omsetningskretsen i stand til å gjenkjenne hvem som står bak varen.

Dagens omfattende bruk av lisensiering modererer imidlertid denne garantifunksjonen. Ofte er kjente varemerker lagd under lisens, og varemerket er da ikke lengre noen garanti på hvem som har produsert varen. I slike tilfeller fungerer varemerket gjerne som en indikator på hvilken kvalitet varen har. Mer om dette kommer i oppgavens punkt 3.3..

Fra forarbeidene til dagens varemerkelov fremkommer det i varemerkekomiteens innstilling fra 1958 at:

”merket skal være et individualiseringsmiddel som angir at vedkommende vare eller ytelse har tilknytning til en bestemt næringsdrivende”.¹⁰

Et varemerke er i seg selv bare et symbol. Et symbol angir noe uten selv å være det det angir. Løsrevet fra sitt kommersielle miljø har det kun rent unntaksvis betydning. Et kjennetegn trenger verken å være nytt eller skapt av rettighetsinnehaveren. Derimot må det klare å skape en forbindelse mellom tegnet og en vare eller tjeneste.¹¹ Det er dette som er varemerkets symbolfunksjon. Varemerket fungerer som bindeleddet mellom den industrielle masseprodusent og forbrukerkretsen.¹²

¹⁰ Varemerkekomiteens innstilling 1958 s. 26 venstre spalte.

¹¹ Nordell s. 72.

¹² Koktevedgaard, Mogens. ”Lærebok i immaterialrett” Gylling 2005 s. 326.

EFs førsteinstansrett uttaler i EUROCOOL-saken¹³ i premiss 37, hva den anser er et varemerkes viktigste funksjon:

”[...] The essential function of a trade mark, namely that of identifying the commercial origin of the goods or services, thus enabling the consumer who acquired them to repeat the experience if it proves to be positive, or to avoid it if it proves to be negative, on the occasion of a subsequent acquisition.”

Uttalelsen viser klart den praktiske betydningen av varemerker, og hvordan merket kan, både på godt og vondt for merke innehaveren, gjøre en forbruker i stand til å gjenkjenne det kommersielle opphav. Er forbrukeren fornøyd vil han lete etter samme merke neste gang han er på utkikk etter samme type vare, er han misfornøyd så styrer han unna det samme merket. Hvis en produsent markedsfører flere av sine produkter under samme merke, vil den fornøyde forbruker også knytte sine positive assosiasjoner til de andre varer av samme merke.

Varemerkeretten fungerer også som en investeringsbeskyttelse. Den som har lagt ned mye penger i å promotere og innarbeide et produkt får beskyttelse mot at andre snylter på hans innsats ved at han får en enerett til å utnytte merket ved registrering av det. Eneretten er en betingelse for investeringer, den gjør at merkehaveren tør å satse på merket og innlede markedsføring av det. Varemerkeretten kan forsvares og forklares med synspunktet om at ”en ikke skal kunne høste om man ikke har sådd”.¹⁴ Varemerkevernet hindrer på denne måten urimelig berikelse, samt at det er med på å sette en hindring for illojal konkurranse.

I den engelskspråklige litteraturen benyttes ”trade mark” på samme måte vi bruker begrepet varemerke, mens ”brand” svarer til det vi tenker på med ”merkevare”. I Norge er ”merkevare” et uttrykk uten noe juridisk meningsinnhold. Det er ingen tvil om at ikke-registrerte merkevarer også kan ha stor økonomisk verdi, og dermed ha behov av rettslig

¹³ Sak T-34/00 avsagt 27. februar 2002. Saken dreide seg om merket var beskrivende for lagring og oppbevaring samt logistikk av fryse- og kjølevarer.

¹⁴ Bentley og Sherman s. 700.

beskyttelse. Lovens system er at når rettighetshaveren til disse varene ikke har registrert merkene som varemerker må de søke beskyttelse annensteds hen. Et merke kan også ha oppnådd varemerkebeskyttelse uten registrering ved at det er blitt innarbeidet. Mange merkevarer kan være beskyttet mot urettmessig bruk gjennom for eksempel generalklausulen mot illojal konkurranse i Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår av 16-06-1972 nr. 47.¹⁵ Dette forbudet mot illojal konkurranse faller imidlertid på siden av oppgaven.

3.2 Varemerkevernets virkninger

Konsekvensen av at et kjennetegn har fått varemerkerettslig vern fremkommer av vml. § 4:

”Rett til varekjennetegn etter §§1 til 3 har den virkning at ingen annen enn innehaveren i næringsvirksomhet kan bruke samme kjennetegn, jf. tredje punktum, for sine varer. Dette gjelder enten kjennetegnet brukes på varen eller dens innpakning, i reklame, forretningsdokumenter eller på annen måte, herunder også innbefattet muntlig omtale og uansett om varen er bestemt til å selges eller på annen måte frembys her i riket eller i utlandet, eller innføres hit. Med samme kjennetegn forstås i denne lov et kjennetegn som er så likt at det er egnet til å forveksles med dette i den alminnelige omsetning, jf. § 6.”

Som det fremkommer av bestemmelsen er det altså en meget omfattende enerett som tilligger varemerke innehaveren. I næringsvirksomhet har rettighetshaveren en eksklusiv beføyelsesrett over merket for sine varer. Andre næringsdrivende kan ikke bruke merker som er så like det beskyttede merke at fare for forveksling oppstår.

3.3 Er varemerkeretten handelsfremmende?

Det kan stilles spørsmål ved om varemerkevernet fremmer eller hindrer den frie handelen. Med et så utstrakt vern et varemerke har i dag, kan det hevdes at varemerkeretten er handelshindrende.

¹⁵ § 1 første ledd.

Varemerkeretten kan sies å være handelshindrende i den forstand at den øker kostnadene for næringsdrivende til å drive handel. Kostnadene består av utgifter til å utvikle egnede merker, utgifter til søknadsprosessen og utgifter til å forhandle med innehaverne av tilstøtende merker.¹⁶ Jo mer omfattende varemerkevernet er, jo høyere vil disse kostnadene bli. Prosesskostnader ved å forsvare sin merkerett kan utgjøre store beløp. Særlig hindrende vil slike kostnader være for nye eller små aktører som vil etablere seg på markedet.

Undertiden blir det hevdet at varemerkevernet fungerer som et monopol på markedet. Monopolbegrepet er imidlertid ikke helt treffende, selv om et vidtgående varemerkevern kan ha noen av de samme faktiske konsekvensene som et monopol. Et monopol i tradisjonell forstand tilsier at det bare er én tilbyder eller etterspørter av et gode. Varemerkerettens monopolvirkninger er at det bare er én tilbyder av et gode som selges under et *visst navn*. Videre kan det regnes som en slik virkning at en innehaver av et sterkt varemerke kan i enkelte tilfeller sies å ha en slags monopolstilling på markedet. På et område hvor markedet domineres av få men store aktører, som har de økonomiske forutsetninger for å drive massiv annonsering og annen innarbeiding av et varemerke, er det meget vanskelig for nye produsenter å etablere seg. Monopoler er etter allmenn økonomisk teori ineffektive og må derfor unngås.

De varemerker som består av deskriptive elementer, men allikevel går fri av forbudet i § 13, kan være spesielt hindrende for den frie konkurransen. Andre aktører kan ved registreringen bli "skremt" til å holde seg på lengre avstand til et registrert merke enn de i virkeligheten plikter. Dette fordi de frykter å måtte ta konsekvensene for å ha overtrådt eneretten. Krenkelse av annens kjennetegnsrett kan etter vml. §§ 37 og 38 medføre bøter, fengsel eller skyldighet til å betale vederlag.

¹⁶ Bentley og Sherman s. 698.

Hvis en tar utgangspunkt i at det finnes en begrenset mengde egnede varemerker, vil noens rett til et slik merke medføre kostnader for andre næringsdrivende når de må ta til takke med mindre egnede merker. Etter hvert som de beste merkene er brukt opp, må andre næringsdrivende benytte mer og mer ressurser på å utvikle egnede merker.

Friholdelsesbehov er, som det senere skal vises, bare et moment i vurderingen av om et merke kan registreres, og når merket foreligger et friholdelsesbehov for tillates registrert, utgjør det i denne forstand utvilsomt en handelshindring for andre næringsdrivende.

På den annen side er det ikke tvil om at varemerkeretten innebærer betydelige fordeler for konsumentene på et marked. Varemerkeretten øker konsumentenes tilgang på informasjon, og bidrar dermed til øket effektivitet på markedet.¹⁷ Når det gjelder varer hvor konsumenten ikke kan vurdere produktets kvalitet ut ifra utseendet på varen, sørger varemerket for at konsumenten uten å pådra seg undersøkelsesomkostninger kan identifisere et produkt av den kvalitet han søker hvis han har tidligere erfaring med merket. Slik forbrukeratferd gir de næringsdrivende et godt incitament til å opprettholde en konstant kvalitet på varene sine.

Varemerkebeskyttelsen kan forsvares hvis de samlede fordeler overstiger de økte utgifter.

Vissheten til en næringsdrivende om at han kan få eneretten til et merke, gjør at han uten risiko for å lide tap tør å påbegynne lansering og markedsføring av merket. Denne sikkerheten gjør at næringsdrivende tør satse på nye merker, og øker således publikums valgmuligheter. Jo flere merker som eksisterer side om side på et marked, dess større blir konkurransen og prispresset. Dette er en fordel for forbrukerne. Den eksplosive vekst av varemerker i senere tid, i markeder med fri konkurranse, er på sett og vis beviset på at varemerkevernet fremmer handel og investeringer.

¹⁷ Bentley og Sherman s. 700.

3.4 Hvordan oppstår eneretten?

Eneretten til et varemerke kan oppstå på to forskjellige måter. Eneretten kan komme av at varemerket er registrert eller er blitt innarbeidet. Registrering i Norge kan skje enten nasjonalt gjennom Patentstyret eller internasjonalt i henhold til Madridkonvensjonen med tilhørende Madridprotokoll.¹⁸ Innenfor EU er det også adgang til å registrere felleskapsmerker som får vern i hele unionen. Norge tar ikke del i dette samarbeidet, men praksis vedrørende felleskapsregistrering er likevel relevant ved tolkningen av norsk rett. Varemerkevern som oppstår gjennom innarbeidning skjer helt formløst, men gir den samme eneretten til bruk av merket som registrering gjør (jf. vml. § 2). En viktig forskjell mellom de to typer vern er at vern som følger av registrering har virkning i hele landet, mens vern som følge av innarbeidning bare har virkning i de deler av landet som merket er innarbeidet.

3.5 Vern gjennom registrering

3.5.1 Registrering hos Patentstyret

Registrering av varemerker i Norge etter varemerkeloven skjer overfor Patentstyret. Patentstyret er underlagt Nærings- og handelsdepartementet, og lyder også navnet Styret for det industrielle rettsvern. Patentstyret fører det norske Varemerkeregisteret (jf. vml. § 12). Om Patentstyret er det gitt en egen lov av 2. juli 1910 nr. 7 (styreloven). Registrering av et varemerke kan kun skje etter at Patentstyret har gjennomført en granskning av det omsøkte varemerket uten å finne noe som er til hinder for registrering. Patentstyret utviser et lovbundet skjønn. Hvis det ikke finnes en lovfestet hjemmel for å nekte registrering *skal* varemerket registreres. At skjønnet er lovbundet innebærer også at det fullt ut kan prøves av domstolene.¹⁹

¹⁸ Madridarrangementet 1891, Madridprotokollen 1989. Gir mulighet for at en nasjonal registrering får virkning i de tilsluttede land en utpeker, og skjer etter en søknad gjort ovenfor World Intellectual Property Organisation (WIPO).

¹⁹ Rt. 1996 s. 1908 "Mozelldommen" på s. 1914.

En innkommet registreringssøknad behandles av Patentstyrets 1. avdeling. Registreringsbeslutningen er et enkeltvedtak og kunngjøres i Varemerketidene. Avslag på registrering kunngjøres ikke, og dette er viktig å ha i mente hvis en skal undersøke Patentstyrets praksis. Hvis et kjennetegn blir nektet registrert er det Patentstyrets 2. avdeling som behandler den eventuelle klagesaken. De gjør en ny fullstendig gjennomgang av saken og som overordnet organ er de følgelig ikke bundet av 1. avdelings vurderinger når det gjelder fakta eller juss. 2. avdelings avgjørelser i klagesaker finnes tilgjengelige på blant annet Lovdata.²⁰

3.5.2 Domstolenes prøvelsesrett av registreringen

Den som ønsker å angripe et vedtak truffet av Patentstyrets 2. avdeling er henvist til domstolene. Etter varemerkeloven § 42 nr. 2 er det Oslo tingrett som er verneeting for Patentstyret og saker mot Styret skal derfor føres i Oslo. Når domstolene skal prøve en registreringsnektelse, er det en legalitetskontroll av forvaltningsvedtaket de utfører. De tar stilling til om nektelsen var rettmessig på grunnlag av det som forelå for Patentstyrets 2. avdeling. Kommer domstolen til at nektelsen var urettmessig, blir nektelsen opphevet og saken henvist til ny behandling hos Patentstyret. Domstolen avsier ikke dom for registrering.

I Swingballdommen,²¹ som var en patentsak, understreket Høyesterett at ”det er all grunn for domstolene til å vise tilbakeholdenhet med å fravike Patentstyrets avgjørelser i betaktning av den spesielle sakkunnskap og det brede erfaringsgrunnlag som Styret sitter inne med”.

I Mozelldommen²² fremhever retten at de hensyn som lå til grunn for uttalelsen i Swingballdommen som oftest ikke kan ha samme vekt i varemerkesaker. Etter rettens

²⁰ www.lovdata.no.

²¹ Rt. 1975 s. 603 på s. 606.

²² Rt. 1995 s. 1908.

oppfatning kan dette forsvares ved at i varemerkesaker er de faktiske sider ved avgjørelsestemaene ofte lettere tilgjengelig for domstolene, og spørsmålenes rettslige preg kan være sterkere.²³

Uttalelsen gir i seg selv noe uklare anvisninger på hvordan domstolene skal forholde seg til Patentstyrets avgjørelser. Det kan være grunn til å stille spørsmålstegn ved antakelsen om at de faktiske sider ved avgjørelsestema er lettere tilgjengelig, og om det rettslige preg er særlig sterkere enn i patentsaker. Varemerkesaker inneholder ofte infløkte avgjørelsestema, som i enkelttilfeller nok kan måle seg med patentsaker i forhold til hvor vanskelig tilgjengelig de er for domstolene. Dette illustreres av ny varemerkepraksis fra Norge og EF-retten. Det har skjedd en stor utvikling på varemerkerettens område også i løpet av de ti år som er gått siden Mozellsaken stod for Høyesterett.

I nyere dommer som Rt. 2002 s. 391²⁴ og Høyesteretts dom av 6. desember 2005²⁵ sier retten klart ut at det dreier seg om et ”rent lovanvendelsesspørsmål, og det er derfor på det rene at Høyesterett har full prøvelsesrett i saken”.

3.6 Inndeling av varemerker

3.6.1 To måter å klassifisere varemerker på

Varemerker kan hovedsakelig systematiseres på to forskjellige måter. Det er i kjennetegnsretten vanlig enten å dele varemerkene inn etter hva de består av (ord, figurer, kombinasjon av disse, form, farge, lyd og så videre), eller etter hvor særegne de er. Da oppgaven konsentrerer seg om ordmerkene, kommer her en redegjørelse for hvordan de deles inn i sterke eller svake.

²³ Side 1914.

²⁴ God Morgen på s. 395.

²⁵ Gule Sider i premiss 39.

Skillet mellom sterke og svake merker er ikke skarpt, det er snakk om en gradvis overgang fra de svakeste merkene til de meget sterke merker. Klassifiseringen av et merke som enten sterkt eller svakt har ikke *i seg selv* noen rettslig betydning. Men hvordan et merke oppleves vil ha faktisk betydning i forhold til hvilken avstand andre konkurrenter må holde seg på. Ved forvekselbarhetsbedømmninger vil skillet ha stor betydning. Om et registrert merke er sterkt, vil det nyte godt av et større beskyttelsesomfang i forhold til nye søknader som ligner, enn det som vil gjelde for et svakt merke. Dette fremkommer blant annet gjennom EF-domstolens avgjørelse i saken om SABEL/PUMA.²⁶

Høyesterett uttaler i SUPERLEK-dommen på side 645 at siden varemerket er å betegne som svakt, vil andre forretningsdrivende kunne bruke betegnelser som ligger nokså tett opptil merket uten å krenke eneretten. Om et merke er sterkt eller svakt må alltid vurderes i forhold til hvilke varer eller tjenester det er knyttet til.

3.6.2 Sterke varemerker

Skillet mellom sterke og svake varemerker kan ses på under synsvinkelen om hvordan de oppleves av, eller fremstår for markedet. De sterke varemerker er de som har et klart distinktivt preg. Dette vil typisk være de mer originale figurmerker og de ordmerker som består av rene fantasiord. Et eksempel på et slikt merke kan være varemerket LEGO. Dette ordet er funnet på av produsenten av LEGO-produkter, og har i seg selv ikke noe meningsinnhold eller assosiasjonsvirkning.²⁷

Ved slike merker har varemerkehaveren lyktes med å skape en forbindelse og assosiasjon mellom et merke og sin vare. NOKIA og SONY er andre eksempler på slike merker. Ingen ville uten varemerkehaverens innsats ha satt disse navnene i forbindelse med mobiltelefoner og elektronisk utstyr. Når det gjelder slike høyt distinktive merker må andre

²⁶ Sak C-251/95.

²⁷ Riktignok stammer ordet fra en sammentrekning av de danske ordene "leg" og "godt", men sammentrekningen er så godt utført at denne betydningen ikke fremstår når en ser varemerket.

næringsdrivende holde seg på behørig avstand. Disse merkene ville vært sterke selv uten innarbeidelse. Det er ingen reelle hensyn som tilsier at andre enn innehaveren av varemerket Nokia skal kunne benytte merker som skriftlig eller muntlig ligner mye på merket. Andre næringsdrivende får helt enkelt finne på nye merker til sine varer.

Dette gjelder særlig overfor konkurrenter som driver innen samme eller beslektede områder av næringslivet. En annen mobiltelefonprodusent kan åpenbart ikke markedsførte produktene sine under merket NOKIAN, men for en dekkprodusent byr det ikke på de samme problemer.

Et ordmerke som til å begynne med ikke var særlig spesielt kan med tiden og innarbeidelse bli til et sterkt merke.

3.6.3 Svake varemerker

Et svakt ordvaremerke vil kunne være et merke som inneholder alminnelige brukte ord, på norsk eller utenlandsk, slik som for eksempel det registrerte merket GOD MORGON. De svake varemerker kan være oppbygd av helt eller delvis ikke-distinktive elementer, som først oppnår den tilstrekkelige grad av distinktivitet ved sammensetningen av disse elementene.²⁸

Kvalitetsangivende eller beskrivende merker vil være typisk svake. To ord som hver for seg ville manglet det nødvendige særpreg for å være varemerke kan ved sin sammensetning oppnå det krevde særpreg. Et slik varemerke som inneholder ikke-distinktive elementer, kan altså registreres hvis det samlet blir ansett å ha stor nok grad av distinktivitet. De ikke-distinktive elementene vil ikke omfattes av vernet, og står dermed fri til andres benyttelse. Varemerkeloven § 15 første ledd 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.”

²⁸ Lassen, Stenvik s. 52.

For eksempel vil det vern som tilligger et merke som MARLBORO LIGHTS ikke gi noe vern mot konkurrenter som også ønsker å bruke betegnelsen LIGHTS på sine produkter.

Andre næringsdrivende kan ved de svake merker selv operere med merker som ligger tettere opptil det vernede merke enn det de kan ved de sterke merker.

Når det registrerte merket gir anledning til tvil om hva som omfattes av vernet, gir vml. § 15 annet ledd en mulighet til å klarlegge hvor lang eneretten strekker seg ved en såkalt unntaksanmerkning.

3.7 Unntaksanmerkninger

Varemerkeloven § 15 annet ledd gjør det klart at hvis et merke inneholder en bestanddel det ikke ville vært anledning til å registrere særskilt, og Patentstyret antar at registrering av merket vil skape uvisshet om omfanget av eneretten, kan det ved registreringen gjøres en unntaksanmerking for denne del av merket. Slik anmerkning, tidligere kalt ved sin engelske betegnelse, *disclaimer*, er en angivelse av at visse nærmere angitte deler av merket ikke omfattes av eneretten. Hvis Patentstyret under sin saksbehandling kommer til at merket ikke kan registreres uten unntaksanmerkning, skal de underrette søkeren om det. Om søkeren ikke godtar unntaksanmerkning og opprettholder registreringssøknaden uten slik anmerkning, skal Patentstyret nekte registrering.

Unntaksanmerkning skal brukes når et merke er egnet til å skape uvisshet hos allmennheten om hvor langt vernet for varemerket strekker seg. I dette ligger blant annet at det ikke skal benyttes unntaksanmerkning for de opplagte tilfellene. Om varemerket inneholder et klart beskrivende eller et klart teknisk element, skal det ikke gjøres unntaksanmerkning for dette.²⁹ Systemet med unntaksanmerkninger søker særlig å motvirke uvisshet hos dem som merket kan tenkes påberopt overfor, det vil si merkehaverens konkurrenter. Regelens formål er å fremme den lojale konkurransen. Dette gjør den ved å motvirke misbruk i form

²⁹ Lassen, Stenvik s. 265.

av at registreringen hevdes å også inkludere ubeskyttede elementer i merket. Særlig små og uerfarne konkurrenter vil kunne bli skremt vekk fra å benytte en ubeskyttet del av et varemerke i sin lojale markedsføring om det ikke var for systemet med unntaksanmerkninger.³⁰

Et eksempel på unntaksanmerkning er det internasjonale varemerket SWISSCOM³¹. Det ble nektet registrert i Norge for blant annet kommunikasjons- og teletjenester, uten anmerkning om at det ikke oppnås enerett til ordet for denne type tjenester.

4 Rettskildesituasjonen

4.1 Varemerkeloven og det nordiske lovsamarbeid

Varemerkeloven er den sentrale loven på området. Varemerkeloven er blitt til etter et utstrakt nordisk lovsamarbeid som strekker seg tilbake til 1881. Det har ikke vært fullstendig rettsenhet mellom de nordiske landene, men de nordiske varemerkelovene har ligget tett opptil hverandre. Rettspraksis og forvaltningspraksis fra de andre nordiske land kan derfor være av stor betydning ved tolkningen av varemerkeloven. Lovforarbeidene, både fra Norge og de andre nordiske land er meget omfattende og kan tillegges relativt stor vekt. Det spørres likevel om det etter gjennomføringen av varemerkedirektivet ikke er grunn til å legge noe mindre vekt på nordisk praksis, enn det tidligere er blitt gjort. Hensynet til rettsenhet innenfor direktivets virkeområde må nå gå foran hensynet til rettsenhet i Norden.

Den norske varemerkelov er for tiden under revisjon, og det foreligger en NOU med forslag til endringer.³² Lovarbeidet synes imidlertid å ha stoppet noe opp, og det kan ikke ventes store endringer i varemerkeloven med det aller første. De endringer som foreslås

³⁰ Lassen, Stenvik s. 211.

³¹ Kjennelse av Patentstyrets 2. avdeling 28.10.2004.

³² NOU 2001:8 "Lov om varekjennetegnet med motiver fra Varemerkeutredningen II".

gjort med § 13³³ og § 2 vil ikke innebære noen realitetsendring, de er av redaksjonell karakter.³⁴

4.2 EF-rettens betydning

Ved inngåelsen av EØS-avtalen forpliktet Norge seg til å gjennomføre EØS-direktiv 89/104 av 21. desember 1988 ”om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker” (heretter varemerkedirektivet). Direktivet søker, som tittelen indikerer, ikke å oppnå *full* rettsenhet på *hele* varemerkerettens område. Enkelte spørsmål er fortsatt opp til de enkelte medlemsland å avgjøre. Direktivet er gjennomført i norsk rett ved endringer i varemerkeloven av 27. november 1992 og trådte i kraft samtidig som EØS-avtalen 1. januar 1994. Ved gjennomføringen av direktivet ble det ikke gjort noen endring av vml. § 13 da den ble ansett å være forenlig med direktivets krav.

Ved tiltredelsen av EØS-avtalen ble Norge også pålagt å slutte seg til Madridprotokollen av 1989 som gir regler om internasjonal registrering. Etter EØS-avtalen skal avtalebestemmelser gitt ved norsk lov, som er materielt identiske med bestemmelser i EF-retten, tolkes i samsvar med de avgjørelser gjort av EF-domstolen før 2. mai 1992. Nyere praksis fra EF-domstolen er ikke *formelt* bindende for Norge, men skal tillegges meget stor vekt ved tolkningen av norsk lov på direktivregulert område. Hensynet til rettsenhet på varemerkerettens område, slik det er angitt i fortalen til direktivet i betraktning 7, gjør at man ved tolkningsspørsmål om innholdet av norsk rett må konsultere varemerkedirektivet. Her vil praksis fra EF-domstolen være det sentrale grunnlaget for tolkningen, da det er denne praksisen som bidrar til å realisere varemerkedirektivets mål. Det blir et spørsmål om hva man kan slutte seg til ut fra avgjørelser og premisser i saker som gjelder mer eller mindre likeartede spørsmål.³⁵

³³ I lojalitet overfor direktivet foreslås en bestemmelse svarende til direktivets art. 3 nr.1 d inntatt i § 13, selv om det er tvilsomt om direktivets forbud rammer noe som ikke allerede går inn under § 13 første ledd annet punktum.

³⁴ NOU 2001:8 s. 60 høyre spalte.

³⁵ Rt. 2002 s. 391 ”God Morgen” på s. 396.

Etter bestemmelsen i EØS-loven § 2 skal bestemmelser som tjener til å oppfylle Norges forpliktelser etter EØS-avtalen ha forrang ovenfor andre bestemmelser som regulerer samme forhold. Ved mulige motstridssituasjoner ved bruk av varemerkeloven, er en derfor nødt til å undersøke varemerkedirektivet for å klargjøre om en av bestemmelsene ”tjener til å oppfylle Norges forpliktelser” og derfor har forrang ovenfor den konkurrerende rettsregel.³⁶

EF-domstolens praksis knyttet til EF-forordning 40/94 om fellesskapsmerker³⁷ er også relevant i norsk rett. Forordningen åpner for at det kan oppnås enerett til et varemerke i hele EU hvis merket er registrert hos Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM). Forordningen er ikke bindende for Norge, men enkelte av bestemmelsene er identiske med de tilsvarende i varemerkedirektivet. Registreringsvilkårene i forordningens art. 7 er identiske med vilkårene i varemerkedirektivets art. 3. EF-domstolen dømmer i siste instans etter begge regelsett.³⁸ Hensynet til rettsenhet innenfor varemerkedirektivet virkeområde rettferdiggjør derfor at norske domstoler også må se hen til EF-domstolens praksis vedrørende forordningen.

Den relevante EF-rettslige praksis er etter dette avgjørelser fra EF-domstolen, Førsteinstansretten, og OHIMs praksis. Hensynet til rettsenhet på varemerkerettens område tilsier at også rettspraksis fra de nasjonale domstoler er relevant for tolkningen av varemerkeloven. I Ot.prp. nr. 72 (1991-1992) s. 80 står det:

”Styret for det industrielle rettsvern må i alle tilfelle tilpasse sin praktisering av bestemmelsen til den praksis som utvikler seg innen EØS-området for øvrig dersom det skulle vise seg at norsk praksis er strengere mot søkerne enn det EØS-avtalen tillater.”

³⁶ Lassen, Stenvik s. 32.

³⁷ Av 20. desember 1993.

³⁸ Men det er bare en begrenset ankerett i saker som dreier seg om OHIMs vedtak. Anke over disse går normalt for Førsteinstansretten.

Uttalelsen peker på at avgjørelse av lignende saker etter direktivet i andre land må tillegges betydelig vekt. Dette skal imidlertid ikke forstås slik at Patentstyret eller norske domstoler er bundet av det resultat andre nasjonale domstoler er kommet til. Dette kan belyses med en uttalelse fra EF-domstolens sak C-218/01. Saken dreide seg om registrering av et tredimensjonalt merke for flytende vaskemiddel. EF-domstolen uttaler:³⁹

“It does not thereby follow that the competent authority of a Member State is bound by the decisions of the competent authorities of the other Member States, since the registration of a trade mark depends, in each specific case, on specific criteria, applicable in precise circumstances, the purpose of which is to demonstrate that the trade mark is not caught by any of the grounds for refusal of registration set out in Article 3(1) of the Directive.”

Særlige nasjonale hensyn som gjør seg gjeldende i konkrete situasjoner må tillegges vekt, slik at et visst resultat i en lignende sak i et annet konvensjonsland ikke er avgjørende.

Og for såvidt gjelder *identiske* merker som søkes registrert:

“In that connection, whilst registration of an identical trade mark for identical goods or services effected in one Member State constitutes a circumstance which may be taken into consideration by the competent authority of another Member State among all the facts and circumstances which it is appropriate to take into account, it cannot, however, be *decisive* [min uthevning] as regards the latter authority’s decision to grant or refuse registration of a given trade mark.”⁴⁰

Uttalelsen må tolkes slik at selv om et varemerke tillates registrert i et EØS-land, kan ikke det binde norske myndigheter til å tillate merket registrert i Norge. Annet konvensjonslands praksis binder ikke andre konvensjonsland i saker om samme merke.

³⁹ Henkel-saken premiss 62.

⁴⁰ Henkel premiss 63.

En grundig gjennomgang av forholdet mellom norsk og EF-rett på varemerkerettens område er gitt av Høyesterett i Rt. 2002 side 391, GOD MORGEN.

4.3 EF-retten i stadig utvikling

EF-retten er dynamisk og i stadig utvikling. Eksemplene her i oppgaven viser at det er forskjellig hvordan de ulike momentenes relevans og vekt er blitt avveid i de EF-rettslige organer siden varemerkedirektivet og forordningen trådte i kraft.

På starten av 2000-tallet ble det registrert en god del varemerker ”av den nye typen”. Merker bestående av lukt, lyd og farge var populære blant de næringsdrivende og et betydelig antall slike merker ble ført inn i registrene.⁴¹ Nå kan det virke som det i EF-retten stilles strengere krav for å registrere denne type merker.⁴² På dette området har ikke EF-retten funnet sin endelige form, den vil fortsette å utvikle seg. Dette gjør at selv nye avgjørelser fra EF-organene ikke nødvendigvis gir noen veldig klar veiledning når et spørsmål kommer opp for norsk rett. Norske domstolars oppgave blir da å avsi dom som går i samme retning som EF-rettens avgjørelser og legge vekt på de samme momenter som i EF-retten. Små variasjoner i de nasjonale domstoler vil igjen påvirke EF-retten og bringe utviklingen videre.

5 Grunnvilkår om distinktivitet

5.1 Hovedvilkår

Et av de to hovedvilkår for at et ord skal kunne registreres som varemerke er etter vml. § 1 annet ledd at det:

”er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andre virksomheters varer og tjenester”.

⁴¹ For eksempel ”duften av nyslått gress” som varemerke for golfballer. OHIM R 156/98.

⁴² For eksempel ved å benytte seg av ”Sieckermann-kriteriene”.

Vml. § 13 første ledd presiserer dette kravet til særpreg som en forutsetning for *registrering*. Bestemmelsens første og andre punktum lyder:

”Varemerke som skal registreres, må være egnet til å skille søkerens varer fra andres. Merket må 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.”

Kravet til distinktivitet benyttes som en fellesbetegnelse på kravet til særpreg og forbudet mot registrering av deskriptive merker. Særpregskravet for varemerker som skal registreres fremkommer altså to ganger i lovens bestemmelser. Bestemmelsens andre punktum setter forbud mot det som gjerne kalles de rent beskrivende varemerker. Det er sikker rett at første og andre punktum skal forstås som to selvstendige krav. Rent praktisk vil det imidlertid sjelden ha betydning, da merker som må nektes registrert grunnet annet punktum bare rent unntaksvis kan sies å ha særpreg. Annet punktum er ikke en uttømmende angivelse av hva som skal anses som deskriptive merker.

Nordell hevder at eksemplene i annet punktum bare er presumpsjoner.⁴³ Dette skulle innebære at klarer man ved søknaden å bevise at et merke som for eksempel gir uttrykk for varens art, tross alt er distinktivt, kan det ikke nektes registrert med hjemmel i § 13 første ledd annet punktum. For norsk retts vedkommende er dette synspunktet ikke blitt hevdet, men i resultatet kan tolkningen av bestemmelsen bli lik. Det at et merke som er beskrivende etter bestemmelsen likevel er distinktivt, må ha en helt klar formodning mot seg.

Varemerkedirektivet artikkel 3 nr.1 b og 3 nr. 1 c, utgjør absolutte registreringshindringer. Bestemmelsene forbyr registrering av:

⁴³ Nordell ”Varumärkesrettens skyddsobjekt” s. 202.

”Trade marks which are devoid of any distinctive character,”

”Trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, or the time of production of the goods or the rendering of service, or other characteristics of the goods or service.”

At varemerkeloven setter vilkår *for* registrering, og direktivet angir hvilke merker som *ikke* kan registreres, er lovtekniske valg uten materiell betydning.

Når en leser den norske loven og direktivet i sammenheng, kan en stille spørsmål ved om direktivets “devoid of any distinctive character” gir anvisning på en mildere vurderingsnorm enn den norske ”egnet til å skille søkerens varer fra andres”. Ordlyden i direktivets bestemmelse åpner for en slik tolkning. Den praktiske betydningen av denne formuleringsforskjellen er imidlertid liten, da norsk rett må tolkes på bakgrunn av EF-retten.

I God Morgen-dommen, vurderte Høyesterett sammenhengen mellom bestemmelsene, og fant å ikke kunne legge vekt på en uoffisiell norsk oversettelse som gav anvisning på normen ”varemerker som mangler særpreg”. Nå foreligger det en offisiell norsk oversettelse med samme ordlyd. Jeg legger derfor til grunn at vml. § 13 harmonerer godt med direktivets artikkel 3 nr.1 b. Da det i praksis ikke er noe klart skille mellom kravene i henholdsvis § 13 første ledd første punktum og det tilsvarende i direktivets artikkel 3 nr.1 b og § 13 første ledd annet punktum og direktivets artikkel 3 nr.1 c vil begge direktivbestemmelser være relevant for tolkningen av § 13 som helhet.

5.2 Absolutte og relative registreringshindre

Absolutte registreringshindre består, som betegnelsen klart indikerer, av sånne hindringer som medfører at et merke ikke kan tillates registrert. Kravet til distinktivitet utgjør en absolutt registreringshindring. Det samme gjør kravet om at merket må kunne gjengis grafisk. Absolutte registreringshindre tar sikte på å ivareta offentlige interesser, og i vml.

§ 14 finner vi flere slike hindringer. Hvis et varemerke er blitt registrert i strid med de absolutte registreringshindringer skal, etter innsigelse, registreringen oppheves. Dette følger av vml. § 21a.⁴⁴

Vml. § 14 kalles gjerne for hinderkatalogen. Den inneholder også slike registreringshindringer som tar sikte på å beskytte private interesser. Slike hindringer kan avhjelpes ved samtykke. Disse hindringene blir derfor omtalt som relative.

5.3 Hensyn bak distinktivitetskravet

Kravet om at et registrerbart varemerke må ha distinktiv evne skal ivareta to hovedhensyn. Det skal sikre at varemerket er i stand til å oppfylle sin funksjon som angiver av varens kommersielle opprinnelse. Videre sikrer dette kravet at ord som det finnes et reelt behov for at også andre næringsdrivende skal kunne bruke, ikke monopoliseres for en næringsdrivende. Tegn og betegnelser som er rent beskrivende for varene, eller egenskaper ved dem, må friholdes, slik at også andre kan bruke dem i sin markedsføring av lik eller lignende vare.⁴⁵ Friholdelseshensynet i norsk rett er særlig forankret i vml. § 13 første ledd, annet punktum, men ivaretas også av bestemmelsens første punktum.

Friholdelsesbehovet gjør seg bare gjeldende for de varer merket faktisk er beskrivende for. Hensynet til friholdelse ville for eksempel ikke vært relevant ved spørsmål om registrering av varemerket QUIKSILVER, siden varen som merket knyttes til er klær og ikke kvikksølv.

Hensynet til at varemerket skal være egnet til å angi varens kommersielle opphav og hensynet til at enkelt ord eller uttrykk er "domaine public", og derfor bør friholdes overlapper hverandre ofte. Det er derfor vanskelig å presist angi hvilket av de to hensyn

⁴⁴ "Patentstyret skal etter innsigelse oppheve registreringen av et varemerke helt eller delvis dersom varemerket er i strid med loven her, og registreringshindringen fortsatt foreligger".

⁴⁵ Lassen, Stenvik "Oversikt over Norsk varemerkerett" s. 45.

som gjør seg sterkest gjeldene i en sak. Dette medfører imidlertid ingen store problemer da de begge bare skal tjene som momenter for å vurdere om varemerket har distinktiv evne. Et merke som det er behov for å la være til fri benyttelse av alle, vil sjelden inneha noen særlig grad av særpreg. Men det er ikke noen utenkelig situasjon. For eksempel kan andre virksomheter ikke ha rukket å ta ordet i bruk, slik at det for øyeblikket fungerer for å identifisere varer fra én næringsdrivende. Særlig aktuelt er dette ved nydannede ord som er lagd av kjente, beskrivende ordelementer.⁴⁶

Det kan for eksempel tenkes situasjoner hvor en nytt produkt kommer på markedet, og det for øyeblikket bare er en tilbyder av dette. Da IBM lanserte PC'en, var termen "PC" særpreget og angav derfor i starten hvem som stod bak datamskinen. Betegnelsen ville likevel risikere å bli nektet registrert med henvisning til at det forelå et friholdelsesbehov.

Etter dette kan et varemerke i utgangspunktet ikke registreres hvis det er deskriptivt eller generisk. Et deskriptivt merke angir egenskaper ved varen, mens et generisk merke angir selve vareslaget. Andre næringsdrivendes reelle behov for å bruke samme ord vil aldri kunne bli noe mer enn et *moment* ved bruken av vml. § 13 første ledd første og andre punktum. Et foreliggende friholdelsesbehov utgjør derfor ikke noen absolutt registreringshindring.

5.4 Distinktivitet kan oppnås gjennom bruk

Varemerkeloven § 13 første ledd tredje punktum åpner for at et i utgangspunktet ikke distinktivt merke i noen tilfeller kan oppnå særpreg gjennom bruk og dermed tillates registrert. Bestemmelsen lyder:

”Dog skal det ved avgjørelsen av om et varemerke har karakteren av særmerke tas hensyn til alle faktiske omstendigheter, særlig til hvor lenge og i hvilken utstrekning merket har vært i bruk.”

⁴⁶ NOU 2001:8 s. 75 høyre spalte.

Varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 3 første punktum lyder:

“A trade mark shall not be refused registration or be declared invalid in accordance with paragraph 1 (b), (c) or (d) if, before the date of application for registration and following the use which has been made of it, it has acquired a distinctive character.[..]”

Dette kan begrunnes rent logisk; hvis et merke er blitt så kjent, at det for kjøperen fremstår som et navn for produsentens vare, har merket oppnådd distinktiv evne. Med unntak av de *rent* generiske merker kan det hevdes at så godt som alle merker kan oppnå særpreg ved bruk.⁴⁷ Hvor mye som skal til for at et merke gjennom bruk har oppnådd tilstrekkelig grad av distinktivitet til å kunne registreres, varierer med omstendighetene. For de i utgangspunktet klart ikke-distinktive merker, må det kreves en meget omfattende bruk, som stekker seg over lengre tid. Det vil som hovedregel kreves at innehaveren har gjort merket kjent ved sin eksklusive bruk av det.⁴⁸ Merker som i utgangspunktet har en viss grad av særpreg, kan oppnå registrerbarhet etter en mindre intensiv og mindre omfattende bruk. Et merke som skal registreres etter oppnådd særpreg ved innarbeidelse, må ha blitt innarbeidet i hele Norge - siden registreringen får virkninger i hele riket.

Vml. § 13 første ledd tredje punktum gir hjemmel for at det ved særpregsvurderingen skal ta hensyn til alle omstendigheter, også andre omstendigheter enn til i hvilken utstrekning merket har vært i bruk. Rent faktisk er det nok ytterst sjelden at andre omstendigheter enn merkets bruk som kommer i betraktning. I Høyesteretts dom om GULE SIDER fremhever retten, i samsvar med direktivets tilsvarende bestemmelse, at det er *virkingen* av bruken som er avgjørende. Det blir videre i dommen understreket at det skal mye til for at et beskrivende merke er så innarbeidet at det kan registreres. Med henvisning til CHIEMSEE-saken uttaler førstvoterende i premiss 48 at om innarbeidelsen er så sterk at merket har fått enn annen betydning enn som generisk betegnelse, vil ikke friholdelseshensynet lengre være en relevant hindring for registrering.

⁴⁷ Nordell s. 192.

⁴⁸ Lassen, Stenvik s. 55.

Førstvoterende fremholder at det ikke kan oppstilles noe generelt krav om hvor stor del av omsetningskretsen som må kjenne til et merke for at det skal anses innarbeidet. EF-retten praksis tilsier at merket må være kjent av i det minste en betydelig andel av den relevante omsetningskrets. Hva som tilfredsstillende kravene til å være ”en betydelig andel” er et skjønnsproblem og må avgjøres konkret i hvert tilfelle. I saken finner førstvoterende det klart at dette vilkåret er oppfylt med støtte i en markedsundersøkelse som viste at henholdsvis 90 og 80 prosent av annonsørene som kjente til GULE SIDER forbandt det med én utgiver. Den ene dissenterende dommer kommer på sin side til at undersøkelsen ikke sier noe om hvor stor del av annonsørene som oppfatter GULE SIDER som særlig kjennetegn for noens varer eller tjenester. Han fremhever videre at bruken av GULE SIDER som varemerke bare hadde vart i cirka 4 år da merket ble forsøkt registrert, og at dette er ”[.]uansett for kort tid for å innarbeide en beskrivende betegnelse på et vareslag som et varemerke”.⁴⁹ Andrevoterende sitt syn er at:

”For at en næringsdrivende skal kunne tillates å monopolisere en alminnelig betegnelse på en vare, tjeneste eller bransje ved at det blir registrert som varemerke for han, må det etter min oppfatning kreves at betegnelsen etter en lengre og nokså eksklusiv bruk er blitt så sterkt innarbeidet som varekjennetegn, at den langt på vei har mistet sin opprinnelige betydning, og i omsetningslivet gått over til i det vesentligste å bli oppfattet som et særlig kjennetegn for noen varer eller tjenester.”⁵⁰

I forhold til den alminnelige rettsteoretiske oppfatning kan det ikke stilles opp noe minstekrav i forhold til hvilken tid som kreves for at et merke skal kunne anses innarbeidet. Lassen og Stenvik åpner for at et merke ved intens markedsføringsinnsats kan innarbeides på relativt kort tid.⁵¹ Som tidligere nevnt er det virkningen av innarbeidelsen som er avgjørende.

⁴⁹ Dommens premiss 98.

⁵⁰ Dommens premiss 83.

⁵¹ Lassen, Stenvik s. 49.

EF-domstolens sak C-342/97⁵², som dreide seg om et merke var egnet til å forveksles med et annet, ble det i premiss 31 uttalt:

”It is not possible to state in general terms, for example, by referring to given percentages relating to the degree of recognition attained by the mark within the relevant section of the public, when a mark has a strong distinctive character”

Det er med andre ord ikke noe bestemt skjæringspunkt mellom når et merke er distinktivt og når det ikke er det.⁵³ Et merke som gjenkjennes som varemerke av 100 prosent av omsetningskretsen vil like åpenbart være distinktivt, som et merke ingen kjenner igjen ikke vil være det. Hvor grensen skal trekkes vurderes konkret i hver enkelt sak. Momenter for å vurdere hvor høy grad av kjennskap som finnes for at merket er noens varemerke fremkommer nå av dommen om GULE SIDER.

Virkningene av innarbeidelsen må vurderes i forhold til den relevante omsetningskrets. Hva som er den relevante omsetningskrets må vurderes ut ifra hvilken vare det er snakk om, og blir drøftet i kapittelet 5.5.2.

5.5 Distinktivitet i andre situasjoner

5.5.1 Parallellen til vern gjennom innarbeidelse

Ikke-distinktive merker som oppnår særpreg gjennom bruk, må i utgangspunktet etter det ovenstående ha blitt godt kjent som noens varemerke. Dette er ikke nødvendigvis samme kriterium som man gjenfinner i vml. § 2 for varemerker som oppnår vern ved innarbeidelse. I en dom fra Frostating lagmannsrett av 21. desember 1999⁵⁴ finner vi følgende formulering:

⁵² Lloyd Schuhfabrik Meyer.

⁵³ Trade Mark Law s. 90.

⁵⁴ BIG BITE.

”Når deskriptive ord er tatt i bruk som merke, bør det etter alminnelig oppfatning ikke anses som et innarbeidet varemerke før det for den helt overveiende del av omsetningskretsen er kommet til å bety noe annet, eller i alle fall har fått en sekundær betydning som i markedsføringsammenheng helt overdøper den opprinnelige språklige betydningen.”

Av dette kan det utledes at det ved beskrivende merkene stilles strengere krav til hvordan de oppfattes av omsetningskretsen, for at de skal anses distinktive, enn det som kreves for at et merke skal innarbeides etter § 2. Uttalelsen legger opp til en strengere vurdering enn det § 2 gjør med sitt krav til ”godt kjent”. At ordet skal ha fått en ny betydning for ”den helt overveiende del av omsetningskretsen”, er et sterkt juridisk kriterium,

5.5.2 Den relevante omsetningskrets

Om et merke skal nektes registrert på grunn av manglende distinktivitet må, med unntak av de ”absolutt umulige”⁵⁵ merker, vurderes i forhold til noen. Det er derfor viktig å fastslå hvem distinktivitet skal vurderes opp imot. Det er vanlig å dele omsetningskretsen inn i de personer som kan tenkes å kjøpe varen og de som handler med vedkommende vare. Hos Lassen og Stenvik heter det:

”Omsetningskretsen er helt enkelt den krets slike varer eller tjenester som det gjelder falbys til eller avtas av – de forbrukere, brukere eller mellomhandlere som er (aktuelle eller potensielle) avtagere eller formidlere av slike varer eller tjenester.”⁵⁶

Det kan være greit å sondre mellom forbrukere, som betegner alle potensielle kjøpere av en vare, og konsumenter som er faktiske brukere av varen. Omsetningskretsen består av de forbrukere varen typisk er beregnet for. Om de er faktiske kjøpere av varen (konsumenter) skal i prinsippet være uten betydning. I Norden har det vært tradisjon for å vurdere

⁵⁵ Se Knoph, ”Åndsretten s. 420.

⁵⁶ Lassen, Stenvik s. 212.

distinktiviteten i forhold til hvordan en gjennomsnittskonsument vil se på varemerket.⁵⁷ I God Morgen uttaler førstvoterende:

”[...] Vurderingen skal foretas på basis av hvorvidt en alminnelig godt opplyst, rimelig oppmerksom og velunderrettet forbruker vil oppfatte merket[.]”⁵⁸

I EF-praksis er det lagt til grunn at forbrukere av *dagligvarer* gjennomgående har et lavt bevissthetsnivå til om et merke er distinktivt i forholdt til de varer det gjelder for. Dette har sammenheng med at forbrukere i en kjøpsituasjon for dagligvarer bruker kort tid på kjøpsbeslutningen, og at de sjelden vurderer de forskjellige varers merker opp i mot hverandre. Et merke for en typisk forbruksartikkel må således ha større særpreget for å være distinktivt, enn et merke for en vare som henvender seg til en mer spesialisert kundekrets.⁵⁹ I Proctor & Gamble dommen,⁶⁰ som gjaldt tredimensjonale varemerker, uttaler EF-domstolen:

“That distinctive character must be assessed, first, by reference to the products or services in respect of which registration has been applied for and, second, by reference to the perception of the relevant public, which consists of average consumers of the products or services in question, who are reasonably well informed and reasonably observant and circumspect.”⁶¹

Den relevante omsetningskrets må alltid vurderes konkret. I EUROCOOL-saken viser retten til at forbrukerne består av spesialister. Og vurderingen av om merket er beskrivende må da gjøres i forhold til hvordan det fremstår for en spesialist.⁶²

⁵⁷ Nordell, Varumärkerettens skyddsobjekt s. 199.

⁵⁸ Side 402.

⁵⁹ Høyesterett fremlegger dette synspunktet i God Morgen på s. 397.

⁶⁰ EF-domstolens sak C-473/01 avsagt 29.april 2004 i premiss 33.

⁶¹ Kriteriet om at det skal vurderes i forhold til en forbruker som er: ” who are reasonably well informed and reasonably observant and circumspect” fremkom først av EF-domstolens dom i saken C-210/96 Gut Springenheide.

⁶² Premiss 47.

I GULE SIDER var hvem som utgjør den relevante omsetningskrets et av spørsmålene retten måtte ta stilling til. Førstvoterende deler den aktuelle krets opp i de som normalt kan tenkes å kjøpe vedkommende produkt, og de som handler med produktet. Etter hans syn på saken er det klart at det er de som betaler for tjenesten som utgjør den relevante omsetningskrets, og ikke forbrukerne (telefonabonentene) som får telefonkatalogen gratis. Hans syn kan tolkes som om telefonabonentene blir utelukket fra den relevante omsetningskrets siden merkebevissthet hos dem bare har en indirekte betydning for annonsørene. Spørsmålet om det var attraktivt å annonsere i katalogen, måtte ikke sammenblandes med spørsmålet om det forelå merkebevissthet.⁶³ Den dissenterende dommer mener imidlertid at også telefonabonentene må inkluderes i den relevante omsetningskrets. Støtte for dette synspunktet finner han i EF-domstolens avgjørelse i sak C-371/02.⁶⁴ Der blir det etter en sammenligning av direktivets forskjellige språkversjoner slått fast at omsetningskretsen består av konsumenter og sluttbrukere.

Dette er i hovedsak samme vurdering som gjøres når en ser på om et varemerke er egnet til å forveksles.

5.6 Mer om friholdelsesbehovet

Hensynet til friholdelse kan også ses på som en rett til ytringsfrihet i kommersielle situasjoner. Friholdeshensynet skal medvirke til å minimalisere de negative virkningene av varemerkeregistrering for *andre næringsdrivende* innenfor det samme eller tilstøtende handelsområde. Også næringsdrivende må ha en rett til å kalle ting for deres vanlige navn. På områder hvor det er få måter å presentere og markedsføre sitt produkt, ville en enerett til en næringsdrivende til å bruke en beskrivende term, kunne stenge andre næringsdrivende ute fra markedet. Vanlige beskrivende termer er en del av det felles språk og tilhører derfor

⁶³ Dommens premiss 56.

⁶⁴ Björnekulla Fruktindustrier AB og Procordia Food AB.

allmennheten som et kollektivt gode. Næringsdrivende skal ikke frarøves retten til å bruke nødvendige ord eller termer for å beskrive sine egne varer.⁶⁵

Friholdelseshensynet er tuftet på konkurransemessige betraktninger. Hvis andre næringsdrivende har et legitimt behov for å kunne bruke visse ord eller termer i sin markedsføring, ville det vært meget urimelig om disse ordene var underlagt noens enerett. Det gjør seg særlig sterkt gjeldende for de varemerker som er ordmerker. Ved såkalte figurmerker veier ikke hensynet til friholdelse like tungt. Figurer kan det normalt sett lages nok av til å dekke alles behov, mens språket har større begrensninger.⁶⁶ Det skal derfor mer til for å nekte registrering grunnet behovet for friholdelse når det gjelder et figurmerke enn når det gjelder ordmerker. Men det er likevel ikke noe i veien for at figurmerker nektes registrert på grunn av behovet for friholdelse.

I situasjoner hvor farger blir registrert som varemerker veier friholdelseshensynet særlig tungt. Farger som lar seg skille fra hverandre i en kjøpsituasjon finnes det få av, og med mindre retten legger stor vekt på friholdelse og dermed nekter registrering, vil fort alle farger være "brukt opp".⁶⁷

I MOZELL-dommen,⁶⁸ var det blant annet spørsmål om det registrerte ordmerket MOZELL måtte kjennes ugyldig fordi det var i strid med vml. § 13 første ledd. På grunn av navnelikheten med området Mosel ble det av saksøker hevdet at merket ikke oppfylte kravet til distinktivitet. Førstvoterende i Høyesterett uttalte at friholdelsesbehovet er et:

"Vesentlig hensyn bak regelen i varemerkeloven § 13 første ledd."⁶⁹

⁶⁵ Bently, Sherman s. 804.

⁶⁶ Lassen, Stenvik s. 46.

⁶⁷ Synspunktet ble fremhevet i EF-Domstolens sak C-104/01 LIBERTEL GROUP.

⁶⁸ Rt. 1995 s. 1908.

⁶⁹ På side 1917.

Hvis ordet forelå et friholdelsesbehov for kunne ha blitt registrert som varemerke ville det innebåret en monopolisering av retten til å bruke alminnelige beskrivende termer. Hensynet til friholdelse fikk imidlertid ikke avgjørende vekt i saken.

I Rt. 1999 s. 641⁷⁰ legger førstvoterende vekt på at registrering av ordet SUPERLEK som varemerke for leker og leketøysvirksomhet ikke innebærer:

”Noen nevneverdig innsnevring av andre forretningsdrivendes markedsføringsmuligheter innen bransjen [...] Friholdelsesbehovet må vurderes i forhold til det område som beslaglegges av et varemerkes vern. Ordet superlek er etter min mening et svakt varemerke, som andre forretningsdrivende vil kunne legge seg nokså tett opptil.”

Heller ikke i denne saken fikk hensynet avgjørende vekt. Merket ble grunnet sitt uklare innhold ikke ansett å være beskrivende. I norsk rett ivaretas hensynet til friholdelse hovedsakelig av § 13 første ledd annet punktum, om forbud mot å registrere generiske og beskrivende varemerker,⁷¹ selv om det også er relevant ved bruken av første ledd første punktum. Hensynet til friholdelse gjør seg like sterkt gjeldene i saker som dreier seg om registreringsnektelse som i saker hvor et varemerke kreves fjernet fra varemerkeregisteret.

5.7 Hensynet til friholdelse i EF-retten

EF-domstolen har i flere saker vurdert hensynet til friholdelse når den i siste instans har vurdert spørsmålet om nektelse av varemerkeregistrering.

Det kan på bakgrunn av disse sakene hevdes at friholdelsesbehovet har særlig stor vekt når det gjelder saker om registrering av geografiske navn. I WINDSURFING CHIEMSEE⁷² understreket domstolen at det er viktig å friholde geografiske navn som allmennheten har

⁷⁰ SUPERLEK.

⁷¹ Jf. GULE SIDER s. 398.

⁷² EF-domstolens forente saker C-108/97 og C-109/97.

en berettiget interesse i å bruke. Domstolen tok stilling til kravet som var oppstått i tysk rett; hvorvidt et merke skulle nektes registrert på grunn av hensynet til friholdelse når det er

”A real, current, or serious need to leave the sign or indication free”.

Domstolen kom til at de tyske kriteriene ikke ville være avgjørende for tolkningen av artikkel 3 nr.1, c. Videre følger det av dommen at hensynet til friholdelse kan gjøre at merker må nektes registrert selv om det ikke for øyeblikket kan sies å være et behov for disse merkene hos andre næringsdrivende. Denne vurderingen er blitt fastholdt i senere saker som har stått for EF-domstolen og førsteinstansretten.

Det relevante spørsmålet, i tilfeller hvor det for tiden ikke er noen assosiasjon hos forbrukerne mellom det geografiske navnet og de aktuelle varer, ville i følge domstolen være;

”[...] Whether it is reasonable to assume that such a name is, in the mind of the relevant class of persons, capable of designating the geographical origin of that category of goods.”⁷³

Det vil altså også være en berettiget interesse om allmennheten vil kunne ha bruk for disse stedsnavn i fremtiden. Stedsnavn som har liten eller ingen forbindelse med merket det har gitt navn til, kan likevel registreres. Det avgjørende vil være om en gjennomsnittsforbruker vil anta at det er en forbindelse mellom stedet og varen, og hvis det er tilfelle skal registrering nektes. Om merket har oppnådd distinktivitet gjennom bruk, vil spørsmålet ikke reise seg.

I EF-domstolens avgjørelse i BABY-DRY saken,⁷⁴ var spørsmålet om ordmerket BABY-DRY for barnebleier var deskriptivt og derfor ikke kunne registreres. Overraskende nok ble ikke hensynet til friholdelse nevnt. Retten uttalte at i forhold til artikkel 3 nr. 1 c er de eneste merker som ikke kan registreres;

⁷³ Premiss 37.

⁷⁴ Sak C-383/99.

”Those which may serve in normal usage from a customer’s point of view to designate, either directly or by reference to one of the essential characteristics, goods or services such as those in respect of which registration is sought.”

På bakgrunn av denne dommen uttalte Høyesterett i GOD MORGEN saken at hensynet til friholdelse tillegges relativt liten vekt ved tolkningen av distinktivitetskravet i EF-retten.⁷⁵ I de forente sakene Linde, Winward og Rado (C-53/01 – C-55/01)⁷⁶, som alle dreide seg om registrering av tredimensjonale merker, legger EF-retten på ny vekt på friholdelsesbehovet. Domstolen henviser flere ganger til uttalelser fra CHIEMSE-saken og sin egen praksis som støtte for dette synet. BABY-DRY-saken blir ikke nevnt.

I DOUBLEMINT saken⁷⁷ hadde Førsteinstansretten funnet at DOUBLEMINT var registrerbart som varemerke, grunnet tvetydigheten i ordet. Det var etter rettens oppfatning ikke klart hvorvidt ordet henspilte på at tyggegummien det gav navn til hadde smak av to typer mint eller om mintsmaken var dobbel så kraftig som det en vanligvis forventer av en tyggegummi. Denne usikkerheten gjorde at ordet ikke var rent deskriptivt for tyggegummien. EF-domstolen var av en annen oppfatning og konkluderte med at et merke skal nektes registrert hvis:

”*At least one* [min uthevnning] of it possible meanings designates a characteristic of the goods or services concerned.”⁷⁸

Tatt på ordet vil uttalelsen ha stor betydning blant annet i forhold til registrering av suggestive varemerker. Mer om dette kommer i oppgavens punkt 6.3.

⁷⁵ Dommens s. 398.

⁷⁶ Avsagt 8. april 2003. Retten ble bedt om å komme med en tolkningsuttalelse vedrørende forståelsen av varemerkedirektivet art. 3 nr. 1 litra b, c og e.

⁷⁷ C-191/01.

⁷⁸ Premiss 32. Tilsvarende uttalelse finnes også i sak C-104/00 Companyline.

Ved spørsmål om et merke må nektes registrert fordi det er beskrivende for en egenskap ved varen, må det ses hen til hvor sentral den egenskapen er for produktet. Det følger av praksis at det relevante vil være om merket er beskrivende for en egenskap ved varen som vil være motiverende for konsumentens kjøpsbeslutning. Hvis merket beskriver en helt perifer egenskap, for eksempel merket FOLLOW ME HOME for biler hvor lysene fortsetter å lyse en stund etter at en har parkert, vil det neppe være motiverende for et kjøp til fem hundre tusen kroner.

Patentstyrets 2. avdeling har vurdert at i forholdt til et merke for fotoapparater, var navnet LITE TOUCH beskrivende for en så lite sentral egenskap ved varen (navnet refererte seg til at det skulle kun et ytterst lite trykk til på avløserknappen for å ta bilde), at hensynet til friholdelse ikke utgjorde en registreringshindring.⁷⁹

I DOUBLEMINT fastslår retten videre at friholdeshensynet fortsatt er relevant, og at det har en sentral plass i vurderingen av om et merke skal bli nektet registrert som beskrivende.

“[...]Article 7 (1) (c) of Regulation No 40/94 pursues an aim which is in the public interest, namely that descriptive signs or indications relating to the characteristics of the goods or services in respect of which registration is sought may be freely used by all.[...]”⁸⁰

Dette blir sagt uten å kommentere BABY-DRY saken, hvor hensynet ikke ble nevnt.

Retten refererte videre til uttalelsen i Chiemsee-saken, om at testen skal gjøres ikke bare med tanke på om merket er deskriptivt i øyeblikket, men et merke kan heller ikke registreres hvis det kan med en viss sannsynlighet komme til å bli det i fremtiden.⁸¹

EF-domstolen legger etter mitt syn her opp til en svært vanskelig vurderingsnorm. I valg av varemerke har en næringsdrivende en omfattende frihet, og en kan vanskelig gjør sikre antagelser om hvilke merker en næringsdrivende kan, eller ikke kan, tenkes å ville benytte

⁷⁹ Sak 7375.

⁸⁰ Premiss 31.

⁸¹ I Premiss 32.

for sine fremtidige varer. Fremtiden er vanskelig å forutsi, og hvilke merker vil vel aldri kunne tenkes å være beskrivende for en eller annen vare?

Slutningen om at behovet for friholdelse ikke spiller noen stor rolle ved distinktivitetsvurderinger er ikke lengre holdbar etter EF-domstolens avgjørelse i sakene C-265/00 BIOMILD og sak C-363/99 POSTKANTOOR. I den sistnevnte av disse dommene, som er avsagt 12. februar 2004, presiserer retten at et foreliggende friholdelsesbehov er relevant ved distinktivitetsvurderinger. I premiss 54 heter det:

”As the Court has already held [...], Article 3 (1) (c) of the Directive pursues an aim which is in the public interest, namely that such signs or indications may be freely used by all. [...]”

Sammen med uttalelsene i DOUBLEMINT viser de at hensynet til friholdelse fortsatt spiller en sentral rolle i avgjørelsen av et merkes distinktivitet. Usikkerheten vedrørende hensynet til friholdelse ved praktiseringen av varemerkedirektivet må dermed sies å være over.

5.8 Egnen til å identifisere den kommersielle opprinnelse

Et vernet varemerke må etter vml. § 1 være ”egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andre virksomheters varer og tjenester”. I varemerkelovens forstand innebærer dette at merket må kunne brukes for å oppnå en viss oppmerksomhet og være av en slik type at det fester seg i minnet på de som møter det.⁸² Det kan derfor sies at det finnes en nedre grense for distinktiviteten til varemerker. Knoph skriver i ”Åndsretten” om merker som ”er født ubrukelige” fordi de er så forsvinnende små eller anonyme og derfor ”ikke klarer å prege seg inn i tilskuerens erindring”.⁸³ Lassen og Stenvik bruker den lille hvite

⁸² Lassen, Stenvik ”Oversikt over Norsk varemerkerett” s. 43.

⁸³ Side 420.

prikken på munnstykket til DUNHILLS piper som eksempel på at også merker med i utgangspunktet liten distinktiv evne, kan ved innarbeidelse oppfylle lovens krav. Det kan ikke være tvil om at et slikt merke i andre sammenhenger eller som varemerke for andre produkter lett ville blitt nektet registrering av Patentstyret med den begrunnelse at det mangler distinktiv evne. Den tradisjonelle lære er at de banale merker ikke vil oppfylle lovens krav. Men hvorvidt et merke er banalt må vurderes i forhold til de varer og tjenester det søkes registrert for.

I SUPERLEK-dommen legger retten vekt på at merket består av to elementer som hver for seg mangler vern, men at det nyskapte ordet SUPERLEK har et litt utydelig meningsinnhold som ”bringer tanken hen på lek” like mye som det er beskrivende for leker av høy kvalitet. Det utydelige ved ordet er egnet til å skape en viss undring brukt som kjennetegn for leketøy, og derfor virkningsfullt og egnet til å feste seg i bevisstheten. Førstvoterende kommer til denne konklusjonen på tross av at ordet ”er en temmelig triviell nydannelse”.⁸⁴

I Rt. 2002 s. 391 GOD MORGEN uttaler førstvoterende:

”Uttrykket er ikke preget av noen originalitet eller av noen syntaktiske eller semantiske særtrekk. Dette er som nevnt ikke nødvendige vilkår, men mangel på slike særtrekk svekker utvilsomt dets distinktive evne. [...] Merket beskriver ikke egenskaper ved produktet og skjærer derfor klar av vilkåret i varemerkeloven § 13 første ledd annet punktum.”

Rent deskriptive merker faller etter sin art utenfor det som kan registreres da de ikke kan benyttes for å skille en næringsdrivendes varer eller tjenester fra andre næringsdrivendes tilsvarende varer/tjenester. Disse er utjenelige som særkjennetegn for én bestemt virksomhet.⁸⁵ LETTMELK er eksempelvis ikke egnet til å identifisere melk fra en produsent. Ordet er både beskrivende og generisk til samme tid. LETTMELK vil ikke være

⁸⁴ Dommens s. 645.

⁸⁵ Lassen, Birger Stuevold ”Oversikt over norsk varemerkerett” annen utgave.

egnet til å oppfylle hensynene bak distinktivitetskravet, da forbrukerne ikke ut fra merket kan forstå dets kommersielle opprinnelse. Et varemerke uten distinktiv evne vil ofte være rent beskrivende for varen, og en kan følgelig ikke gi en virksomhet enerett til slike ord.

Et merke som mangler særpreg vil etter lovens system ikke kunne nyte godt av det vern som gjelder for varemerker. Hensynene bak vernet vil ikke gjøre seg gjeldene.

Varemerkeregistrering kan ses på under synsvinkelen av å være en slag belønning for å ha funnet på et særpreget merke. Muligheten for å nyte godt av det vern som følger av registrering, kan således fungere som et incitament til næringsdrivende om å gi varene sine distinktive navn.

Vurderingen av om et merke har særpreg må som den store hovedregel gjøres i forhold til den varen det gjelder. Det kan imidlertid tenkes merker som *ikke for noen varer* vil være distinktive. Knoph viser i "Åndsretten" til ordene "ekte", "delikat" og "prima" som eksempler på ord som er så *alminnelig deskriptive* at de ikke kan registreres. Dette vil etter hans syn gjelde uavhengig av hvilken vare som merket knyttes til. Et varemerke kan utmerket vel være distinktivt i forhold til noen varer samtidig som det ikke er det i forhold til andre. Reiseoperatøren som vil selge sydenturer under varemerket SOLEIL vil muligens ikke kunne få vern for merket fordi det er beskrivende, mens den som vil bruke merket for paraplyer vil klart kunne oppnå vern. Varemerket SOL eller SOLEIL vil kanskje kunne anses suggestivt for paraplyer, men kanskje nettopp derfor særlig godt egnet for å identifisere paraplyer med et bestemt opphav fra andre paraplyer.

Av EF-praksis fremkommer det at distinktivitetsvurderingen skal gjøres i to trinn. Først skal merket vurderes opp i mot de varer eller tjenester det skal gjelde for, så i forhold til den relevante omsetningskrets. Dette fremkommer av EUROCOOL-saken. I premiss 38 blir det uttalt:

"The distinctiveness of a mark must be assessed, first in relation to the goods or services for which registration has been requested [...] and, second, in relation to the perception of the section of the public targeted [...]."

5.9 Forskjellen mellom merker for varer eller tjenester

Vedrørende et merkes beskrivende evne er det grunn til å skille mellom merker som skal gjelde for varer og merker som skal gjelde for tjenester. Et merke som GUL kan være beskrivende for varer som er gulfargede, enten det følger av varens art eller det er fordi produsenten med vilje har gitt den fargen i valget mellom flere farger. Merket kan for eksempel nektes registrert for bananer. For tjenester derimot vil en slikt merke aldri være beskrivende.

Siden tjenester er ”immaterielle varer” kan en ikke si at de ”ser ut” på et viss måte. Dette innebærer ikke at det er unntaksvis at merker som skal gjelde for tjenester må nektes registrert fordi de er beskrivende, hvilket illustreres av rettspraksis i oppgaven. Forskjellen innebærer bare at vurderingen må gjøres litt annerledes i forhold til tjenester ettersom de ikke er fysiske gjenstander. Et merke kan være beskrivende for en tjeneste hvis det forteller hva tjenesten innebærer, hvordan den utføres eller lignende.

6 Distinktivitet i forhold til forskjellige typer ordmerker

6.1 Merker av sammensatte eller nyskapte ord med ikke-distinktive elementer

Et særlig spørsmål reiser seg for de merker som består av flere ord satt sammen, og merker som er ord som tidligere ikke har vært i bruk. Om et nyskapt ord i seg selv er meningsløst, kan det ikke anses som beskrivende.⁸⁶ Slike nyskapte ord skaper ikke problemer i denne sammenhengen. Problemstillingen knytter seg særlig til om nyskapte ord kan registreres når de inneholder beskrivende elementer. Når et slik merke tillates registrert forblir de enkelte ikke distinktive elementer fri til andres benyttelse.

⁸⁶ Trade Mark Law s. 96.

Fra avgjørelser i EF-domstolen, Førsteinstansretten og OHIMs 2. avdeling kan det utledes en generell distinktivitetsnorm. Normen er under stadig utvikling og gir ikke mer enn retningslinjer for hva som skal anses som tilstrekkelig distinktivt. I juridisk litteratur er det heller ikke enighet om hvorvidt disse sakene virkelig utgjør en kontinuerlig fastlegging og presisering av en rettslig norm, eller om de gir uttrykk for at EF-domstolen har vinglet mellom forskjellige tolkninger av direktivet, og derfor ikke gir stor veiledning for hvordan fremtidige saker skal løses.⁸⁷

I BABY-DRY fremhever domstolen at når det gjelder varemerker bestående av ord, skal man vurdere om merket har tilstrekkelig særpreg ved ikke bare å se på de enkelte elementene det består av, men også i forhold til helheten de utgjør.⁸⁸ Dette kan virke nokså selvsagt. Hvis et slikt sammensatt merke ikke får noe annet meningsinnhold eller særpreg enn det de enkelte ordene får når de leses - eller blir sett i sammenheng, vil det sammensatte merket fortsatt være deskriptivt. Man kan si at sammenstillingen må tilføre de enkelte ord noe nytt. Meningsinnholdet må være noe mer enn bare ”summen” av de enkelte elementer. For at en sammenstilling av ord skal gå fri av registreringsforbudet for deskriptive merker må det som hovedregel kreves at nydannelsen er uvanlig, det seg være semantisk eller syntaktisk.⁸⁹

Av dommens premiss 42 kan det utledes at når man skal vurdere distinktiviteten til et sammensatt merke, må en ta utgangspunkt i hvordan merket fremstår for en konsument som snakker det språk merket er utformet på. Om det nydannede ord er særpreget må altså vurderes i forhold til hvordan det vil bli sett på av en som har språket merket er utformet på som morsmål. I Norge vil dette bety at hvorvidt et merke som BABY-DRY kan registreres, ikke avhenger av om sammestillingen er særpreget for en som bare behersker norsk.

⁸⁷ Se for eksempel Nordell og Lassen og Stenvik for det første synspunktet, Bently og Sherman for det siste.

⁸⁸ Premiss 40.

⁸⁹ Lassen, Stenvik s. 78.

Saken illustrerer også forskjellen på registrering av et felleskapsmerke og nasjonale merker. I Norge vil eksempelvis mange beskrivende portugisiske ord være egnet som varemerke, mens disse ikke kan registreres som felleskapsmerke i EU fordi de er deskriptive i et av landene hvor felleskapsmerker får virkning.

At slike nydannelser bestående av flere isolert sett deskriptive elementer er blitt meget populære som varemerker, skyldes at det for næringsdrivende ofte fremstår som hensiktsmessig å legge seg så nær opp til et beskrivende merke som loven tillater. Dette er i de fleste tilfeller motivert i et ønske om å kunne gjøre seg enklest mulig kjent på markedet. Det krever ofte større ressurser til markedsføring for å etablere et ”rent fantasiord” som navn på sine varer hos kundegruppen. Det kan være mange markedsføringskroner å spare på at konsumentene utifra navnet på varen kobler det med en spesiell art av produkter.

Dette illustreres godt av BABY-DRY saken. De enkelte elementene i merket BABY-DRY var utvilsomt beskrivende for bleier, eller en egenskap ved bleier, og ville ikke vært registrerbare som følge av forbudet i vml. § 13 første ledd annet punktum og det tilsvarende forbudet i direktivets artikkel 3 nr.1 c. Når domstolen likevel fastslo at merket hadde tilstrekkelig distinktivitet la den vekt på at:

“Whilst each of the two words in the combination may form part of expressions used in everyday speech to designate the function of babies' nappies, their syntactically unusual juxtaposition is not a familiar expression in the English language, either for designating babies' nappies or for describing their essential characteristics.”⁹⁰

Dommen er i ettertid kritisert for å stille for lave krav til graden av distinktivitet som kreves for registrering. Umiddelbart virker det noe konstruert at varemerker får særpreg ved noe så enkelt som å snu på ordenes rekkefølge i forhold til korrekt setningsoppbygging. Merket

⁹⁰ Premiss 43.

henspiller fortsatt på egenskaper og formål ved varen, og det kan heller ikke sies at det skjer på særlig subtilt vis. Andre konkurrenters behov for å kunne bruke reklameuttrykk som "keeps a baby dry"⁹¹ ble ikke tatt hensyn til. Like fullt er den blitt fulgt opp av senere praksis, som i EUROCOOL-saken.⁹² Der uttaler retten:

"That the absence of distinctive character cannot arise merely from the finding that the sign in question lacks an additional element of imagination [...] or a minimum amount of imagination [...] A Community trade mark is not necessarily a work of invention and is founded not on any element of originality or imagination but on its ability to distinguish goods or services on the market from goods or services of the same kind offered by competitors."

Retten presiserer her at det ikke kan kreves at et merke skal ha noe nyskapende over seg. Her er et eksempel på hvordan varemerkeretten skiller seg fra opphavsretten, som stiller krav om verkshøyde. Et helt enkelt merke, sammensatt av alminnelige kjente ordkomponenter kan altså registreres om det er egnet til å identifisere varen fra andre produsenters varer.

I EF-domstolens sak C-104/00⁹³ som dreide seg om merket COMPANYLINE kunne varemerkeregistreres for forsikrings- og finansielle tjenester, slår retten fast at et merke er deskriptivt og således skal nektes registrert hvis minst en av merkets potensielle betydninger er beskrivende for de aktuelle varer. Uttalelsen er sammenfallende med det som blir sagt i DOUBLEMINT. Dette innebærer en betydelig innskjerping av distinktivitetskravet.

I DOUBLEMINT⁹⁴ fastslår retten at forordningens art. 7 nr.1 c (jf. direktivets art. 3 nr.1 c) ikke bare forbyr registrering av merker som er beskrivende for de varer og tjenester som

⁹¹ Bently og Sherman s. 807.

⁹² Førsteinstansrettens sak T-34/00 premiss 45.

⁹³ COMPANYLINE.

⁹⁴ EF-domstolens sak -191/01.

registreringssøknaden gjelder, men også merker som vil være beskrivende for andre varer og tjenester. Dette vil som tidligere vist også gjelde forståelsen av direktivets art. 3 nr. 1 c og vml. § 13 første ledd annet punktum. Forordningens artikkel 7 er identisk med direktivets artikkel 3.

I BIOMILD⁹⁵, hvor EF-domstolen ble bedt om å komme med en tolkningsuttalelse vedrørende forståelsen av varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1, dreide det seg om det nyskapte ordet BIOMILD kunne registreres for melkeprodukter. Retten viser i premiss 39 til:

”As a general rule, the mere combination of elements, each of which is descriptive of characteristics of the goods or the services in respect of which registration is sought, *itself remains descriptive* [min utheving] of those characteristics within meaning of Article 3 (1) c of the Directive even if the combination creates a neologism. [..]”

Retten uttaler videre i samme avsnitt:

”Merely bringing those elements together without introducing any unusual variations, in particular as to syntax or meaning, cannot result in anything other than a mark consisting of sign or indications which may serve, in trade, to designate characteristics of the goods or services concerned”

Avgjørelsen skjerper kriteriet til når et nyskapt ord skal anses å oppfylle kravet til distinktivitet. At ordet utgjør en såkalt neologisme har ingen betydning i seg selv. Avgjørende for om merket går klar av forbudet mot registrering av beskrivende ord, er om det tilfører en ny eller uvanlig betydning til de ordene det består av.

⁹⁵ Sak C-265/00

I en britisk sak om registrering av varemerket "E.S.B"⁹⁶ som står for Extra Special Bitter, la retten vekt på at merket bare på et indirekte vis var beskrivene, og det faktum at det kreves "some form of mental activity" for å utlede merkets deskriptive preg. Denne avgjørelsen ble avsagt etter EF-domstolen hadde kommet med sin avgjørelse i BABY-DRY saken. Dommen kan ikke forstås som at alle unntatt de åpenbare deskriptive merker skal tillates registrert i Storbritannia, men den viser hvordan et merkes behov for å bli "dekodet" eller tolket kan bidra til å styrke merkets distinktivitet.

Saken harmonerer godt med Førsteinstansrettens dom av 26. juni 2005 vedrørende om merket PAPERLAB kunne registreres som felleskapsmerke for spesialutstyr for måling og testing av papir. Retten sier i premiss 25:

"It follows that, for a sign to be caught by the prohibition set out in that provision, there must be a sufficiently direct and specific relationship between the sign and the goods and services in question to enable the public concerned immediately to perceive, *without further thought* [min utheving], a description of the goods and services in question or one of their characteristics."

Sett i sammenheng med DOUBLEMINT-saken skulle dette bety at hvis et merke har flere betydninger, og minst en av dem er deskriptiv for varen, vil den beskrivende betydningen bare stenge for registrering i tilfeller hvor også denne ligger i dagen.

I en dom fra Oslo tingrett av 18. november 2005 om nektelse av registrering for varemerket EZ-SYRINGE, for en vare som skulle gjøre det enklere å gi medisin via sprøyter, vurderer retten inngående varemerkets distinktivitet. Retten vurderer merkets to elementer først hver for seg. Retten legger til grunn at "i hvert fall en del av brukerkretsen vil kunne forbinde SYRINGE med sprøyte" og kommer derfor under noe tvil til at dette ordelementet kan oppfattes beskrivende. Vedrørende den delen av merket som består av EZ vurderer retten om det kan forstås som en forkortelse av "easy" og dermed være uregistrerbart fordi det er

⁹⁶ West v Fuller Smith & Turner, England and Wales Court of Appeal (Civil Division), dom av 31. januar 2003.

beskrivende for en egenskap ved varen. I forhold til anførselen om at leksika viser til easy som en betydning av EZ, uttaler retten:

”Ordmerkets særpreg og deskriptive innhold avhenger ikke spesielt av leksika, men om de er levende og dagligdagse, om de er i bruk.”

Dette er i tråd med prinsippet om at det er hvordan merket oppleves av markedet som er avgjørende. De må etter min mening likevel være presumpsjon for at et merke ikke skal anses som distinkt hvis det står oppført med en beskrivende betydning i ordbøker. Et godt eksempel på at en kan se bort i fra merkets beskrivende betydning er når tiden har løpt fra det ordet det er snakk om. I Norge ble betegnelsen LANDMAND tillat registrert for matvarer, med henvisning til at betegnelsen ikke lengre var i bruk i det norske språket.⁹⁷ Dette vil særlig gjøre seg gjeldene for de klare anakronismer.

Etter en konkret vurdering om hvordan EZ vil bli uttalt, på engelsk eller amerikansk vis (fonetisk som ”easy” eller ”esett”), finner retten at merkeelementet ikke inneholder noen beskrivelse av varen. Uten å klart angi hva retten så gjør, vurderer den om elementet EZ er en slik, som i vml. § 13 første ledd annet punktum angitt, ”uvesentlig endring” som gjør at merket allikevel må nektes registrerings på grunn av beskrivende preg. Her blir det lagt vekt på at ”skrivemåten med Z er særpreget og tiltrekker seg oppmerksomhet”.

Konklusjonen er at merkeelementet EZ har tilstrekkelig særpreg til at

”varemerket *som helhet* har et deskriptivt preg”.

Dommen viser at retten gjør en svært konkret vurdering, og at det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende.

At det i dommen blir lagt vekt på særpreget i en viss grad kan komme fra, en på norsk, uvanlig skrivemåte, i dette tilfellet med ”Z”, kan kritiseres. Bokstaver som Q, X og Z forekommer nok hyppigere i varemerker enn andre norske ord. De later til å være svært

⁹⁷ Lassen, Stenvik s. 59.

populære i reklame- og markedsføringskretser. I MOZELL-dommen ble også den ”uvanlige” skrivemåten vektlagt. Det spørres om ikke bruk av slike ”uvanlige tegn” snart er blitt såpass forslitt at de ikke lenger kan tillegges noen særlig vekt i forhold til om et merke har særpreg eller ikke.

6.2 Mer om GULE SIDER

I den nylig avsagte Høyesterettsdom om varemerket GULE SIDER sier førstvoterende i premiss 48:

”Det skal altså meget til for at et deskriptivt merke kan bli tilstrekkelig innarbeidet som varemerke til å kunne registreres.”

Retten slår fast at betegnelsen GULE SIDER i hvert fall tidligere har blitt ansett som en generisk betegnelse på bransjekataloger. I vurderingen av om merket har oppnådd distinktivitet gjennom bruk legger retten vekt på følgende: hvilken markedsandel merket har, hvor intensiv og geografisk omfattende og langvarig bruken av merket har vært. Hvor mye som er investert i å promotere merket og hvor stor del av den relevante omsetningskrets som forbinder merket med én utgiver, vektlegges også. Den konkrete helhetsvurdering fører her til at retten finner at merket har oppnådd distinktivitet.

Det er interessant å se at førstvoterende tar opp behovet for friholdelse, men unnlater å drøfte det nærmere. Førstvoterende viser til CHIEMSEE-saken⁹⁸ og poengterer at hvis et i utgangspunktet deskriptivt merke har fått en annen betydning enn som generisk betegnelse, vil friholdelsesbehovet ikke være en hindring for registrering. Årsaken til at førstvoterende ikke går nærmere inn på forholdet til friholdelse kan være at rettstilstanden på dette punktet ikke er endelig avklart av EF-domstolen. CHIEMSEE kan riktignok gi argumenter for en slik tolkning retten gjør, men det er tross alt avsagt flere saker om distinktivitetskravet i forhold til varemerkedirektivet etter den avgjørelsen. Det kan i alle tilfelle stilles spørsmålsteget ved slutningen om at GULE SIDER ikke lenger er en generisk betegnelse.

⁹⁸ Forente saker C-108/97 og C-109/97.

Som den dissenterende dommer understreker, er betegnelsen fortsatt i bruk som et generelt ord for bransjeinndelte bedriftskataloger innenfor næringslivspresen. Riktignok kan det være vanskelig for en merkehaver å sørge for at hans merke ikke blir brukt på generisk vis, og slik bruk vil ofte være umulig å forhindre. Etter min mening må det likevel skilles relativt klart mellom slik bruk av allmennheten som oppstår etter at et merke er blitt registrert, og slik bruk som bare er en fortsettelse av den generiske bruk som i lang tid har foregått.

Eksempelet med ROLLERBLADES, som var et amerikansk varemerke for rulleskøyter med alle hjulene på linje, kan belyse dette. Da rulleskøyter med hjulene etter hverandre kom på markedet i starten av 1990-tallet var slike et nytt produkt. I handelen og i det daglige språk ble det vanlig å betegne alle rulleskøyter med hjul etter hverandre for ROLLERBLADES, i stedet for den generiske betegnelsen som var IN-LINE SKATES. Her kunne merkehaveren i hvert fall i noen grad klandres for å ikke klarere ha fått frem at ordet ROLLERBLADES var deres varemerke, og ikke artsbetegnede for slike skøyter.⁹⁹ Når det som i GULE SIDER er en eksisterende betegnelse som *fortsatt* blir brukt, må det etter min mening klart tale for at merket, som andrevoterende uttaler; ”på langt nær sies å ha mistet sin opprinnelige betydning”¹⁰⁰ og derfor ikke kan underlegges en virksomhets enerett.

Dommen kan også kritiseres for å ikke legge mer vekt på at bruken av GULE SIDER aldri har vært eksklusiv. Under hele innarbeidingsperioden, hvor retten kommer til at merket oppnår distinktivitet, har det vært andre næringsdrivende som har brukt betegnelsen. Andrevoterende trekker i premiss 104 frem behovet for at andre næringsdrivende skal ha fått ”varsel” om at betegnelsen ikke lengre kan brukes fritt. Dette taler for at kravene til innarbeidelsestid må skjerpes.

⁹⁹ Til min kjennskap ble det ikke noe sak av det, men merket må regnes som degenerert.

¹⁰⁰ I premiss 99.

6.3 Suggestive merker

Mange varemerker er ikke direkte beskrivende, men henspiller på egenskaper ved varen eller tjenesten. Dette er de såkalte suggestive merker. Slike merker kan ses på som en mellomting mellom et fantasimerke og et beskrivende merke. Så lenge merket holder seg på god nok avstand til det beskrivende, kan det registreres uten hinder av vml. § 13 første ledd. De suggestive merker som er tett opptil å være deskriptive vil være svake varemerker med det begrensede vern det innebærer. Andre suggestive merker kan være vel så sterke som andre merker. Suggestive merker vekker gjerne litt undring, og for de gode merker krever det gjerne en ”dekoding” av forbrukeren før han oppfatter sammenhengen mellom merket og varen. På dess mer raffinert vis merket henspiller eller hinter til varen, jo klarere vil merket gå av å bli ansett som beskrivende. Det suggestive kan gå på enten varens art, egenskaper ved den eller på varens kvalitet. I en utrykt dom fra Frostating lagmansrett av 21. desember 1999 ble merket BIG BITE for varme pølser ansett som:

”Et deskriptivt merke med et visst suggestivt preg” [...] ”det deskriptive element er atskillig mer fremtredende enn det suggestive.”

Merket ble nektet registrert med dissens 2-1. Lagmannsretten la til grunn at en ”god munnfull” eller en ”stor jafs” uten tvil er beskrivende for varme pølser, og at merket var mengdeangivende. Det er etter min mening ikke åpenbart at merket var deskriptivt. Etter mitt skjønn er ikke merket mer beskrivende enn for eksempel det registrerte merke HOLD-IT¹⁰¹ er for pizzastykker og lignende til microovnbruk. Merket må kunne sies å være beskrivende i like stor grad som BIG BITE. Resultatet i dommen kan imidlertid nå støttes av EF-domstolens avgjørelse i DOUBLEMINT-saken, og uttalelsen der om at et merke skal nektes registrert når minst en av dets betydninger er beskrivende for varen.

Det er et flytende skille mellom de beskrivende og de suggestive merker.

¹⁰¹ Registreringsnummer 229070, i klassene 29 og 30 (matvarer).

På slutten av 60-tallet nektet Patentstyrets 2. avdeling ordmerket MADAME registrert fordi det ble ansett beskrivende for de omsøkte vareklasser, men snaut ti år senere ble merket enstemmig godtatt registrert for tilsvarende varer. Om merket skal kalles klassifiseres som suggestivt er vel noe tvilsomt. Det skal ikke store graden av dekoding til for å koble merket til dameklær.

Ved vurderingen om et merke skal anses som suggestivt og dermed være registrerbart vil det være relevant å se hen til først og fremst hvordan merket forholder seg til varen eller en av dens egenskaper. Videre må en se på hvordan merket er egnet til å bli oppfattet. Hvor betydningsfull for varen som karakteristikk merket spiller på vil også ha betydning.

6.4 Merker på andre språk

I Norge er det selvsagt at merker som på norsk ikke har tilstrekkelig særpreg eller er beskrivende ikke kan registreres. Vanskeligere blir det når merket er et ord på et annet språk, eller har en utenlandsk betydning i tillegg til den norske. Ord på svensk og dansk kan fullt ut likestilles med norske. Videre må man anta at engelske ord som hovedregel kan likestilles fullt ut med norske, på bakgrunn av den generelt høye kjennskapen til engelsk i Norge og på grunn av den omfattende bruken av engelske ord som varemerker. Lassen og Stenvik hevder at ord også fra tysk og fransk normalt må sidestilles med tilsvarende norske ord.¹⁰² Dette stiller jeg meg tvilende til om norske domstoler vil gjøre. Jeg har ikke funnet rettspraksis som bekrefter at tysk eller fransk likestilles med norsk.

Etter min mening må franske og tyske ord vurderes på samme vis som ord fra andre fremmedspråk. Om ordene er distinktive og ikke beskrivende for varen, må vurderes i forhold til den kjennskap omsetningskretsen har til språket. En kan for eksempel anta større kjennskap til fremmedspråk hos kjøpere av en tjeneste som retter seg mot unge, slik som for eksempel ”storbyferier”, enn det en med rimelighet kan anta hos omsetningskretsen til produkter som i hovedsak retter seg mot pensjonister. Hvilket vareslag merket gjelder og dermed hvem det retter seg mot vil derfor ha stor betydning.

¹⁰² Lassen, Stenvik s. 80.

I forholdt til merker på fremmedspråk vil det også være relevant at en stadig større andel av befolkningen, og dermed omsetningskretsen, ferdes mer og mer i utlandet, og dermed får større kjennskap til fremmedspråk.

6.5 Merker som ikke er egnet til være et varemerke

Varemerkedirektivets artikkel 2 setter som vilkår for at noe skal være et varemerke:

“A trade mark may consist of any sign capable of being represented graphically [...] provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services from one undertaking from those of other undertakings.”

Det kan tenkes merker som har særpreg men ikke er egnet til å utgjøre et varemerke, fordi de ikke har evnen til å bli oppfattet av omsetningskretsen som et varemerke. Slike tilfeller forekommer nok sjelden i praksis, men er tenkbare. America Online Inc. søkte om å få registrert merket YOU’VE GOT MAIL, men det ble nektet av OHIM fordi det ikke er egnet til å være et varemerke.¹⁰³

I norsk rett finnes ikke noe tilsvarende eksplisitt krav, men hensynet til rettsenhet på varemerkerettens område innenfor EØS-området gjør at et tilsvarende krav bør innfortolkes i de norske bestemmelsene. I Norge vil tilsvarende merker bli nektet registrert under henvisning til at de ikke har særpreg, og med henvisning til hensynene bak varemerkevernet. Hensynet om å kunne angi den kommersielle opprinnelse, vil sette en stopper for slike merker. Når den relevante omsetningskretsen ikke forstår at det er et varemerke, kan den vanskelig forstå at det er en bestemt kommersiell aktør som står bak merket. Det mest lojale overfor direktivet ville likevel kanskje være å sette inn et eget krav om dette i varemerkeloven.

Slike merker som i utgangspunktet ikke vil være registrerbare kan oppnå vern gjennom innarbeidelse. Om merket etter en tid i markedet blir oppfattet som et varemerke er det

¹⁰³ Sak R 209/2000.

selvfølgelig ikke noe i veien for at det kan registreres på linje med de merker som i utgangspunktet var ikke-distinktive, men blir det på grunn av bruk og kjennskap (se punkt 5.4 om innarbeidelse).

7 Distinktivitet og tid

7.1 Tidspunktet for avgjørelse av distinktivitet

Det er undertiden blitt stilt spørsmålstegn ved hvilket tidspunkt et varemerke må oppfylle kravet til distinktiv evne for å kunne registreres.¹⁰⁴ Ordlyden i varemerkeloven § 13 krever etter en naturlig språklig forståelse distinktivitet på registreringstidspunktet, men gir ikke grunnlag for å trekke sikre slutninger om distinktivitet må foreligge også på søknadstidspunktet. Spørsmålet har stor betydning i forhold til merker som på søknadstidspunktet ikke er særlig distinktive, men som blir tungt markedsført og dermed har bedret sin distinktivitet gjennom innarbeidelse før det blir registrert.

Lassen og Stenvik argumenterer for at distinktivitet på begge disse tidspunkt kreves. Slutningen underbygges godt av bestemmelsene i varemerkedirektivet og fast norsk registreringspraksis. I varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 3 er det et krav om distinktivitet på søknadstidspunktet, og i samme artikkel nr. 1 bokstav a (jf. artikkel 2) fremkommer det at distinktivitet må foreligge på registreringstidspunktet. Årsaken til at de søker støtte i disse rettskildene er at det ikke finnes ”avgjørende norsk rettspraksis om spørsmålet”.¹⁰⁵ Ved Høyesteretts dom om GULE SIDER ble spørsmålet definitivt avgjort. I premiss 40 uttaler førstvoterende uttrykkelig at distinktivitet kreves både på søknadsdagen og registreringsdagen. Førstvoterende fastslår riktignok dette ved å vise til Lassen og Stenvik, noe som kanskje ikke er den beste juridiske metode, men resultatet er sikker rett. Det er

¹⁰⁴ Eksempelvis i Høyesteretts dom av 6. desember 2005 Gule sider, og Lassen, Stenvik side 50.

¹⁰⁵ Op. Cit. s. 50.

etter dommen om GULE SIDER utvilsomt at vml. § 13 må leses som om den inneholdt begge krav til tidspunkt for når distinktivitet må foreligge.¹⁰⁶

7.2 Tap av distinktivitet

Degenerasjon¹⁰⁷ av et varemerke skjer når ordet går over fra å bli oppfattet som et særmerke for en bestemt vare eller tjeneste til å bli det allment brukte ordet på denne varen eller tjenesten. Ordet har mistet sin individualiserende evne og har blitt en generisk betegnelse. I klartekst betyr dette at ordet har fått et nytt meningsinnhold som beskriver hele gruppen av varer eller tjenester, og ikke lengre bare de som kommer fra en bestemt næringsdrivende.

Faren for degenerasjon er størst for de særlig utbredte varemerker eller dominerende varemerker og de varemerker som gir navn til produkter som er nye på markedet. At de særlig godt kjente og innarbeidede varemerkene løper størst risiko for å degenerere er på sett og vis paradoksalt. En varemerkeinnhaver som har bygget opp et sterkt varemerke gjennom langvarig bruk og omfattende annonsering, vil jo også lide det største økonomiske tap hvis varemerket degenererer. Disse varemerkene som i utgangspunktet gjerne har vært et rent fantasiord, risikerer altså å lide av sin egen suksess. Fordi de er godt skapte og kanskje har hatt en særlig god "klang" på folkemunne, er de gått inn i det daglige språk som den alminnelige betegnelsen på det de har vært varemerke for.¹⁰⁸

De mest kjente eksemplene nasjonalt og internasjonalt er ord som termos, vaselin, singer, hoover, primus, dynamitt, jeep, nylon, insulin og linoleum.

¹⁰⁶ Krav til distinktivitet på søknads- og registreringsdagen er foreslått lovfestet. Se NOU 2001:8 s. 77 høyre spalte.

¹⁰⁷ Se Lars Holmqvist "Degeneration of Trade Marks" for utførlig redegjørelse for fenomenet. Boken er kanskje noe utdatert.

¹⁰⁸ Lassen, Stenvik "Oversikt over Norsk varemerkerett" s. 107.

I Østerrike ble SONYs enerett til varemerket WALKMAN ansett degenerert. SONY hadde anstrengt seg for å hindre urettmessig bruk av merket. Avgjørende for saken var at WALKMAN var å finne i den tyske ordboken Durden. For en varemerkeinnhaver er det meget viktig å forhindre at varemerket blir innført i ordbøker med en generisk betydning. Slik innføring vil senere kunne fungere som en presumpsjon på at merket er gått over til å være en generisk term. Varemerkeloven § 11 gir innehaveren av et varemerke en rett til å pålegge den ansvarlige for utgivelsen av visse skrifter at det sørges for at det fremgår at merket er vernet ved registrering.

Dess sterkere posisjon varemerket har på markedet, jo større fare er det for at merket skal degenerere. Varemerkehaveren risikerer at publikum ikke klarer å skille mellom det ordmerke en vare eller tjeneste tilbys under og den generiske betegnelsen for varen eller tjenesten.¹⁰⁹ Den aller største risiko for dette løper den produsent av en patentbeskyttet vare som bare tilbys markedet under ett varemerke. Slik var situasjonen da SINGER fikk patent på sin symaskin. I handelen ble merket SINGER etter kort tid synonymt med symaskin. Dette har i amerikansk og engelsk rett ledet frem til det som der kalles Singerdoktrinen.¹¹⁰ Doktrinens hovedinnhold er at en vare som har vært patentbeskyttet og bare tilbudt av en produsent, taper sitt varemerkerettslige vern etter at patentperioden er utløpt.

¹⁰⁹ Lassen, Stenvik "Oversikt over Norsk varemerkerett" s. 107.

¹¹⁰ Se Holmström, Degeneration of Trade Marks.

8 Samlende kommentarer

8.1 Oppsummering av de forskjellige momenter

Vurderingen av om et ordmerke har særpreg viser at det er snakk om glidende overgang mellom de merker som har tilstrekkelig distinktiv evne til at de tillates registrert, og mellom de merker som ikke kan registreres. Et sted må en likevel sette grensen, og oppgaven viser at denne grensen ikke alltid er så lett å trekke.

Hensynene som gjør seg gjeldende bak distinktivitetskravet har blitt vektlagt forskjellig den senere tid.

Der hvor det har vært størst usikkerhet har vært i forbindelse med praktiseringen av hensynet til friholdelse. Den klart viktigste årsaken til usikkerheten med henhold til vektleggingen av friholdeshensynet, er EF-domstolens sak BABY-DRY. Dommen forårsaket en stor usikkerhet om hvilken vekt, om noen, som skulle tillegges hensynet i forbindelse med praktiseringen av varemerkedirektivet og dermed også varemerkeloven.

Før dommen ble avsagt fulgte det i EF-retten av CHIEMSEE-saken at hensynet til friholdelse var relevant og av stor vekt. Av EF-domstolens avgjørelser avsagt etter BABY-DRY, fremkommer det igjen at friholdelse er relevant og har stor vekt ved distinktivitetsvurderinger i forhold til varmerkedirektivet artikkel 3.

EF-domstolen står fritt til å forandre sin tolkning av direktivet, men burde nok vært klarere i å angi når den forandrer praksis.

Usikkerheten vedrørende vekten av friholdelsesbehovet er årsaken til at Høyesterett i GOD MORGEN-dommen uttaler:

”Det kan se ut til at hensynet [til friholdelse] tillegges relativt liten vekt ved tolkningen av distinktivitetskravet i EF-retten”¹¹¹

I Høyesteretts dom om GULE SIDER tar retten ikke avstand fra dette, men sier istedet at det på tross av nyere avgjørelser fra EF-retten¹¹² ikke er nødvendig å uttales seg om disse sakene innebærer en modifikasjon av det som ble lagt til grunn vedrørende friholdelse i GOD MORGEN.¹¹³ Det må etter den seneste praksis fra EF-domstolen være klart, at skulle en sammenlignbar sak til GOD MORGEN komme opp for norske domstoler så må hensynet til friholdelse vektlegges vesentlig mer.

Hensynet til at et merke skal være egnet til å angi den kommersielle opprinnelse er i hovedsak blitt praktisert etter de samme retningslinjer i all den praksis jeg er kommet over.

Dette betyr imidlertid ikke at ved innlevering av en søknad om varemerkeregistrering kan vite med sikkerhet om kan registreres. Hvorvidt et varemerke skal anses distinkt og tillates registrert eller ikke, er det som det er vist vanskelig å trekke sikre slutninger om på forhånd. Praksis vedrørende varemerkeloven § 13 og varemerkedirektivet artikkel 3, gir oss ikke mer enn retningslinjer i forholdt til distinktivitetsvurderingen. Det avgjørende i hver sak blir en konkret vurdering hvor hensynet til å kunne angi varens kommersielle opprinnelse og hensynet til om det foreligger et behov for friholdelse, tilsammen, bestemmer om merket har tilstrekkelig særpreget til å kunne registreres.

For Patentstyret og de norske domstolene blir oppgaven å legge vekt på de samme momentene som vektlegges i EF-retten. Som det er vist, trenger de norske myndighetene ikke å komme til samme resultat som i EF-retten. Særlige nasjonale hensyn kan spille inn, også i saker som gjelder registrering av samme merke som er blitt registrert i annet konvensjonsland.

¹¹¹ På s. 398.

¹¹² Særlig Doublemint men også sak C-265/00 (Biomild) og sak C-363/99 (Postkantoor).

¹¹³ Gule sider i premiss 44.

Litteraturliste

Litteratur:

- Bently, Lionel og Sherman, Brad "Intellectual Property Law" second edition, Hants 2004
- Cornish, William og Llewelyn, David "INTELLECTUAL PROPERTY: Patents, copyright, trade marks and allied rights" fifth edition, London 2003
- Eckhoff, Torstein og Helgesen, Jan E. "Rettskildelære" 5. utgave, Oslo 2001
- Holmqvist, Lars "Varumerkens særskildningsformåga", Stockholm 1999
- Holmqvist, Lars "Degeneration of Trade Marks", Malmö 1971
- Knoph, Ragnar "Åndsretten", Oslo 1936
- Koktvedgaard, Mogens "Lærebok i Immaterialrett" 7. utgave, Gylling 2005
- Koktvedgaard, Mogens og Levin, Marianne "Lärobok i Immaterialrett" 8. opplag, Stockholm 2004
- Lassen, Birger Stuevold "Oversikt over norsk varemerkerett" Annen utgave, Oslo 1997
- Lassen, Birger Stuevold og Stenvik, Are "Oversikt over norsk varemerkerett" Annen utgave –Revidert versjon, Oslo 2003
- Madsen, Palle Bo "Markedsret" del 2 4. utgave, Gylling 2002
- Nordell, Per Jonas "Varumärkesrettens skyddsobjekt", Stockholm 2004
- Phillips, Jeremy "Trade Mark Law –a practical anatomy", New York 2003
- Phillips, Jeremy og Simon, Ilanah "Trade Mark use", New York 2005
- Sejersted, Fredrik ...[et al.] EØS-rett 2. utgave, Oslo 2004
- Sinding, Christian "Branding – Et verktøy for å sikre verdiskapning", Oslo 2004
- Stenvik, Are "Patentrett", Oslo 2001

Lovforarbeider:

NOU 2001:8 Lov om varekjennetegn med motiver fra Varemerkeutredningen II
Ot. Prp. Nr. 72 (1991-1992) 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.
Statens offentliga utredningar 1958:10 ”förslag til varumärkeslag” Stockholm 1958

Elektroniske kilder:

www.bibsys.no

www.curia.eu.int/en/content/juris/c2.htm

www.curia.eu.int/en/content/juris/t2.htm

www.lovdata.no

www.odin.no

www.patentstyret.no

