

# LYD SOM VAREMERKE

En fremstilling av de alminnelige registreringsvilkår for utradisjonelle varemerker, med særlig fokus på lydmerker

Kandidatnummer: 367

Leveringsfrist: 25.04.2007

( \* regelverk for spesialoppgave på:

<http://www.jus.uio.no/studier/regelverk/utf-forskr-vedlegg-i.html>

regelverk for masteroppgave på:

<http://www.jus.uio.no/studier/regelverk/master/eksamensforskrift/kap6.html> )

Til sammen 16478 ord

22.10.2007



# Innholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b><u>INNLEDNING</u></b>	<b>1</b>
1.1	Oppgavens tema	1
1.2	Nærmere om problemstillingen	2
1.3	Begrepsklargjøring	2
1.4	De aktuelle lovbestemmelser	2
1.4.1	Forslag om å gi lovteksten ny ordlyd	3
1.5	Avgrensning	4
1.6	Oppgavens oppbygning	4
<b>2</b>	<b><u>KLASSIFISERING AV VAREMERKER</u></b>	<b>5</b>
2.1	Tradisjonelle varemerker	5
2.1.1	Ordmerker	5
2.1.2	Figurmerker	5
2.1.3	Tredimensjonale varemerker	6
2.2	Utradisjonelle varemerker	6
2.2.1	Fargemerker	7
2.2.2	Luktmerker	7
2.2.3	Rørlige bilder	8
2.2.4	Bevegelsesmerker	8
2.2.5	Hologrammer	8
2.2.6	Smaksmerker	9
2.2.7	Følemerker	9
2.2.8	Lydmerker	10
<b>3</b>	<b><u>RETTSKILDER</u></b>	<b>11</b>

<b>4</b>	<b><u>EF-RETTENS BETYDNING</u></b>	<b>12</b>
4.1	Norsk retts forhold til EF-retten	12
4.2	Tolkning av loven i samsvar med direktivet	14
4.3	Forrangsregelen i EØS-loven § 2	15
4.4	Rettspraksis fra nasjonale domstoler	15
4.5	EF-varemerker	16
4.5.1	EF-retten og de utradisjonelle varemerkene	17
<b>5</b>	<b><u>VAREMERKET</u></b>	<b>17</b>
5.1	Definisjon av varemerke	17
5.2	Varemerkets funksjon	17
5.2.1	Atskillelsesfunksjonen	18
5.2.2	Garantifunksjonen	19
5.2.3	Symbolfunksjonen	19
5.3	De alminnelige registreringsvilkår	19
5.4	Hvordan oppnå vern?	20
5.4.1	Vern gjennom registrering	20
5.5	Varemerkevernet	23
<b>6</b>	<b><u>KRAVET TIL GRAFISK GJENGIVELSE</u></b>	<b>24</b>
6.1	Hva er grafisk gjengivelse?	24
6.1.1	Tradisjonelle varemerker	24
6.1.2	Utradisjonelle varemerker	24
6.2	En indirekte gjengivelse	25
6.3	Rettsstilstanden før praksis fra EF-domstolen	25

6.3.1	Ingen spesielle retningslinjer	26
<b>6.4</b>	<b>Hensyn bak kravet om grafisk gjengivelse</b>	<b>27</b>
6.4.1	Registreringsordningen	28
6.4.2	Merkeinnhaveren	28
6.4.3	Tilgjengelighet	28
<b>6.5</b>	<b>Sieckmannsaken</b>	<b>28</b>
6.5.1	EF-domstolens vurderinger	29
6.5.2	Krav til grafisk gjengivelse	29
6.5.3	Oppsummering	30
<b><u>7</u></b>	<b><u>UTRADISJONELLE VAREMERKER ETTER SIECKMANNKRITERIENE</u></b>	<b><u>31</u></b>
<b>7.1</b>	<b>Luktmerker</b>	<b>31</b>
<b>7.2</b>	<b>Fargemerker</b>	<b>34</b>
<b>7.3</b>	<b>Føle- og smaksmerker</b>	<b>35</b>
<b>7.4</b>	<b>Hologrammer, bevegelsesmerker og rørlige bilder</b>	<b>36</b>
<b><u>8</u></b>	<b><u>SÆRLIG OM LYDMERKER</u></b>	<b><u>36</u></b>
<b>8.1</b>	<b>Shield Mark-saken</b>	<b>36</b>
8.1.1	Sakens faktum	37
8.1.2	De prinsipielle spørsmål	38
8.1.3	Kan lyd være varemerker?	38
8.1.4	Grafisk gjengivelse	39
8.1.5	Oppsummering – to måter å gjengi lydtegn grafisk?	41
<b>8.2</b>	<b>Vurdering av Shield Mark-saken</b>	<b>41</b>
8.2.1	Det stilles minimumskrav	42
8.2.2	Er gjengivelsen holdbar og objektiv?	43
8.2.3	Notespråket – lett tilgjengelig og forståelig?	43
8.2.4	Hvorfor anser ikke Domstolen dette som betenkelig?	44
8.2.5	En mer tungvin prosess?	45

<b>8.3</b>	<b>Gjengivelser som ikke oppfyller kravet til grafisk gjengivelse</b>	<b>46</b>
8.3.1	Gjengivelse ved hjelp av ordbeskrivelse	46
<b>8.4</b>	<b>Grafisk gjengivelse ved sonogram</b>	<b>48</b>
8.4.1	Prinsippavgjørelse fra OHIM	48
8.4.2	Oppsummering	50
8.4.3	Vurdering av avgjørelsen	50
<b>8.5</b>	<b>Lydmerker som er registrert i Norge</b>	<b>51</b>
8.5.1	Særlig registreringskrav for lydmerker i Norge	52
<b>9</b>	<b><u>VAREMERKER MÅ HA SÆRPREG</u></b>	<b>52</b>
<b>9.1</b>	<b>Særpregskravet har to sider</b>	<b>53</b>
<b>9.2</b>	<b>Den relevante omsetningskrets</b>	<b>54</b>
<b>9.3</b>	<b>De utradisjonelle varemerkene</b>	<b>55</b>
9.3.1	Særpregsvurderingen for fargemerker	55
9.3.2	Friholdelsesbehovet hva gjelder farger	56
9.3.3	Særpregsvurderingen for lydmerker	57
9.3.4	Hensynet til friholdelse av visse lydtegn	59
<b>9.4</b>	<b>Enerett til kjente verker?</b>	<b>60</b>
<b>9.5</b>	<b>Oppsummering</b>	<b>60</b>
<b>10</b>	<b><u>AVSLUTTENDE KOMMENTARER</u></b>	<b>61</b>
<b>11</b>	<b><u>LITTERATURLISTE</u></b>	<b>63</b>

# 1 Innledning

## 1.1 Oppgavens tema

Oppgaven omhandler et tema som berører utviklingen i både norsk og europeisk varemerkerett. Et marked i stadig vekst, med økt fokus på nye former for markedsføring, har ført til at aktørene i samfunnet går nye veier for å sikre sine egne produkters identitet. Dette har blant annet aktualisert spørsmålet om hvorvidt merker som oppfattes med andre sanser enn synet kan registreres som varemerker, og på den måten oppnå enerett til bruk i næringsvirksomhet.

Jeg søker å klarlegge i hvilken grad de såkalte utradisjonelle varemerkene kan registreres, og hvilke kriterier som må være oppfylt for at slik registrering kan finne sted. Flere av de utradisjonelle varemerkene kan ikke oppfattes visuelt, og av disse vil jeg særlig behandle lydmerker.

Jeg ønsker å behandle lydmerker mer inngående enn de andre utradisjonelle merkene, fordi jeg personlig mener at lyd og musikk er velegnet som varemerker. Utviklingen i samfunnet går i retning av stadig større fokus på lyd- og bildemedier, og stadig flere vare- og tjenesteprodusenter vil skaffe seg enerett på sin "egen lyd". På bakgrunn av dette vil jeg undersøke om den antakelse at lyd og musikk er velegnete varemerker er korrekt.

I behandlingen av dette er det nødvendig å se hen til hvilke vilkår som generelt finnes for registrering av varemerker, og dermed blir også behandlingen av de andre utradisjonelle merkene viktig som bakgrunn og sammenligningsgrunnlag.

For å belyse temaet vil jeg blant annet ta for meg flere dommer fra EF-domstolen. Denne domstolens praksis har stor betydning for å fastlegge innholdet i de ulike begrepene i EUs

varemerkedirektiv, som er en del av norsk rett, jf EØS-loven § 1. Domstolen viser også ofte til sine egne tidligere uttalelser, og tillegger disse vekt. Domstolens praksis er dermed relevant. Det finnes ingen tilsvarende rettspraksis i Norge, så det sentrale i oppgaven blir en drøftelse av hva som kan utgjøre et varemerke, og hvilke kriterier som da må være oppfylt, i forhold til varemerkedirektivet.

## 1.2 Nærmere om problemstillingen

Problemstillingen i oppgaven kan formuleres som et todelt spørsmål om når de alminnelige registreringsvilkår for de utradisjonelle varemerkene er oppfylt.

For det første må det undersøkes om de utradisjonelle merkene oppfyller kravet til grafisk gjengivelse. Som vi skal se, er dette ikke tilfelle for alle. For det andre må det undersøkes om de merkene som tilfredsstiller kravet til grafisk gjengivelse også har tilstrekkelig særpreg.

## 1.3 Begrepsklargjøring

I varemerkeloven<sup>1</sup> brukes begrepene varemerke og kjennetegn om det samme. Jeg vil i denne oppgaven også bruke disse betegnelse om hverandre.

Etter varemerkeloven § 1 tredje ledd gjelder lovens bestemmelser om varer som hovedregel også for tjenester. Når jeg skriver om varer i denne oppgaven, omfattes også tjenester.

## 1.4 De aktuelle lovbestemmelser

Her gjengis de aktuelle lovbestemmelsene. Varemerkeloven § 1 har følgende ordlyd:

”Ved registrering etter denne lov kan det oppnås enerett til å bruke et varemerke som særlig kjennetegn for en virksomhets varer eller tjenester.

---

<sup>1</sup> Lov om varemerker 3. mars 1961 nr 4 (vml)



Et varemerke kan 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, blant annet ord og ordforbindelser, herunder slagord, navn, figurer og avbildninger, bokstaver og tall og en vares form, utstyr og emballasje.

Denne lovs senere bestemmelser om varer gjelder også tjenester når ikke annet fremgår av sammenhengen.”

Varemerkeloven § 13 om særpregsvurderingen 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. 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.

Varemerker som utelukkende består av varens form eller utstyr, kan ikke registreres når formen eller utstyret følger av varens art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat eller tilfører varen vesentlig verdi.”

#### 1.4.1 Forslag om å gi lovteksten ny ordlyd

Det foreligger et lovutkast<sup>2</sup> til en ny varemerkelov. Det foreslås at innholdet i § 1 annet ledd i dagens varemerkelov blir en egen § 2. I tillegg er en bestemmelse likelydende til varemerkedirektivets artikkel 3 nr. 1 foreslått inntatt i § 13.

---

<sup>2</sup> NOU 2001:8 Lov om varekjennetegn med motiver fra Varemerkeutredningen II

Varemerkeutredningen II presiserer at forslagene ikke innebærer noen realitetsendring, og at de kun er av redaksjonell karakter<sup>3</sup>.

## 1.5 Avgrensning

Jeg kommer ikke til å behandle varemerker som baserer sitt vern på innarbeidelse, men enkelte merker som har fått vern gjennom innarbeidelse gjør i oppgaven tjeneste som eksempler på ulike merketyper.

Foretaksnavneloven kan også gi vern for sekundære kjennetegn, herunder innarbeidede lydkjennetegn. Markedsføringsloven kan i visse tilfeller også gi vern. Begge disse faller imidlertid utenfor oppgaven og behandles derfor ikke.

I og med at jeg behandler lyd som varemerke særskilt er det formålstjenlig å presisere at opphavsrettslige regler ikke omfattes av oppgaven.

## 1.6 Oppgavens oppbygning

Jeg vil først gi en kort oversikt over hvilke rettskilder jeg har anvendt, og i forlengelsen av dette gjøre rede for betydningen av EF-domstolens avgjørelser om varemerkeregistrering for rettstilstanden i Norge. Dette etterfølges av enkelte sentrale generelle betraktninger om varemerker. Deretter behandles kravet om grafisk gjengivelse av utradisjonelle merker slik det har utviklet seg over tid, med særlig fokus på lydmerker. I drøftelsene knyttet til dette vil også egne oppfatninger komme frem. Til slutt behandles kravet om særegenhet.

---

<sup>3</sup> NOU 2001:8 side 59 venstre spalte og side 60 høyre spalte

## 2 Klassifisering av varemerker

Varemerker systematiseres ofte på to forskjellige måter. Den ene er å dele inn varemerkene etter hva de består av. Den andre måten er etter hvor særegne<sup>4</sup> de er. Ettersom jeg i denne oppgaven først og fremst fokuserer på kravet til grafisk gjengivelse, gjør jeg her en redegjørelse av det første alternativet. Jeg velger også å lage et skille til, mellom de tradisjonelle og utradisjonelle kjennetegn. De utradisjonelle varemerkene behandles noe grundigere enn de tradisjonelle, for å gi et bakteppe til behandling av lyd særskilt.

### 2.1 Tradisjonelle varemerker

Begrepet tradisjonelle varemerker omfatter de kjennetegn som ”tradisjonelt” har blitt ansett for å være egnet til registrering. Det er slike merker man som regel tenker på når man benytter uttrykket varemerke. Felles for merkene er at de alle kan oppfattes med synet, og med unntak av de tredimensjonale merkene kan de uten problemer gjengis direkte på papir. De tradisjonelle varemerkene kan deles inn i tre hovedgrupper.

#### 2.1.1 Ordmerker

Ordmerker er kjennetegn som består av ord eller ordforbindelser, og som fremstår med standard bokstavtyper. Med i gruppen ordmerker hører også bokstaver, tall og slagord. Kjente ordmerker er FREIA og COCA COLA. Eksempel på bokstaver og slagord er henholdsvis IBM og ”Putt en tiger på tanken”.

#### 2.1.2 Figurmerker

Denne gruppen gjelder varemerker som består av en eller flere figurer. Lacostes alligatormerke for klær er et figurmerke. Figurmerker kan i tillegg inneholde tekstelementer, og kalles da kombinerte merker. De fleste figurmerkene er slike kombinerte

---

<sup>4</sup> Særegenhet kan for eksempel deles i sterke eller svake merker.

merker. Soloetiketten, Helly Hansen-logoen, det finske firmaet iittalas i-logo, kleskjeden Jeans & Clothes JC-logo og ROLEX med kronen over er eksempler på dette.

### 2.1.3 Tredimensjonale varemerker

Tredimensjonale merker kalles ofte vareutstyr. Betegnelsen omfatter både registrering av varemerker hvor tegnet består av selve varens form, elementer på varen og varemerker som omfatter en vares innpakning og emballasje. Om man ønsker tegnet registrert som et tredimensjonalt varemerke må den grafiske gjengivelsen gi en beskrivelse av hele tegnets utseende. En slik gjengivelse gjøres gjerne ved at tegnet fotograferes fra flere sider, eller gjennom en detaljerte tegninger.

Et karakteristisk såpestykke er et eksempel på et varemerke som består av selve varens form. Med en vares utstyr menes elementer som viser seg på selv varen. Elementet er ikke en betingelse for varens utforming, men et tillegg som gir varen et spesielt utseende. De tre stripene på Adidas-sko illustrerer denne type tredimensjonale merker. En vares innpakning og emballasje kan for eksempel være originale flasker. Coca Cola-flasken og Farrisflasken er velkjente eksempler.

Et tredimensjonalt merke kan ikke registreres når formen eller utstyret følger av varens art, tilfører varen en vesentlig verdi eller er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat.

## 2.2 Utradisjonelle varemerker

Med utradisjonelle varmerker menes sanseinstrumenter og markedsføringselementer som det ikke på samme måte som med de tradisjonelle grafiske merkene har vært vanlig å registrere. Man ser også at dette av og til kalles for nye typer merker. De utradisjonelle merkene kan bestå av visuelle elementer som ikke utgjør en fast tekst eller grafikk, eller de kan bestå av elementer som slett ikke er visuelle, men oppfattes av de andre sansene. Den siste typen står overfor helt spesielle utfordringer når det gjelder registrering, for de utradisjonelle merkene må oppfylle alle de samme vilkårene som de tradisjonelle.

### 2.2.1 Fargemerker

Med fargemerker menes varemerker søkt i farger per se, altså enerett på å bruke en bestemt farge som sådan i markedsføringen av produkter. Et tradisjonelt merke søkt registrert i en spesiell farge utgjør ikke et fargemerke. Det går an å søke om registrering av en farge alene, eller en kombinasjon av farger.

I Norge er fargene rød, gul og grønn registrert for sjokoladen KVIKK LUNSJ. En annen norsk varemerkeregistrering er RIZZLA: rød for rullepapir. På bakgrunn av innarbeidelse er fargen rosa registrert for isolasjonsmaterialer som varemerke for et amerikansk byggefirma.<sup>5</sup>

### 2.2.2 Luktmerker

Hvis man søker om å få registrere en spesiell lukt som sitt varemerke er det snakk om et luktmerke. I Norge er det ikke registrert noen luktmerker, så eksempler på slike varemerker må derfor hentes fra andre land.

I EU er ”the smell of fresh cut grass<sup>6</sup>” registrert for tennisballer. I Storbritannia er ”the smell of roses<sup>7</sup>” registrert for bildekk, og ”The smell of bitter ale<sup>8</sup>” er registrert for dartpiler. I både Sverige og Danmark har det blitt søkt om ”lukten av parfyme” for parfyme, men disse har blitt nektet registrert.

---

<sup>5</sup> I tillegg kan to EF-registreringer nevnes: Fargene blå og sølv for energidrikk: RED BULL og lilla for sjokolade: MILKA

<sup>6</sup> 000428870, R 156/1998-2

<sup>7</sup> UK Registration No. 2001426

<sup>8</sup> UK Registration No. 2000234

### 2.2.3 Rørlige bilder

Her er det det rørlige bildet i seg selv som er varemerket. Et rørlig bilde kan for eksempel være et filmklipp, en video eller en logo som beveger seg.

I Storbritannia er det registrert et rørlig bilde for sjokolade<sup>9</sup>. Varemerket viser en sjokolade som er formet som en appelsin, og som løser seg opp i sjokoladebiter. I EU<sup>10</sup> er det registrert et rørlig bilde som viser hvordan dørene på en Lamborghini blir åpnet oppover i luften.

### 2.2.4 Bevegelsesmerker

Dette er merker som består av en eller flere bevegelser. En bevegelse som enkelt illustrerer hva som kan tenkes å utgjøre et bevegelsesmerke er Expert sine to klapp på hjertet.

I Norge er det til nå ikke registrert noen bevegelsesmerker, men et eksempel fra USA er den kjente filmvignetten med frihetsgudinnen med fakkell, registrert som et ”moving image”. Registrerte bevegelsesmerker finner man også i Benelux og i Storbritannia. I Benelux er pekefinger og langfinger som ”klipper” to ganger blitt registrert som merke for sjokoladen TWIX<sup>11</sup>. En mann som holder en finger på siden av nesen er registrert som merke for finansielle tjenester<sup>12</sup>.

### 2.2.5 Hologrammer

Et hologram vil si et tredimensjonalt fotografi. Et hologram ligner i en viss grad på et rørlig bilde, i den forstand at varemerket vil se forskjellig ut avhengig av hvilken vinkel du ser det i fra. Det er vanskelig å beskrive et registrert hologram kun ved bruk av ord, men som

---

<sup>9</sup> UK Registration No. 2280003

<sup>10</sup> CTM 1400092

<sup>11</sup> BX No. 520574

<sup>12</sup> UK No. 2012603

eksempel kan tjene en EU-registrering<sup>13</sup> hvor hologrammet er beskrevet slik: ”The letters VF in white on blue spheres, the name VIDEO FUTUR in blue on a black background”.

### 2.2.6 Smaksmerker

Dette er en type varemerke hvor det er smaken som skal angi den kommersielle opprinnelsen til varen. Et slikt varemerke kan vanskelig tenkes registrert for tjenester, men kan tenkes brukt for fysiske varer. Et av de få registrerte smaksmerkene som finnes er smaken av lakris, som er registrert i Benelux for konvolutter.

I en artikkel av Debbie Rønning<sup>14</sup> gjennomgås mulige smaksmerker. Hun velger å skille smaksmerkene inn i spiselige og ikke-spiselige varer. Tenkte eksempler som gis på smaksmerker er blant annet en spesiell smak for godteri, og mints smak på tennisballer for hunder. Konklusjonen er at dette vanskelig vil utgjøre et varemerke. Smaksmerker er derfor kanskje mer tenkte enn reelle varemerker.

### 2.2.7 Følemerker

Følemerker innebærer et varemerke hvor selve følelsen ved å ta på en vare, angir varens opprinnelse og dermed kan være et merke. Tanken er at hvis man har følt/berørt en gjenstand en gang, så vil man umiddelbart kjenne den igjen ved en senere anledning. Jeg kjenner ikke til noen følemerker, og hittil blir de også omtalt som en type varemerke som kun er lansert i teorien. Man kan imidlertid tenke seg for eksempel flasken Coca-Cola utviklet tidlig på 1900-tallet som man også skulle kunne kjenne igjen i mørket som illustrerende for hva som menes med følemerker.

---

<sup>13</sup> CTM 2117034

<sup>14</sup> Rønning (u.å.)

## 2.2.8 Lydmerker

### 2.2.8.1 Definisjon av lydmerke

Et lydmerke er som ordet antyder et varemerke hvor noen ønsker registrert en spesiell lyd som sitt kjennetegn. I denne typen varemerke er det lyden som angir den kommersielle opprinnelsen, det vil si at lyden må være egnet til å skille noens varer fra andres.

### 2.2.8.2 Hva kan et lydmerke bestå av?

Lydmerker kan i prinsippet bestå av alle tenkelige toner, lyder og ord, eller en kombinasjon av disse. Det kan for eksempel være instrumenter som spilles, elektroniske lyder, sang, snakking, plystring eller lyder fra dyreriket. Det er ikke definert noe sted hvor lange eller korte lydmerker kan være<sup>15</sup>.

USA kan sies å være et foregangsland for lydmerker. De første lydmerkene ble registrert nettopp i USA<sup>16</sup>. Kjente lydmerker fra USA er Tarzanbrølet<sup>17</sup> og løvebrølet ("A lion roaring")<sup>18</sup> til filmprodusenten MGM. Andre eksempler på registreringer viser at lydmerker kan bestå av det meste innenfor lyd. Det er i USA blitt registrert "The sound of a howling wolf"<sup>19</sup> og ordene "Are you ready to rumba"<sup>20</sup> i taleform.

Typiske virkeområder for lydmerker er som del av reklame eller signatur- og kjenningsmelodier i radio- og TV-sammenheng.

---

<sup>15</sup> Men dette kommer inn under særpregsvurderingen av varemerket.

<sup>16</sup> Varemerkelovgivningen i USA er ikke lik Norges eller EUs varemerkelovgivning. Eksempelene her tjener derfor kun som eksempler på hva som kan utgjøre lydmerker. Ikke alle lydmerker som er registrert i USA er blitt registrert i EU. Se for eksempel CTM 143891, løvebrølet til filmprodusenten MGM. Ikke registrert i EU, men i USA

<sup>17</sup> US reg.nr. 2210506

<sup>18</sup> US reg.nr. 1395550

<sup>19</sup> US reg.nr. 2207874

<sup>20</sup> US reg.nr. 2033447



### 3 Rettskilder

Jeg vil kort gjøre rede for hvilke rettskilder som er relevante i behandlingen av de aktuelle problemstillinger.

Når det gjelder lovtekst er varemerkeloven §§ 2 og 13 de relevante bestemmelsene i norsk intern rett. EØS-loven gjør varemerkedirektivet til norsk rett, slik at direktivet har direkte betydning for rettsanvendelsen. I varemerkedirektivet er artikkel 2 og 3 de relevante bestemmelsene.

Varemerkeloven er blitt til etter et nordisk lovsamarbeid. Forarbeidene til varemerkeloven er omfattende både i Norge og i resten av Norden, og det må antas at disse kan tillegges stor vekt. Rettslikheten de nordiske land i mellom gjør at rettspraksis og registreringspraksis fra de andre nordiske landene kan brukes i tillegg til norsk praksis ved tolkningen av varemerkeloven.

Den sentrale rettskilden i oppgaven er rettspraksis fra EF-domstolen. Betydningen av EF-retten i norsk rett blir det redegjort for under.

Jeg ønsker til slutt å knytte en kort kommentar til rettskildesituasjonen. Temaet for oppgaven er ikke utførlig behandlet i aktuell litteratur. Jeg har derfor tilnærmet meg temaet ved søking i registreringspraksis og rettspraksis, både i Norge og i EU. Det finnes heller ikke mye litteratur som utelukkende omhandler temaet utradisjonelle varemerker. Jeg har først og fremst lest artikler om de forskjellige merkene. Det tynne rettskildegrunnlaget har imidlertid ikke vært en hindring, men snarere en inspirasjon til å komme med egne tanker og vurderinger.

## 4 EF-rettens betydning

Da EØS-avtalen ble undertegnet oppstod det både i norsk rett generelt, og i varemerkeretten spesielt, et nytt rettskildemateriale. Etter gjennomføringen av varemerkedirektivet, er det antatt at det er av større betydning å se hen til målet om homogenitet innenfor direktivets virkeområde, enn den rettsenhet som foreligger i norden.

### 4.1 Norsk retts forhold til EF-retten

EØS-avtalen<sup>21</sup> trådte i kraft 1. januar 1994. Ved inngåelsen forpliktet Norge seg til å gjennomføre EUs Varemerkedirektiv<sup>22</sup>. Direktivet er en del av EØS-avtalen, og er dermed norsk lov, jf EØS-loven<sup>23</sup> § 1. Direktivet ble gjennomført ved en endringslov til varemerkeloven<sup>24</sup>, og trådte i kraft samtidig med EØS-avtalen.

I forbindelse med gjennomføringen ble vml. § 2 annet ledd endret i samsvar med direktivet<sup>25</sup>.

Virkeområdet til direktivet er å regulere vilkårene for å oppnå, og for å beholde, eneretten til et registrert<sup>26</sup> varemerke. Av 3. betraktning i fortalet til direktivet fremgår det at man ikke søker å oppnå en harmonisering av hele varemerkeretten. På enkelte punkter har medlemslandene fortsatt valgfrihet. På de områder medlemslandene ikke har valgfrihet er formålet, som det også fremheves i fortalets 1. og 7. betraktning, å skape rettsenhet så langt det er mulig.

---

<sup>21</sup> Avtale om det europeiske økonomiske samarbeidsområde

<sup>22</sup> Første rådsdirektiv av 21. desember 1988 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (89/104/EØF). Se EØS-avtalen art. 65 annet ledd og Protokoll 28 til EØS-avtalen. Offisiell norsk tekst er gjengitt i Særskilt vedlegg nr 2 til St.prp. 100 (1991-92), bind 7, s. 279-289

<sup>23</sup> EØS-loven 27.november 1992 nr 109

<sup>24</sup> Endringslov til varemerkeloven 27.november 1992 nr 113

<sup>25</sup> Ot.prp.nr.72 (1991-1992) punkt 13.7 Lovvalg i forsikring, lov om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalens vedlegg V punkt 2 om friv bevegelse for arbeidstakere m.v innenfor EØS og lov om endringer i enkelte lover som følge av EØS-avtalen

<sup>26</sup> Fortalen til varemerkedirektivet, 4. betraktning. Medlemsstatene kan fortsatt gi vern til innarbeidede merker, men direktivets virkeområde gjelder bare merker som har oppnådd vern ved registrering

Det samme synspunktet uttrykker EF-domstolen i Sieckmannsaken:

”The purpose of the Directive [...] is to approximate the trade mark laws at present applicable in the Member States and to make the conditions for obtaining and continuing to hold a registered trade mark identical in all Member States, in order to abolish disparities between those laws which may impede the free movement of goods and freedom to provide services and may distort competition within the common market.”

Varemerkedirektivets bestemmelser om grafisk gjengivelse og særpreg

Varemerkedirektivets artikkel 2 lyder:

A trade mark may consist of any sign capable of being represented graphically, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging, provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings.

Her gjengis den relevante delen av direktivets artikkel 3:

1. The following shall not be registered or if registered shall be liable to be declared invalid:

- (a) signs which cannot constitute a trade mark;
- (b) trade marks which are devoid of any distinctive character;
- (c) 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 of rendering of the service, or other characteristics of the goods or service;

#### 4.2 Tolkning av loven i samsvar med direktivet<sup>27</sup>

EØS-avtalens art. 6 hjemler at bestemmelsene i EØS-avtalen som i sitt innhold er identiske med de tilsvarende bestemmelser i EF-retten skal tolkes i samsvar med relevante avgjørelser av EF-domstolen som var truffet da avtalen ble undertegnet. Dette vil si at alle avgjørelser som var avsagt før 2. mai 1992 er bindende for Norge.

Nyere praksis fra EF-domstolen er ikke formelt bindende for Norge. Det er likevel en alminnelig oppfatning at hensynet til rettsenhet medfører at skillet mellom dommer før og etter gjennomføringsakten ikke bør få noen praktisk betydning<sup>28</sup>. Av ODA-avtalen artikkel 3 nr. 2 følger det at det også skal tas "tilbørlig hensyn" til senere praksis fra EF-domstolen. Nyere praksis skal derfor tillegges stor vekt ved tolkningen av norsk lov på direktivregulert område.

Dette innebærer at norske domstoler må tolke varemerkeloven i samsvar med Varemerkedirektivet. Det vil være traktatbrudd<sup>29</sup> hvis de ikke gjør det.

I de sakene for domstolene hvor tolkningsspørsmål ikke er avklart, vil norske domstoler prøve å komme til det resultatet man tror EF-domstolen ville ha kommet til. Denne holdningen kommer klart frem i God Morgon-saken<sup>30</sup>: "[...] det foreligger ingen avgjørelse fra EF-domstolen som direkte gjelder det tolkningsspørsmål som foreligger til avgjørelse i vår sak. Det blir derfor et spørsmål hva man kan slutte seg til ut fra avgjørelser og premisser i saker som gjelder mer eller mindre likeartede spørsmål."

Rent faktisk så har praksis fra EF-domstolen en mye viktigere rolle enn direktivteksten. Hvordan reglene praktiseres har hatt mye å si for utviklingen og samarbeidet. Og denne

---

<sup>27</sup> Rt. 2002 s. 391, God Morgon. Høyesterett gjør her en omfattende gjennomgang av forholdet mellom EF-retten og norsk rett på varemerkerettens område.

<sup>28</sup> EØS-rett (1999) side 162

<sup>29</sup> Det er EFTA-domstolen som tar stilling til eventuelle traktatbrudd, se EØS-avtalen artikkel 105 og 106

<sup>30</sup> Rt. 2002 s. 391

praktiseringen, og at det følges opp av medlemslandene, gjør at man kan nærme seg sitt felles mål om rettsenhet.

#### 4.3 Forrangsregelen i EØS-loven § 2

Det følger av EØS-loven § 2 at bestemmelser som tjener til å oppfylle Norges forpliktelser etter EØS-avtalen, skal gå foran andre bestemmelser som regulerer samme forhold. Det vil si at hvis det oppstår motstridssituasjoner med hensyn til varemerkeloven, må man undersøke Varemerkedirektivet for å klargjøre om direktivet kan ha forrang.

#### 4.4 Rettspraksis fra nasjonale domstoler

I forarbeidene til gjennomføringen av varemerkedirektivet er det uttalt:

”Styret for det industrielle rettsvern må i alle tilfelle tilpasse sin praktisering av bestemmelsen til den praksis som utvikler seg inne EØS-området for øvrig dersom det skulle vise seg at norsk praksis er strengere mot søkerne enn det EØS-avtalen tillater.<sup>31</sup>”

I forhold til fastleggelsen av hva som kan utgjøre et varemerke, påpekes det at: ”Et meget vesentlig moment vil være den praksis som utvikler seg innen EØS-området for øvrig.<sup>32</sup>”

Det er hensynet til rettsenhet som tilsier at også rettspraksis fra de andre nasjonale domstolene kan være relevant for tolkningen av den norske varemerkeloven. Med uttalelsene menes imidlertid bare at tolkningen vil være interessant. Norske domstoler eller Patentstyret vil ikke være bundet til resultatene andre nasjonale domstoler har kommet til. Et lands registreringspraksis vil for eksempel ikke binde andre registreringsmyndigheter til å registrere samme merke. Dette synet er nedfelt i en avgjørelse fra EF-domstolen, HENKEL<sup>33</sup>. EF-domstolen uttaler i denne sammenheng: ”It does not thereby follow that

---

<sup>31</sup> Ot.prp.nr. 72 (1991-1992) side 80

<sup>32</sup> Ot.prp.nr. 72 (1991-1992) side 79

<sup>33</sup> Sak C-218/01 premiss 62

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.”

#### 4.5 EF-varemerker

Forordningen om et felles EF-varemerke<sup>34</sup> trådte i kraft i 1994. Norge er ikke knyttet til denne forordningen<sup>35</sup>.

Forordningen åpner for at det kan oppnås enerett til et varemerke i hele EU. Søknad om registrering<sup>36</sup> behandles hos det europeiske registreringsbyrået Office of Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), heretter kalt OHIM. Avgjørelser fra OHIM kan overprøves av Førsteinstansdomstolen<sup>37</sup>. I en viss grad er det også mulighet til å anke til EF-domstolen.

Med hensyn til tilsvarende bestemmelser i forordningen som i direktivet, har Høyesterett i dommen inntatt i Rt. 2002 s. 391 sluttet seg til Patentstyrets annen avdelings følgende uttalelse i en avgjørelse av 10. september 1999 i saken om NO MORE TANGLES:

”Hensynet til rettsenhet tilsier at det ved praktiseringen av varemerkeloven tas hensyn til varemerkedirektivets ordlyd, og til praksis knyttet til direktivet. Det vil også være relevant å ta hensyn til praksis knyttet den tilsvarende bestemmelsen i Rådsforordning 40/94/EF om EF-varemerker [...]”

---

<sup>34</sup> Rådets Forordning nr. 40/94 av 20. desember 1993 om EF-varemerker

<sup>35</sup> OHIM kan nå utpekes gjennom Madridprotokollen, slik at man ikke trenger fullmektig for å registrere et merke.

<sup>36</sup> Rådets forordning artikkel 6 gjelder kun enerett som oppnås ved registrering

<sup>37</sup> Domstolen ble opprettet i 1988. Førsteinstansdomstolens opprinnelig formål var å lette arbeidsmengden til EF-domstolen. Domstolene har ikke samme virkeområde, men begge skal bidra til riktig tolkning og anvendelse av EF-traktaten.

#### 4.5.1 EF-retten og de utradisjonelle varemerkene

Et karaktertrekk ved EF-retten er at den er dynamisk og konstant under utvikling. Dette gjelder spesielt i forhold til denne oppgavens tema. Jeg vil påstå at EF-retten ikke fullstendig har funnet sin form på dette området, og enkelte spørsmål er fortsatt ubesvart. Hvis det nå kommer opp en slik sak for norske domstoler vil oppgaven bli å følge det man tror EF-domstolen ville gjort.

## 5 Varemerket

### 5.1 Definisjon av varemerke

Varemerker kan etter vml. § 1 annet ledd 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”.

De samme vilkårene oppstilles i varemerkedirektivets definisjon av et varemerke i direktivets artikkel 2:

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

### 5.2 Varemerkets funksjon

Et varemerke er et tegn som har til formål å markere et produkts kommersielle opprinnelse. Dette er en tosidig oppgave som skiller varen fra øvrige produkter av samme art – individualisering – og angir hvem som står bak varen – identifisering. Disse elementene

kan sies å utgjøre varemerkets atskillelsesfunksjon. Bevisstgjøring om og formidling av varemerket kan i forlengelsen av atskillelsesfunksjonen føre til at det får en symbolfunksjon som et eget element.

Varemerket skal også fungere som en garanti på hvem som står bak varen. Dette utgjør varemerkets garantifunksjon, og poengteres slik i fortalen til direktivet: "[...] the protection afforded by the registered<sup>38</sup> trade mark, the function of which is in particular to guarantee the trade mark as an indication of origin[...]<sup>39</sup>".

Det fremkommer tilsvarende i forarbeidene til dagens varemerkelov at: "merket skal være et individualiseringsmiddel som angir at vedkommende vare eller ytelse har tilknytning til en bestemt næringsdrivende<sup>40</sup>".

Praksis fra EF-domstolen fremhever også dette synet. Domstolen understreker stadig at dette er varemerkets vesentlige funksjon. Som den uttrykte det i Sieckmanndommen<sup>41</sup>:

[...]the essential function of a trade mark is to guarantee the identity of the origin of the marked product or service to the consumer or end-user by enabling him, without any possibility of confusion, to distinguish that product or service from others[...]<sup>42</sup>.

### 5.2.1 Atskillelsesfunksjonen

Alle varemerker skal sette forbrukeren i stand til presist å identifisere varens kommersielle opphav. Sett fra merkehavernes ståsted, vil det være viktig å bygge opp en fast kundekrets, og dette gjøres ved hjelp av særlige kjennetegn som identifiserer det gjeldende produkt<sup>43</sup>. I

---

<sup>38</sup> Varemerkedirektivet gjelder kun direkte for registrerte varemerker, jf. fortalen betraktning 4 og 7

<sup>39</sup> Varemerkedirektivet betraktning 10

<sup>40</sup> Varemerkekomiteens innstilling fra 1958 side 26 venstre spalte

<sup>41</sup> Sak C-273/00

<sup>42</sup> Det samme fremgår av dommen om varemerket Arsenal, C-206/01, premiss 48. Lignende uttalelser finnes blant annet i sakene: Loendersloot, C-349/95, premiss 22 og 24, og Canon, C-39/97, premiss 28.

<sup>43</sup> Sak C-206/01 Arsenal premiss 47



tillegg må en angivelse være så presis at merkehaveren kan beskytte seg mot inngrep, blant annet gjennom rettssystemet.

### 5.2.2 Garantifunksjonen

Garanti for en vares opprinnelse vil si at varemerket skal garantere for at alle varer som er påført merket, er blitt fremstilt under kontroll av en bestemt virksomhet. På denne måten kan en forbruker velge å kjøpe samme vare på nytt, eller å unngå å kjøpe varen – dersom det første kjøpet ikke ga mersmak. Formålet er som hevdet<sup>44</sup> å sikre at varer som er fremstilt under samme merke, kommer fra samme produsent, uansett om opprinnelsen er ukjent.

### 5.2.3 Symbolfunksjonen

Varemerket fungerer som et bindeledd mellom en industriell masseprodusent og hans forbrukerkrets<sup>45</sup>. Noen varemerker oppnår en posisjon i markedet og folks bevissthet som noe man har tillit til og er komfortabel med. Eksempler på varemerker som har oppnådd en slik viktig symbolfunksjon kan være sjokoladen Kvikk Lunsj eller buksemerket Levis.

## 5.3 De alminnelige registreringsvilkår

Denne oppgaven omhandler de alminnelige registreringsvilkårene i forhold til de utradisjonelle varemerkene.

De alminnelige registreringsvilkårene er kravet til grafisk gjengivelse og kravet til særpreg (distinktivitet).

---

<sup>44</sup> Generaladvokatens henvisning til spansk litteratur i hans punkt 16 til forslag til avgjørelse i sak C-273/00 Sieckmann

<sup>45</sup> Koftvedgaard (2005) side 326

På den annen side har man de registreringsvilkår som har blitt benevnt de særlige registreringsvilkår. Med dette menes forbudet mot registrering av villedende varemerker og forbudet mot registrering av forvekselbare varemerker. Det ligger utenfor denne oppgaven å behandle disse.

#### 5.4 Hvordan oppnå vern?

Varemerker kan oppnå vern på to måter: ved registrering eller ved innarbeidelse.

I Norge skjer registrering nasjonalt hos Patentstyret<sup>46</sup>. I tillegg kan registrering skje internasjonalt i henhold til Madridkonvensjonen med tilhørende Madridprotokoll<sup>47</sup>.

Vern gjennom innarbeidelse skjer gjennom bruk av merket i markedet. Det kreves at varemerket er godt kjent innen vedkommende omsetningskrets som særlig kjennetegn for noens varer.<sup>48</sup> Til forskjell fra vern som følger av registrering og har virkning i hele landet, gis det ved innarbeidelse kun vern for de varer som varemerket faktisk brukes for, og kun i det geografiske området det brukes innen.

##### 5.4.1 Vern gjennom registrering

I Norge er det Patentstyret som administrere registreringsordningen. Patentstyret er delt inn i første og annen avdeling. Annen avdeling er klageinstans.

---

<sup>46</sup> Det formelle navn er Styret for det industrielle rettsvern. Patentstyret er underlagt Nærings- og handelsdepartementet. Se også lov av 2. juli 1910 nr. 7 (styreløven).

<sup>47</sup> Madridarrangementet av 1891, Madridprotokollen av 1989. En nasjonal registrering kan få virkning i andre utpekte tilsluttede land. Søknad fremmes for World Intellectual Property Organisation (WIPO).

<sup>48</sup> Se vml. § 2

#### 5.4.1.1 Patentstyrets første avdeling

Søknad om registrering av varemerke innleveres Patentstyret. Etter innlevering<sup>49</sup> granskes søknaden. Granskningen gjennomføres for å finne ut om det foreligger noe som er til hinder for registrering. Registreringshindring kan for eksempel være at det allerede er registrert et noenlunde likt varemerke for samme type varer<sup>50</sup>. Hvis det ikke foreligger noen registreringshindringer, skal Patentstyret registrere merket.

Beslattes merket registrert, kunngjøres registreringen i Norsk Varemerketidende<sup>51</sup>. I kunngjøringen settes det en frist for å komme med innsigelser til registreringen.

Selv om det ikke kommer inn innsigelser innen fristen, er en varemerkeregistrering kun en presumpsjon for at det foreligger en varemerkerett<sup>52</sup>. En registrering kan til en hver tid trekkes inn for domstolene og kjennes ugyldig, så lenge vilkårene for ugyldighetsspørsmål er oppfylt.

En varemerkeregistrering varer ti år fra registreringsdatoen. Registreringen kan fornyes et uendelig antall ganger.

#### 5.4.1.2 Patentstyrets annen avdeling

Hvis et varemerke nektes registrert av Patentstyrets første avdeling, behandler Patentstyrets annen avdeling en eventuell klage. En klagesak er en ny og fullstendig gjennomgang av den innkomne søknad. Avgjørelser fra Patentstyrets annen avdeling er tilgjengelige på blant annet Lovdata<sup>53</sup>.

---

<sup>49</sup> Før innlevering av en eventuell varemerkesøknad, tilbyr Patentstyret forundersøkelser. Forundersøkelser kan gjøres på forskjellige grunnlag, for eksempel tilbys tjenesten ”registrerbarhetsvurdering i Norge” (se [www.patentstyret.no](http://www.patentstyret.no)). Se også forskrift om forundersøkelser i Patentstyret, 21.11.2000 nr 1165.

<sup>50</sup> Ved innlevering av varemerkesøknad, må søker i tillegg til tegnet som ønskes registrert, angi vareklasse(r). Se forskrift til varemerkeloven og fellesmerkeloven av 29.03.1996 nr. 309, § 3.

<sup>51</sup> Vml. § 12. Patentstyret fører det norske varemerkeregisteret.

<sup>52</sup> Lassen (2002) side 35

<sup>53</sup> [www.lovdata.no](http://www.lovdata.no)

#### 5.4.1.3 Lovbundne vedtak<sup>54</sup>

Patentstyrets avgjørelser om hvorvidt merker skal registreres er lovbundne vedtak. Dersom lovens vilkår for registrering av et merke foreligger, skal registrering skje. En varemerkesøker har med andre ord krav på registrering når varemerkelovens vilkår er oppfylt.

#### 5.4.1.4 Domstolenes prøvelsesrett

I forlengelsen av at Patentstyrets avgjørelser er lovbundne, følger det at de alminnelige domstoler kan prøve dem fullt ut.

Denne prøvingskompetansen ble først lagt til grunn i en patentsak, Swingballdommen<sup>55</sup>. Høyesterett understreker imidlertid i denne dommen ”at det er all grunn til å vise tilbakeholdenhet med å fravike Patentstyrets avgjørelser i betraktning den brede og spesielle sakskunnskap og det brede erfaringsgrunnlag som Styret sitter inne med.”<sup>56</sup>

I senere Høyesterettsavgjørelser av varemerkesaker, uttaler Høyesterett at denne tilbakeholdenheten ikke skal gjelde i like stor grad. I Mozelldommen<sup>57</sup> formuleres dette slik: ”Jeg antar at de hensyn som ligger til grunn for uttalelsen, vanligvis ikke kan ha samme vekt i varemerkesaker, hvor de faktiske sider ved avgjørelsestemaene ofte vil være lettere tilgjengelige for domstolene, og hvor spørsmålenes rettslige preg kan være sterkere.”

Det har blitt stilt spørsmål ved Høyesteretts antakelser i Mozelldommen, fordi varemerkesaker også kan inneha vanskelige avgjørelsestema. Men på grunnlag av Høyesteretts konkluderende uttalelser i sakene God Morgen<sup>58</sup> og Gule sider<sup>59</sup>, må det legges til grunn at Høyesterett har full prøvelsesrett.

---

<sup>54</sup> Boe (1993) bind 2, side 677 flg.

<sup>55</sup> Rt. 1975 s. 603

<sup>56</sup> På side 606 i dommen

<sup>57</sup> Rt. 1995 s. 1908 side 1914. Høyesterett understreker samme syn i Rt. 1998 s. 1988 side 1992.

<sup>58</sup> Rt. 2002 s. 391 side 395

<sup>59</sup> Rt. 2005 s. 1601 premiss 39

## 5.5 Varemerkevernet

Det varemerkerettslige vernet defineres i varemerkeloven. Vernet innebærer at en varemerkeinnhaver oppnår en omfattende enerett til kjennetegnet. Nedenfor gjengis bestemmelsene om eneretten.

Varemerkeloven § 4 første ledd lyder:

”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 et annet at det er egnet til å forveksles med dette i den alminnelige omsetning, jf § 6.”

Bestemmelsen viser for det første at eneretten har den virkning at innehaveren vil ha eksklusiv råderett over merket for de varene det gjelder. For det andre beskytter eneretten innehaveren mot at andre næringsdrivende gjør bruk av merker som er så like at det vil være fare for forveksling. Det kan reises spørsmål ved hvor langt en eventuell enerett for et utradisjonelt varemerke vil strekke seg, og i hvilken grad det rent praktisk er mulig å avgjøre størrelsen av forvekslingsfaren mellom to utradisjonelle varemerker. Dette er imidlertid ikke tema for oppgaven, og vil ikke bli behandlet videre.

## **6 Kravet til grafisk gjengivelse**

Den neste problemstillingen som skal behandles er kravet til grafisk gjengivelse. Sentralt i fremstillingen står praksis fra EF-domstolen.

### **6.1 Hva er grafisk gjengivelse?**

Varemerkeloven angir at et varemerke må kunne gjengis grafisk for å få vern. En naturlig språklig forståelse av lovteksten vil være at en grafisk gjengivelse er noe som kan nedtegnes på papir. Nedtegnelsen kan gjøres ved hjelp av tekst eller symboler. Man skal kunne forstå hvordan merket er i virkeligheten.

#### **6.1.1 Tradisjonelle varemerker**

For de tradisjonelle varemerkene skaper kravet til grafisk gjengivelse ingen problemer. Det kan gis en direkte gjengivelse av selve merket. Et ordmerke kan skrives med bokstaver, og en figur kan også gjengis presist med en avbildning i varemerkesøknaden. Grafisk gjengivelse av tredimensjonale merker vil være en forenkling, ved at de angis i en todimensjonal rekonstruksjon av vareformen. Men likefullt er det antatt at tredimensjonale merker oppfyller kravet til grafisk gjengivelse.

#### **6.1.2 Utradisjonelle varemerker**

De utradisjonelle varemerkene er som tidligere nevnt: Fargemerker, luktmerker, rørlige bilder, bevegelsesmerker, hologrammer, smaksmerker, følemerker og lydmerker.

For behandlingen av kravet om grafisk gjengivelse vil det være formålstjenlig å dele de utradisjonelle varemerkene inn i to forskjellige grupper. Dette fordi de to forskjellige gruppene har forskjellige utfordringer i forhold til registreringsvilkårene.

Fargemerker, rørlige bilder, bevegelsesmerker og hologrammer utgjør den første gruppen. Den andre gruppen består av lukt-, smak-, føle- og lydmerker.

Sentralt i denne oppgaven står de utradisjonelle merkene som ikke kan oppfattes visuelt, det vil si de kjennetegn som oppfattes med andre sanser enn med synet. Dette omfatter den andre gruppen som består av lukt-, smak-, føle- og lydmerkene.

## 6.2 En indirekte gjengivelse

Lukt-, smak-, føle- og lydmerker oppfattes henholdsvis med lukt-, smaks-, føle- og hørselssansen. Når man ikke kan oppfatte merket direkte med synet, snakker man om en indirekte grafisk gjengivelse<sup>60</sup>. En indirekte gjengivelse innebærer at merket må gjengis som en beskrivelse eller en omskriving. Lassen og Stenvik uttaler at varemerket må transformeres til en annen sanseverden og at ”En slik indirekte gjengivelse – en *definisjon* av varemerket med ord eller andre grafiske tegn – vil aldri kunne bli like klar og entydig som en direkte gjengivelse av selve merket [...]”.

## 6.3 Rettstilstanden før praksis fra EF-domstolen

Da man først begynte å registrere utradisjonelle merker, var rettstilstanden noe uklar. Når jeg her redegjør for denne rettstilstanden, fokuserer jeg på lydmerker. Dette fordi spørsmålene om lydmerker er illustrerende for rettstilstanden som sådan, og fordi lydmerker er oppgavens hovedtema.

Den tradisjonelle norske oppfatning av varemerkelovgivningen var at lydmerker ikke var tegn som kunne registreres. Etter gjennomføringen av Varemerkedirektivet i norsk rett, og dens harmoneringsformål, åpnet loven for registrering av lydmerker.

Det gikk tidlig frem av retningslinjene til OHIM<sup>61</sup> at lydmerker var omfattet blant de tegn som kan utgjøre et varemerke. Her gjengis punkt 8.2: ”It is possible that sound trade marks

---

<sup>60</sup> Lassen (2003) side 18

<sup>61</sup> OHIM Guidelines av 26. mars 1996, se <http://oami.europa.eu/en/mark/marque/directives/exam.htm#Heading8>

may be applied for. If they can be represented graphically, such as by musical notation, and can distinguish the goods or services of one undertaking from another they are acceptable under this paragraph.”

På dette grunnlag vokste det frem registreringspraksis fra OHIM<sup>62</sup>. Den mest kjente blant disse er kanskje fanfareintroen til Eurovision Song Contest<sup>63</sup>.

Registreringer ble også foretatt i andre land i Europa. I Storbritannia ble for eksempel ”the sound of a dog barking”<sup>64</sup> registrert som lydmerke for Imperial Chemical Industries. Patentstyret i Finland<sup>65</sup> registrerte tidlig lydmerker, og Sverige kom kort tid etter.

### 6.3.1 Ingen spesielle retningslinjer

Ettersom det ved begynnelsen ved registrering av lydmerker ikke fantes andre retningslinjer enn registreringspraksis fra OHIM, var det usikkerhet omkring hva som skulle til for å registrere slike merker. Denne usikkerheten gjenspeiles for eksempel i en avgjørelse fra Sverige. Det svenske patentverket nektet å registrere et lydmerke. Saken kom derfor opp for Patentbesvärsrätten (PBR).

#### 6.3.1.1 Hemglass-saken

Saken gjaldt Hemglass<sup>66</sup> sitt velkjente isbilsignal. Problemstillingen var spørsmålet om hva som kreves for å få et lydmerke registrert, herunder tolkning av ”alla tecken som kan återges grafiskt<sup>67</sup>” i den svenske varemerkeloven.

---

<sup>62</sup> De syv første lydmerkeregistreringene var; 907527 ”the mark consists of a sound mark called Prelui”, 1040955 ”signature tune of Nokia Corporation”, 1312008 ”the mark consists of a musical theme, shown on score sheet, which can be played on its own orchestration”, 1062942 ”the mark consists of a melody, as represented on the musical staff, including musical notes”, 1416858 og 1480805 uten ordbeskrivelse.

<sup>63</sup> 907527

<sup>64</sup> UK reg.nr. 2007456

<sup>65</sup> Se blant annet reg.nr. 136107

<sup>66</sup> PBR mål.nr. 95-491, søker: Hjem-Is Europa AS. Saken ble avgjort i plenum.

<sup>67</sup> Varumärkeslagen § 1



PBR gjør en utførlig gjennomgang av spørsmålet<sup>68</sup> og gir en god forklaring på hvorfor Hemglassmerket burde registreres. Det søkte lydmerket var inngitt med en innspilling av lyden og satt i notesystem. PBR fastslår at dette oppfyller kravet til grafisk gjengivelse. Videre konstanterer PBR at det ikke var nødvendig med en innspilling av merket. Notesystemet oppfyller kravet alene. Nedenfor gjengis hovedargumentasjonen til PBR:

”En utgangspunkt är att ett sökt varumärke skall kunna bedömas på grundval av den grafiska återgivningen. I avsaknad av stöd i lag kan därför inte krävas att registreringsansökan kompletteras med en inspelning av melodin på band eller annat medium. Inget kan dock anses hindra att sökanden ger in t.ex. en bandinspelning av melodin och att denna beaktas vid registrerbarhetsprövningen. Det kan för övrigt vara värdefullt för sökanden att genom en sådan inspelning på ett tydligt sätt visa hur märket används i praktiken. [...] Även en tämligen enkel notskrift torde dock normalt med tillräcklig precision kunna återge märket.”

PBR sendte saken tilbake til Patentverket, hvor merket ble registrert. To andre kjente registreringer fra Sverige er plystresignalet til P3 og Vivosangen: ”Det finns mycket mer hos Vivo”.

#### 6.4 Hensyn bak kravet om grafisk gjengivelse

Jeg går her igjennom hensynene bak kravet om grafisk gjengivelse slik de oppstilles i EF-domstolens dom 12. desember 2002 i Sieckmannsaken<sup>69</sup>. Domstolens vurdering av hvilke kriterier den grafiske gjengivelsen av et merke må oppfylle behandles under.

---

<sup>68</sup> Blant annet gjennomgår PBR praksisen ved OHIM, i Storbritannia, Danmark, Finland, Norge og Island. Norge og Island hadde på denne tiden ikke mottatt noen lydmerkesøknader, og hadde heller ingen retningslinjer for slike registreringer.

<sup>69</sup> Sak C-273/00 Sieckmann

#### 6.4.1 Registreringsordningen

Kravet om at et varemerke må kunne gjengis grafisk er i hovedsak oppstilt av hensyn til registreringsordningen.

Det er nødvendig for registreringsmyndigheten å kunne forholde seg til en klar og presis utforming av merket. På denne måten blir undersøkelse av merket, registrering, offentliggjøring av merket, og registrerings"arkivet" utført i samsvar med det enkelte lands varmerkebestemmelser.

#### 6.4.2 Merke innehaveren

Formålet med en grafisk gjengivelse er å avgrense varemerket. Med dette menes at man skal kunne angi merket nøyaktig. Det er på denne måten innehaveren av det registrert merket vet hva gjenstanden han kreve beskyttelse for er.

#### 6.4.3 Tilgjengelighet

Registreringen av et varemerke skjer i et offentlig register, kalt Varemerketidende. En slik registrering gjør at alle merker blir kjent for tredjemann.

En slik offentliggjøring er interessant både for myndigheten og offentligheten, men kanskje spesielt for andre næringsdrivende. Andre næringsdrivende ønsker og skal kunne gå i et register for å se hva som er registrert. Det er slik de kan gjøre seg kjent med andre merker, men også om andre merker nærmer seg merker de selv tidligere har registrert, eller merker de mener tilhører dem.

#### 6.5 Sieckmannsaken

Dommen tar stilling til artikkel 2 i varemerkedirektivet, og hva som menes med at et tegn må kunne gjengis grafisk for å kunne registreres. Vurderingstemaet er for det første om et

tegn som ikke kan oppfattes visuelt, også kan utgjøre et varemerke. For det andre, hvis et slikt tegn kan utgjøre et varemerke, hvilke vilkår må da være oppfylt.

Bakgrunnen for saken var en tysk søknad om registrering av et luktmerke. Ralf Sieckmann hadde i søknaden definert varemerket på forskjellige måter. Lukten var beskrevet som ”balsamically fruity with a slight hint of cinnamon”. I tillegg vedla han strukturformelen for det kjemiske stoffet i lukten, og en luktprøve. Søknaden ble nektet registrert av den tyske registreringsmyndigheten, med den begrunnelse at merket ikke kunne gjengis grafisk. Sieckmann anket avgjørelsen, og Bundespatentgericht forela i den forbindelse spørsmålet om luktmerker kan utgjøre varemerker for EF-domstolen.

#### 6.5.1 EF-domstolens vurderinger

Kan et tegn som ikke oppfattes visuelt utgjøre et varemerke?

EF-domstolen slår fast at et varemerke kan bestå av alle tegn. Artikkel 2 i direktivet definerer hvilke tegn som kan tenkes å utgjøre et merke. Bestemmelsen gir eksempler på tegn: ”particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging[...]”. Således lister bestemmelsen kun opp tegn som kan oppfattes visuelt.

Domstolen uttaler at dette kun er eksempler, og viser til bestemmelsens ordlyd samt syvende betraktning til direktivet<sup>70</sup>. Direktivet kan derfor ikke tolkes slik at det prinsipielt utelukker registrering av varemerker som ikke kan oppfattes visuelt.

#### 6.5.2 Krav til grafisk gjengivelse

Tegn som ikke kan oppfattes visuelt, kan dermed utgjøre et varemerke. Forutsetningen er at tegnet kan gjengis grafisk.

---

<sup>70</sup> Se syvende betraktning i direktivet: ”it is necessary to list examples of signs which may constitute a trade mark [...]”.

Domstolen poengterer for det første at på grunnlag av registreringsordningen, og for at denne skal kunne fungere på en tilfredsstillende måte, må en grafisk gjengivelse "enable the sign to be represented visually [...]". Dette kan skje ved bruk av "images, lines or characters, so that it can be precisely identified."<sup>71</sup>

Kravet om grafisk gjengivelse skal for det andre bidra til at man på en klar og presis måte skal kunne gjøre seg kjent med søknader om og registrering av varemerker. For at brukere av registreret skal kunne fastslå utformingen av merket, må den grafiske gjengivelsen for det tredje kunne stå alene og være lett tilgjengelig og forståelig. Endelig uttaler Domstolen at en grafisk gjengivelse alltid må unngå subjektivitet ved identifikasjon og oppfatningen av tegnet. Tegnet må derfor være utvetydig og objektivt.

På bakgrunn av dette bemerker Domstolen:

"[...] 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."

### 6.5.3 Oppsummering

I Sieckmannsaken definerer EF-domstolen hva som nærmere ligger i kravet om grafisk gjengivelse.

For det første blir det gjort klart at tegn som ikke kan oppfattes visuelt, kan utgjøre et varemerke dersom kravene til grafisk gjengivelse er oppfylt. Derneft stiller Domstolen opp strenge krav til hva som forstås med en grafisk gjengivelse: gjengivelsen må være klar og presis, uttømmende, lett tilgjengelig, forståelig, holdbar og objektivt.

---

<sup>71</sup> Premiss 46

Kravene Domstolen oppstiller er etter min oppfatning riktige og nødvendige for de utradisjonelle varemerkene. De er riktige i den forstand at det trengs presisering av hvordan en indirekte gjengivelse skal være. Kriteriene som oppstilles er en konsekvens av at kjennetegnene ikke kan gjengis direkte. Kravene er endelig nødvendige for at varemerkeordningen skal fungere. Uten faste holdepunkter slik som det oppstilles her, ville det oppstå mange situasjoner og herske tvil om hva som blir registrert og omfanget av det som registreres. Således er Domstolens oppstilte krav gode og i tråd med det varemerkerettslige system.

## **7 Utradisjonelle varemerker etter Sieckmannkriteriene**

Kriteriene om grafisk gjengivelse som oppstilles i Sieckmanndommen får anvendelse på alle de utradisjonelle varemerkene, og med dem som bakgrunn kan vi undersøke hva rettstilstanden er for utradisjonelle varemerker i dag. Jeg vil derfor her ta for meg hvilken betydning Sieckmannkriteriene får for kravet til grafisk gjengivelse av utradisjonelle varemerker, med særlig vekt på lydmerker.

### **7.1 Luktmerker**

Hva som kreves av den grafiske gjengivelsen av luktmerker er gitt bred behandling i Sieckmannsaken, da dette jo nettopp var det saken konkret handlet om. Det stilles spørsmål ved om kravet til grafisk gjengivelse i den aktuelle saken kan oppfylles enten ved hjelp av en beskrivelse med ord, en kjemisk formel, luktprøve eller ved en kombinasjon av disse.

Domstolen konkluderer med at ingen av måtene Sieckmann hadde forsøkt å gjengi merket på, oppfyller kravene.

Det blir uttalt at en verbal beskrivelse vil være en grafisk gjengivelse, men at den ikke er tilstrekkelig klar, presis og objektiv.

En kjemisk formel er ikke forståelig for folk flest. Det bemerkes av Domstolen at det er få mennesker som kan forstå en strukturformel for så å gjenkjenne den aktuelle lukten. I tillegg gjengir en kjemisk formel ikke lukten selv, men et kjemisk stoff. På denne måten vil en formel heller ikke være tilstrekkelig klar og presis.

Deponering av en luktp prøve utgjør etter Domstolens syn ingen grafisk gjengivelse. Luktp prøven vil dessuten ikke være tilstrekkelig holdbar.

Domstolen konkluderer med at en kombinasjon av av disse måtene å gjengi tegnet grafisk på, heller ikke vil oppfylle kravet. En kombinasjon vil mangle klarhet og presisjon.

Etter Sieckmannavgjørelsen ble det fortsatt søkt om registrering av lukt som varemerker. En kjent avgjørelse i etterkant av Sieckmannsaken er ”The smell of ripe Strawberries<sup>72</sup>”. Her ble lukten av et modent jordbær søkt registrert for angitte varer av ulike typer.

Søkeren anfører at lukten av jordbær er den samme uansett type bær. Det er kun smaken som er forskjellig hva gjelder forskjellige sorter. Derfor mener søkeren at lukten for det søkte luktmerket er stabil og holdbar. Lukten er videre presis, fordi det dreier seg ikke om en hvilken som helst jordbærlukt, men lukten av et modent bær. En slik lukt er kjent for forbrukeren, i denne sammenheng poengteres det at søkeren husker lukten fra barndommen.

I sin vurdering av saken viser Førsteinstansretten til tidligere praksis fra EF-domstolen angående kravet til grafisk gjengivelse.

---

<sup>72</sup> Sak T-305/04

Det bemerkes at det ikke kan utelukkes at et luktmerke kan være omfattet av en beskrivelse. Slik jeg forstår denne uttalelsen virker det som Førsteinstansretten åpner for at luktmerker kan bli registrert, tross avgjørelsen i Sieckmannsaken.

Førsteinstansretten ble forelagt en undersøkelse. Undersøkelsen viste at et testpanel greide å lukte forskjellen på fem av ni sorter jordbær. Retten konkluderer derfor med at beskrivelsen ikke er presis nok eller entydig nok til å oppfylle kravene. Lukten av jordbær er ikke unik.

I tillegg til ordbeskrivelsen ble det inngitt et bilde av et modent jordbær, men retten konkluderte med at dette ikke var en grafisk gjengivelse av lukten som var ønsket registrert. Bildet gjengir kun et bær, og ikke en indirekte gjengivelse av lukten, slik som det kreves.

Det ble også tatt stilling til om bildet av et jordbær og beskrivelsen av lukten med ord kunne brukes i kominasjon og oppfylle kravet til grafisk gjengivelse. Til dette spørsmålet slår retten fast at når flere mulige gjengivelsesmetoder alene ikke kan oppfylle kravet, vil heller ikke flere som ikke er gode kan aldri disse oppfylle kravet tilsammen<sup>73</sup>.

Som tidligere nevnt om Sieckmanndommen, godkjente ikke EF-domstolen noen av de måtene Sieckmann hadde forsøkt å gjengi luktmerke på. Det finnes imidlertid også andre måter å gjengi en lukt på, for eksempel har Patentverket i Sverige mottatt en søknad om registrering av lukt med gjengivelse av lukten i et gasskromatogram. Denne metoden brukes for å finne innholdet i gasser, og kromatogrammet er en utskrift av en kjemisk analyse av en gass. Søknaden ble avvist, med den begrunnelse at et gasskromatogram er for unøyaktig. Ytre påvirkninger kan spille inn både i analyseresultatet og ved et eventuelt senere forsøk på å fremstille lukten ved hjelp av opplysningene i kromatogrammet.

---

<sup>73</sup> Det samme synspunkt i C-273/00 Sieckmann premiss 72 og C-104/01 Libertel premiss 36

For OHIM har det også blitt innlevert en søknad med gjengivelse av et kromatogram. Denne søknaden ble trukket, og det er derfor heller ingen avgjørelse vedrørende dette innenfor EF-retten. Inntil det er mulig å finne en god metode for å gjengi lukt som oppfyller Sieckmannkriteriene, vil registrering av luktmerker være utelukket.

## 7.2 Fargemerker

I en avgjørelse av EF-domstolen fra 6. mai 2003 i sak C-104/01, Libertel, blir det fastslått hvilke type grafisk gjengivelse som oppfyller kriteriene for fargemerker.

Varemerkemyndigheten i Benelux<sup>74</sup> (BVM) avslo søknaden fra Libertels varemerkesøknad om registrering av fargen orange for telekommunikasjonsvarer og tjenester.

BVM avslo med den begrunnelse at det ikke var dokumentert at merket gjennom bruk hadde det nødvendige særpreg. Libertel anket over avgjørelsen og Hoge Raad i Nederland forela EF-domstolen de prinsipielle spørsmål vedrørende registrering av fargemerker. Før EF-domstolen går inn på spørsmålene fra Hoge Raad, velger den å først ta stilling til om fargemerker kan registreres overhodet: det vil si om fargemerker kan oppfylle kravet til grafisk gjengivelse.

Domstolen tar stilling til om gjengivelse ved hjelp av en fargeprøve på en jevn overflate, ordbeskrivelse av fargen, en internasjonal anerkjent fargeidentifiseringskode eller en kombinasjon vil oppfylle kravene.

En fargeprøve vil ikke kunne oppfylle kravet, da den kan endre seg over tid. En fargeprøve oppfyller derfor ikke kravet til varighet. Domstolen uttaler imidlertid at den ikke kan utelukke at farger i noen tilfeller kan beskrives ved ord godt nok til at det kan oppfylle kravet til grafisk gjengivelse. Det som vil være en en presis og stabil gjengivelse av farger er gjengivelse ved hjelp av internasjonal anerkjente identifikasjonskoder. Domstolen sier

---

<sup>74</sup> Benelux-Merkenbureau, som er varemerkemyndighet i Belgia, Luxemburg og Nederland



ikke noe om hvilke typer internasjonale identifikasjoner den ville godkjenne, men i Norge aksepteres farger angitt ved Pantonekoder.

Vurderingene over gjelder for en farge søkt registrert som farge per se. Dersom man ønsker å få registrert en kombinasjon av flere farger, kan det det være nødvendig med noen tilleggskrav. Dette spørsmålet kom opp i en sak for EF-domstolen<sup>75</sup>. Domstolen konkluderer med at for at den grafiske gjengivelsen skal oppfylle kravet om å være presis og varig, må følgende være oppfylt: “[...]a graphic representation consisting of two or more colours, designated in the abstract and without contours, must be systematically arranged by associating the colours concerned in a predetermined and uniform way.”<sup>76</sup>

KVIKK LUNSJ-registreringen er et eksempel på en systematisk, forutbestemt og enhetlig angivelse av fargekombinasjon.

For å understreke viktigheten av en slik systematisering gjør Domstolen det klart at kombinasjonen av to farger i ”enhver tenkelig sammenstilling” (“in every conceivable form”<sup>77</sup>) ikke kan registreres.

### 7.3 Føle- og smaksmerker

Smaksmerker og følemerker er etter sin art nokså like som luktmerker. De oppfattes av andre sanser enn synet, og en grafisk gjengivelse av merkene må derfor bestå av en indirekte beskrivelse ved hjelp av ord. På samme måte som med luktmerker, vil en slik ordbeskrivelse vanskelig kunne oppfylle kriteriene om å være objektiv, uttømmende og presis nok. Det er heller ikke utviklet andre anerkjente metoder for å angi smak og følelser på en slik måte at de oppfyller de nevnte kravene. Smaksmerker og følemerker vil derfor trolig ikke kunne registreres som varemerker.

---

<sup>75</sup> Sak C-49/02 Heidelberg

<sup>76</sup> Sak C-49/02 premiss 33

<sup>77</sup> Sak C-49/02 premiss 34

## 7.4 Hologrammer, bevegelsesmerker og rørlige bilder

I motsetning til lukt-, smaks-, og følemerker kan hologrammer, bevegelsesmerker og rørlige bilder oppfattes med synet. For hologrammer er utfordringen til grafisk gjengivelse at merket vil se forskjellig ut ut i fra hvilken vinkel man ser det fra. Dette kan imidlertid løses ved tekniske hjelpemidler eller avbildning av merket fra flere kanter. Både bevegelsesmerker og rørlige merker kan uten problemer gjengis grafisk på en klar og gjenkjennelig måte. Et eksempel på en registrering av et rørlig bilde er følgende ordbeskrivelse: ”The mark consists of the three-dimensional shape breaking apart, as shown in the sequence of still pictures attached to the form of application.” Stillbilder av hendelsesforløpet er lagt ved søknaden. Ordbeskrivelsen og stillbildene av det registrerte merket oppfyller kravene om å være klart, presist, uttømmende, lett tilgjengelig, forståelig, holdbart og objektivt.

Det må på denne bakgrunn antas at disse merketypene kan registreres som varemerker.

## 8 Særlig om lydmerker

### 8.1 Shield Mark-saken

Spørsmålene om hvilke krav som må være oppfylt for at et lydmerke kan registreres er grundig gjennomgått i Shield Mark-saken<sup>78</sup>.

---

<sup>78</sup> Sak C-283/01

### 8.1.1 Sakens faktum

Shield Mark hadde 14 lydvarermerker<sup>79</sup> registrert i Benelux-landene. Allerede i 1992 lanserte de en reklamekampanje i radioen, hvor hvert innslag begynte med de ni første tonene i "Für Elise". Året etter tok Shield Mark i bruk den samme kjenningsmelodien på nyhetsbrev om firmaet. Nyhetsbrevet var plassert i stativ både på bibliotek og i kiosker, og hver gang noen tok et nyhetsbrev ut av stativet, ble melodien spilt. I tillegg utga Shield Mark en programvare for jurister. Hver gang programmet starter opp, hører man lyden av en galende hane.

Grunnen til at Shield Mark-saken kom opp for EF-domstolen var at en annen virksomhet på samme virksomhetsområde, Joost Kist/Memex, begynte å reklamere for sine varer på eksakt samme måte. I en rettsak i hjemlandet, Nederland, vant Shield Mark frem i forhold til at dette var illojal markedsføring, men retten uttalte imidlertid at lydtegn generelt ikke kan utgjøre varemerker. Shield Mark anket dette inn for Hoge Raad der Nederlanden, som forela spørsmålet om lydtegn kan utgjøre varemerker for EF-domstolen. EF-domstolen avsa dom 27. november 2003 i sak C-283/01. Hovedkonklusjonen er at lydtegn kan utgjøre varemerker, forutsatt at vilkårene fastsatt i Sieckmannsaken er oppfylt. Domstolen foretar en presisering av disse vilkårene hva gjelder lydmerker spesielt.

---

<sup>79</sup> 11 av lydmerkene gjelder Beethovens "Für Elise". Fire av merkene består av av noter av de første ni tonene i musikkstykket. To av disse merkene tilføyes med følgende presisering (oversatt av meg til norsk): "Lydmerke. Varemerket består av den musikalske gjengivelse av notene som gjengis (grafisk) i notesystemet." Ett av disse to varemerkene har tilføyelsen: "spilles på piano". De fire neste merkene har ikke en gjengivelse av notene i et notesystem, men er i registreringen beskrevet med ord: "de første ni notene av "Für Elise"". To av merkene har tilføyelsen: "Lydmerke. Varemerket består av den beskrevne melodien". For ett av merkene er det notert at melodien "spilles på piano". De siste tre lydmerkene har en generell opplisting av noter: "e, diss, e, diss, e, h, d, c, a". To av disse tilføyes med beskrivelsen: "Lydmerke. Varemerket består av den musikalske gjengivelsen av den beskrevne noterekkefølgen". Ett av disse merkene har i tillegg beskrivelsen "spilles på piano". De tre neste lydmerkene er registreringene av en hanes gal. To av disse beskrives med det lydmalende uttrykket: "Kukelekuuuuu". Av disse to merkene har ett av merkene tilføyelsen: "Lydmerke. Varemerket er et onomatopoetisk uttrykk for en hanes gal." Det siste av de tre merkene består av "en hanes gal", med tilføyelsen: "Lydmerke. Varemerket består av det beskrevne hanegalet".

### 8.1.2 De prinsipielle spørsmål

Det først spørsmålet Domstolen tar stilling til er om varemerkedirektivets artikkel 2 er til hinder for at lyder kan registreres som varemerker.

Det andre er om hvilke krav direktivet stiller til en grafisk gjengivelse av lydtegn. Herunder får Domstolen spørsmål å presisere under hvilke betingelser et lydtegn kan gjengis grafisk. Hoge Raad spesifiserer spørsmålet gjennom åtte eksakte eksempler. Vil et notesystem, en ordbeskrivelse i form av onomatopoietikon, annen beskrivelse ved hjelp av ord, en grafisk fremstilling for eksempel gjennom et sonogram, en lydbærer lagt ved søknaden, et digitalt opptak som kan lyttes på via internett, en kombinasjon av alle nevnte eller noe annet og i så fall hva, oppfylle kravet?

### 8.1.3 Kan lyd være varemerker?

Domstolen viser til artikkel 2 og syvende betraktning til direktivet, og at listen over eksempler på tegn ikke er uttømmende. Som nevnt i Sieckmann premiss 44 uttaler Domstolen at selv om artikkel 2 ikke nevner tegn som ikke kan oppfattes visuelt, er de ikke uttrykkelig utelukket. Domstolen bemerker videre at lyd etter sin art også kan skille et foretaks varer fra et annet. Lydtegn kan derfor være varemerker. Betingelsen er at de kan gjengis grafisk, slik direktivet og rettspraksis krever.

Domstolen tar ikke stilling til generelle eller hypotetiske spørsmål<sup>80</sup>

Spørsmålene som ble forelagt Domstolen er grundige, og trolig inngitt med tanke på å få besvart flest mulig av de spørsmål som knyttes til lyd og kravet om grafisk gjengivelse. Hoge Raad hadde derfor inngitt flere forskjellige alternativer på spørsmålet om hva som kan tilfredstille kravet om grafisk gjengivelse enn den konkrete saken i utgangspunktet omhandlet. For eksempel hadde Shield Mark i sin opprinnelige varemerkesøknad i Benelux ikke søkt om registrering på bakgrunn av et sonogram, en lydbærer eller et digitalt opptak

---

<sup>80</sup> Premiss 51 til 54

eller en kombinasjon av disse, så disse spørsmålene var ikke elementer i saken mellom Shield Mark og Joost Kist/Memex.

På bakgrunn av dette, og med en henvisning til at dens oppgave er å bidra til rettspleien i medlemslandene, uttaler Domstolen at den ikke ønsker å ta stilling til generelle eller hypotetiske spørsmål. Domstolen tok følgelig kun de måtene Shield Mark opprinnelig hadde søkt om varemerkeregistrering opp til doms. Hvorvidt lydmerker kan registreres ved hjelp av et sonogram, en lydbærer, et digitalt opptak eller en kombinasjon av disse er spørsmål som dermed ikke ble besvart.

#### 8.1.4 Grafisk gjengivelse

Hva gjelder kravet til den grafiske gjengivelse, viser Domstolen til dommen i Sieckmannsaken, som gjaldt registrering av lukt. Lyd og lukt er likestilt i den forstand at begge tegnene ikke kan oppfattes visuelt. I Sieckmannsaken kom Domstolen frem til at et tegn som ikke selv kan oppfattes visuelt kan utgjøre et varemerke såfremt det kan gjengis grafisk, særlig ved bruk av figurer, linjer eller skriftegn og gjengivelsen er klar, presis, uttømmende, lett tilgjengelig, forståelig, holdbar og objektiv. Domstolen slår fast at disse betingelsene også må kreves oppfylt for lydtegn<sup>81</sup>, med den begrunnelse at lyd, i likhet med lukt, ikke direkte kan oppfattes visuelt.

De formene for grafisk gjengivelse av lyd som Domstolen tar stilling til om oppfyller de oppstilte kravene er etter dette notesystem, ordbeskrivelse i form av onomatopoietikon og annen beskrivelse ved hjelp av ord.

##### 8.1.4.1 Ordbeskrivelse

Domstolen presiserer at det ikke kan utelukkes at en ordbeskrivelse kan oppfylle kravet til grafisk gjengivelse. I Shield Marksaken var lydmerket beskrevet som ”de ni første notene i

---

<sup>81</sup> Premiss 56

Für Elise” og ”en hanes gal”. En slik beskrivelse mener Domstolen at ikke oppfyller kravene til presisjon og klarhet. Beskrivelsen gjør det umulig å fastslå omfanget av beskyttelsen. Denne måten å beskrive et lydmerke på er således ikke tilstrekkelige til å utgjøre en grafisk gjengivelse av lyden.

#### 8.1.4.2 Onomatopoietikon

Hva gjelder lydmalende ord, tar Domstolen stilling til et avgjørende poeng: hva gjengir egentlig et onomatopoietikon? Som Domstolen påpeker, er det umulig å fastslå om ommerket som ønskes registrert er det lydmalende ordet slik det uttales, eller om det er den virkelige lyden som ønskes registrert. Shield Mark ønsket beskyttet lyden ”Kukelekuuuuu”. Er gjenstanden for beskyttelse da uttalen eller den lyd man hører fra hanen? Usikkerheten og uklarheten gjør at en slik fremstilling ikke kan anses tilstrekkelig presis. I tillegg anføres det av Domstolen at det lydmalende ord av en hanes gal er forskjellig på ulike språk, også innad i de øvrige Benelux-landene. Domstolens konklusjon er at et onomatopoietikon alene og uten en annen presisering ikke oppfyller kravet til grafisk gjengivelse.

#### 8.1.4.3 Generell opplisting av noter eller gjengivelse i notesystem

Det første Domstolen tar stilling til er om en opplisting av noter, for eksempel ”e, diss, e, diss, e, h, d, c, a” er en klar og presis, eller uttømmende beskrivelse av et lydtegn i henhold til kravet om grafisk gjengivelse. Det er det ikke, konkluderer Domstolen med. En slik fremstilling gjør det umulig å bestemme høyden og lengden av tonene som danner melodien.

Derimot stiller Domstolen seg positiv til en gjengivelse av lyd i et notesystem. Et notesystem hvor lydstykket er oppdelt i takt, hvor det er anvisning av nøkler, hvor varigheten på toner og pauser er angitt og gjengivelsen er tro mot lyden som ønskes registrert er etter Domstolens oppfatning en grafisk gjengivelse som oppfyller kravet i varemerkedirektivet. Spørsmålet om en slik gjengivelse er forståelig, kommenteres kort. Domstolen uttaler at selv om en gjengivelse i et notesystem ikke umiddelbart er forståelig,

kan det lett bli det. Derfor er også konklusjonen i Shield Marksaken i premiss 62 klar: “This mode of graphical representation of the sounds meets the requirements of the case-law of the Court that such representation must be clear, precise, self-contained, easily accessible, intelligible, durable and objective.”

### 8.1.5 Oppsummering – to måter å gjengi lydtegn grafisk?

Etter en fortolkning av artikkel 2 i direktivet kommer Domstolen frem til at lyd kan utgjøre et varemerke. Forutsetningen er at lyden er egnet til å skille en virksomhets varer fra en annens og at den kan gjengis grafisk.

Kravet til grafisk gjengivelse av lyd må tilfredstille kriteriene fastslått i Sieckmannsaken. Det vil si at et tegn som ikke i seg selv kan oppfattes visuelt må kunne gjengis grafisk, særlig ved bruk av figurer, linjer eller skriftegn og gjengivelsen må være klar, presis, uttømmende, lett tilgjengelig, forståelig, holdbar og objektiv.

Et notesystem med minimumsfakta som at musikkstykket er oppdelt i takter og angir en nøkkel, musikknoter og pauser oppfyller dette kravet. I tillegg åpner Domstolen for at en skriftlig beskrivelse av lyden i visse tilfeller kan oppfylle kravet, selv om det ikke gjorde det i denne saken.

## 8.2 Vurdering av Shield Mark-saken

Etter at avgjørelsen i Shield Mark-saken falt, ble det rettet kritikk mot det å godkjenne notesystem som en grafisk gjengivelse<sup>82</sup>. Jeg skal her undersøke om det var et fornuftig valg av Domstolen å tillate bruk av notesystem. For å besvare spørsmålet mitt, er det nødvendig å angripe det fra flere innfallsvinkler.

---

<sup>82</sup> Stenvik (2004)

Hovedutfordringen til de utradisjonelle varemerkene er som kjent kravet til grafisk gjengivelse. Et notesystem skiller seg fra måtene de andre utradisjonelle varemerkene som ikke kan oppfattes visuelt har blitt forsøkt registrert med, ved at det ikke bare angir et matematisk innhold eller det man kan måle med frekvensutstyr. Et notesystem er en indirekte gjengivelse av hvordan det faktisk låter.

### 8.2.1 Det stilles minimumskrav

Domstolen stiller et minstekrav til hvordan noter skal gjengis. Slik jeg ser det er dette riktig. En gjengivelse i form av oppramsing av hvilke noter som er i lyden, vil bli upresis. Dette påpekes også i dommen. En opplisting av notene kan også føre til feil. Det svenske tidsskriftet Brand News oppdaget dette nettopp i forhold til avgjørelsen i Shield Mark<sup>83</sup>. I den svenske oversettelsen av en av toneopplistingene står noten "h" angitt. I den engelske teksten er den samme noten angitt som "b". Dette skyldes at noten som på engelsk og i de aller fleste språk ellers kalles "b", er gitt betegnelsen "h" i nordiske land. Musikkteoretisk er derfor oversettelsen fra det engelske "b" til det svenske "h" riktig, men i og med endringen ville jo ikke lenger den grafiske gjengivelsen av merket være den samme. På den annen side finnes det også i Norden en note som kalles "b", slik at den opprinnelige versjonen av noterekken kunne brukes. Imidlertid er tonen "b" i Norden et halvt tonetrinn lavere i frekvens enn den engelske "b", og dermed vil musikken som uttrykkes med tonerekken bli annerledes i Norden enn i resten av verden.

Denne type problem vil ikke oppstå i et notesystem, ettersom notesystemet vil være tro til lyden som ønskes registrert.

Er en gjengivelse av lyd i et notesystem dermed utelukkende klar, presis og uttømmende? Selv et notesystem med standardbetegnelser for hvordan lyden skal spilles, åpner for musikalske variasjoner. Dette innebærer at selv om minstekravene Domstolen påpeker er på plass, kan det resultere i forskjellige uttrykk. Tonehøyden blir angitt gjennom

---

<sup>83</sup> Løfgren (2003)



notelinjene, for eksempel tonen ”g”. Dette sier likevel ikke noe om hvilket instrument det skal spilles på, om det skal spilles med varm eller kald lyd, en rund eller hard tone og så videre. Domstolen oppstiller heller ikke noe krav om instrumentering. Dette gir seg utslag i at selv om melodien er lik, vil lyden bli nokså forskjellig avhengig av om melodien spilles på for eksempel en tuba eller en fløyte, men fortsatt lett gjenkjennelig. Et eksempel på dette kan være melodisnutten selskapet JYSK bruker i sine TV-reklamer. Melodien spilles på alt fra tuba og bilhorn til plystring og sauebreking, men er fortsatt umiskjennelig den samme. Minimumskravene Domstolen oppstiller vil altså likevel gi et godt inntrykk av lyden som ønsket registrert, selv om det fortsatt er rom for musikalske tolkninger.

### 8.2.2 Er gjengivelsen holdbar og objektiv?

I sin tid ble notesystemet oppfunnet for å formidle og tegne ned lydbudskap. Det er først i vår tid det har blitt mulig å gjøre lydopptak. Et notesystem vil ikke forringes med årene, og musikken er i denne sammenheng objektiv. Notesystemet vil være en god gjengivelse å gå til dersom det er snakk om fare for forveksling av kjennetegn. Gjengivelsen oppfyller således også kravene til holdbarhet og objektivitet.

Et annet spørsmål som det knytter seg større usikkerhet til er om et notesystem er lett tilgjengelig og forståelig.

### 8.2.3 Notespråket – lett tilgjengelig og forståelig?

Det er få personer som ut fra et notesystem umiddelbart kan tilegne seg forståelse av musikken som beskrives. En ting er at alle som kan lese noter, kan spille stykket ved å gjøre bruk av notene og opplysningene i notesystemet. Det er derimot en helt annen ting å kunne se notesystemet og så ha klart for seg hva som uttrykkes. Og det er nettopp denne kunnskapen man må ha slik varemerkesystemet med hensyn til registrering av lyd er i dag.

Jeg kan selv lese noter og har spilt et instrument i en årrekke. I oppgaveprosessen har jeg ved undersøkning av registreringspraksis prøvd å forstå hva forskjellige lydmerker uttrykker

kun ved å lese notene. Det er imidlertid umulig, selv om jeg kan noter. Først når jeg vet at det er en kjent melodi, for eksempel introen til European Song Contest, greier jeg å se at notebildet er overens med lyden som er registrert.

Innvendingen om at et notesystem ikke vil være anvendelig fordi kun et fåtall personer innehar kunnskapen som kreves, ble tatt opp til vurdering av Domstolen. I premiss 63 i dommen bemerker Domstolen:

“Even if such a representation is not immediately intelligible, the fact remains that it may be easily intelligible, thus allowing the competent authorities and the public, in particular traders, to know precisely the sign whose registration as a trade mark is sought.”

#### 8.2.4 Hvorfor anser ikke Domstolen dette som betenkelig?

Domstolen mener at at både registreringsmyndigheter og publikum, herunder andre virksomheter, kan få god nok kjennskap til lydmerket selv om det ikke er umiddelbart forståelig. De som ønsker det kan innhente hjelp av en som er kyndig.

Jeg tror at grunnen til at Domstolen ikke har betenkeligheter ved å godkjenne notesystem som en grafisk gjengivelse er at notesystemet er et slags ”språk”. Man kan si at noter er for lyd det samme som det som alfabetet er for språk. Notespråket er universelt. Selv om ikke alle kan forstå noter så betyr ikke det at musikken de uttrykker ikke finnes.

I denne sammenheng ønsker jeg å gjøre en sammenligning med at de fleste i dag kan alfabetet. Gjennom å kunne alfabetet, kan vi også gjenkjenne bokstaver i andre skriftspråk, og se dem i en ordsammenheng. Jeg kan likevel ikke vite hva innholdet i et portugisisk ord er, selv om jeg etter beste evne gjenkjenner de enkelte bokstavtegn og samtidig prøver å uttale ordet. Dette betyr likevel ikke at ordet ikke kan registreres som et varemerke. Denne argumentasjonen kan anvendes på gjengivelse av lyd i notesystem også. Selv om ikke alle umiddelbart kan gjenkjenne lyden ut fra et notesystem, så medfører ikke dette at notesystem ikke er en anvendelig måte å gjengi lyd på grafisk.

Lignende argumenter for at et notesystem bør tillates, går frem av påstandene fremsatt av Shield Marks skriftlige innlegg til Domstolen i Shield Mark-dommen<sup>84</sup>. At et notesystem ikke kan oppfattes av de fleste i befolkningen kan ikke utgjøre noen hindring, hevdet Shield Mark. I denne sammenheng viser Shield Mark videre til at ordmerker ikke kan forstås av analfabeter og at fargemerker ikke kan oppfattes av fargeblinde. Dette er allikevel ikke til hinder for at ordmerker og fargemerker kan registreres. Resonnementet er at bokstavene og fargene er der, selv om ikke alle kan forstå eller se dem. Et notesystem vil på samme måte være der og oppfylle den egenskap som trengs for å gjengi en lyd grafisk.

#### 8.2.5 En mer tungvin prosess?

Domstolen vurderer ikke den grafiske gjengivelsen av lydmerker i forhold til hensynene bak registreringsordningen. Tredjemann skal kunne gå til varemerkeregisteret og sjekke om det finnes registrert et likt eller lignende merke. Ved hjelp av et notesystem blir gjengivelsen av lydmerkene godt bevart. Den andre siden, at man faktisk skal kunne se hva andre har registrert, vil være en mer tungvinn prosess. En ekstra belastning vil legges på dem som trenger å innhente kyndig bistand i forbindelse med lydmerker. Det kan stilles spørsmål ved om dette er riktig. Ser man hen til eksempelet over om portugisiske ord registrert som varemerker, ville de samme problemstillingene være aktuelle. Noen som ikke kjenner det portugisiske språk vil jo også måtte innhente kyndig hjelp. Lydmerkene er altså tilgjengelig slik som rettsikkerheten foreskriver.

Notesystem er en god måte å gjengi lyd grafisk. Det kan rettes innvending mot at bare et fåtall umiddelbart kan forstå lyden kun ved å se på den grafiske gjengivelsen. Men på samme måte som EF-domstolen, mener jeg at dette ikke kan spille noen avgjørende rolle i vurderingen av om kravet til grafisk gjengivelse er oppfylt.

---

<sup>84</sup> Generaladvokatens forslag til avgjørelse i Shield Mark, kommentar 54

### 8.3 Gjengivelser som ikke oppfyller kravet til grafisk gjengivelse

Etter EF-domstolens avgjørelse i saken vet vi at en gjengivelse ved hjelp av lydmalende ord, skriftlig gjengivelse av en tonerekke og beskrivelse med ord av typen ”en hanes gal” ikke alene oppfyller kravene til grafisk gjengivelse.

Vurderingen Domstolen gjør i forhold til disse måtene å gjengi et lydtegn på, er klok. Ingen av gjengivelsene kan sies å oppfylle kriteriene fastslått i Sieckmannsaken om å være klare, presise eller uttømmende. Ettersom kriteriene ikke er oppfylt vil det være umulig å fastslå omfanget av eneretten slik merkene beskrevet. Hverken merkeinnhavere, forbrukerne eller registreringsmyndighetene vil være tjent med så uklare grenser. Derfor mener jeg Domstolens konklusjon i forhold til disse gjengivelsene er korrekt og tjenlige.

#### 8.3.1 Gjengivelse ved hjelp av ordbeskrivelse

I Shield Mark ble gjengivelsen ved hjelp av ord altså ikke ansett for å oppfylle kravet til grafisk gjengivelse. Domstolen uttaler likevel at det ikke kan utelukkes at denne type beskrivelse kan oppfylle kravet.

På dette punkt er jeg uenig med Domstolen. En beskrivelse av lyd med ord kan meget vel gi et inntrykk av lyden, men den kan vanskelig klare å uttrykke den konkret og presist nok. Samtidig oppfatter personer lyder, som med andre sanseintrykk, forskjellig. Domstolens eksakte ord er at en beskrivelse i skriftspråket ikke på ”forhånd [kan] utelukkes”<sup>85</sup> å kunne oppfylle kravet til grafisk gjengivelse. For å illustrere andre typer beskrivelser av lydmerker enn de korte beskrivelsene i Shield Mark gjengir jeg beskrivelser av to norske registreringer:

---

<sup>85</sup> Sak C-283/01 premiss 59

"Merket er en lyd som består av tre fallende stakkato akkorder i g-dur tone, spilt på pizzicato strenger. Akkordene er laget av en fallende linje (høye toner) og en stigende linje (lave toner) konvergerende i en tredje durakkord.<sup>86</sup>"

og

"Lydmerket er akkord-rekkefølge spilt i ca 8 sekunder på et elektrisk Wurlizer Piano. Om lag midtveis iakkord-rekkefølgen inneholder lydmerket et gitarlignende «riff» også spilt på et elektrisk Wurlizer Piano. Lydmerket har en noe forvrengt lyd og inneholder litt tremolo (vibrator). Beskrivende for stemningen og lydbildet er også plateknitter som ligger under og illuderer at musikken spilles fra en velbrukt vinylplate. Lydmerkets sjanger er typisk 70-talls R&B/soul musikkstil.<sup>87</sup>"

Det siste eksempelet er Sparebank1 sin kjenningsmelodi som stadig blir brukt i reklame på TV. Selv om jeg vet hvilket lydmerke beskrivelsen gjelder, er det etter min mening vanskelig å forstå det etter å ha lest gjengivelsen. På samme måte kan jeg heller ikke ved å se notesystemet den nevnte merket er registrert med, skjønne hvilket lydmerke det er snakk om. Likevel er det etter min mening en grunnleggende forskjell mellom de to måtene å gjengi et lydmerke grafisk på. Et notesystem kan etterprøves på en helt annen og mer sikker og nøyaktig måte. I en eventuell inngrepssak og også ved generell undersøkning av registrerte merker, kan en kyndig noteleser på en helt eksakt måte gjengi merket. Samtidig tror jeg det vil være vanskelig å vurdere eneretten på grunnlag av slike ordbeskrivelser.

Det kan nok tenkes noen lyder som alle kjenner som kan beskrives ved ord, men dette vil da ofte være lydtegn som enten ikke har det tilstrekkelig særpreg eller som bør friholdes. Eksempelvis fikk ikke selskapet Qlicksmart registrert et lydmerke beskrevet som "a click" i EU, fordi det var for kort og lite særpreget<sup>88</sup>.

---

<sup>86</sup> Reg.nr. 216587

<sup>87</sup> Reg.nr. 218238

<sup>88</sup> Brand News 04/2002, forfatter ukjent

På dette grunnlag mener jeg at lydmerker ikke er egnet til å kunne registreres kun ved hjelp av en beskrivelse av ord.

#### 8.4 Grafisk gjengivelse ved sonogram

For vanlig lyd og musikk, er det ikke noe problem å gjengi lydmerker ved hjelp av et notesystem. Men det finnes også lyder som ikke lar seg feste til et notesystem. Dette kan for eksempel være en lyden av en galende hane eller fuglekvisper. I forslaget til avgjørelse i Shield Mark-saken har generaladvokaten valgt å sondre mellom disse to hovedskillene av lydtegn: Gruppen av lyder som kan uttrykkes ved hjelp av noter og gruppen av andre lyder<sup>89</sup>.

Det er særlig for gruppen av andre lyder spørsmålet om sonogram kan være en god nok grafisk gjengivelse har kommet opp. En avklaring av spørsmålet er nok ønskelig fra flere hold, både fra varemerkesøkere, men også registreringsmyndighetene. I Norge har Patentstyret praksis for å akseptere lydfiler i kombinasjon med sonogrammer<sup>90</sup>, selv om rettskildesituasjonen er uklar. Et sonogram er en tredimensjonal beskrivelse som viser hvilken frekvens lyden er på, lydets styrke og lydets utvikling over tid.

##### 8.4.1 Prinsippavgjørelse fra OHIM

I en avgjørelse i august 2003<sup>91</sup> uttaler EU-varemerkemyndigheten seg om sonogram som en eventuell form for grafisk gjengivelse. Saken prinsipputtalelsen kom i er MGMs søknad om registrering av ”Roar of a lion”.

For denne typen lydmerker vil sonogram være en mulig måte å gjengi tegnet grafisk. Domstolen åpnet riktignok i Shield Mark-saken for at en beskrivelse med ord kan være en tilfredstillende gjengivelse. Dette gjelder imidlertid ikke denne type lyder, for eksempel ble

---

<sup>89</sup> Generaladvokatens forslag til avgjørelse i Shield Mark, premiss 37

<sup>90</sup> Lie (2005)

<sup>91</sup> R 781/1999-4 The Fourth Board of Appeal

”en hanes gal” ikke ansett for å fylle kravene til å være presis og objektiv. Det er på dette grunnlag The Fourth Board of Appeal i punkt 22 uttaler:

”[...] the situation is different when it is not music, in the traditional sense of the word, that is to be registered as a sound mark, but animal noises such as the roar of a lion or even completely different noises such as rolling thunder in a storm. Here, representation by musical notation regularly fails to work.”

OHIM mener likevel at selv om gjengivelse gjennom notesystem ikke er mulig for denne type lydtegn, så trenger de ikke være avskåret fra registrering. EU-varemerkemyndigheten uttaler at en tilnærming til lydmerkeregistrering ved hjelp av andre grafiske hjelpemidler enn notesystemer for gruppen av ”andre lyder” kan se lovende ut.

Det er ikke kun sonogram som kan brukes for å gjengi lyd. The Fourth Board of Appeal nevner og vurderer flere typer diagrammer: oscillogram, spektrum og sonogram (det samme som spektrogram med lyd). Gjengivelse ved hjelp av oscillogram og spektrum blir ikke ansett som en tilfredstillende gjengivelsesmåte. Derimot mener avgjørelsesmyndigheten at gjengivelse i et sonogram kan sammenlignes med, og kanskje til og med er bedre enn en gjengivelse i et notesystem, fordi et sonogram “also reproduces pitch, volume and progression of the theme or composition over time [...] The use of form in sonograms is actually superior to that of musical notation, since more nuances and, in particular, sound characteristics are depicted [...]”<sup>92</sup>.

Med dette åpner OHIM for at lyd kan gjengis per sonogram. Men på samme måte som Domstolen gjorde til notesystemet i Shield Mark-dommen, setter OHIM minimumskrav til innholdet av sonogrammet. Det påpekes at ved gjengivelse av lyd ved hjelp av sonogram, må sonogrammet ha tids- og frekvensaksler. Mangler disse holdepunktene vil ikke en gjengivelse oppfylle kravene. Et sonogram uten disse fakta er det samme som om et notesystem hadde manglet notelinjer, notelengde, nøkler og annen relevant benevning.

---

<sup>92</sup> R 781/1999-4 premiss 26 annet avsnitt

Domstolen var klar på at dette er nødvendig for å kunne godkjenne notesystem som holdbar grafisk gjengivelse. På samme måte konkluderer The Fourth Board of Appeal at sonogram må oppfylle dette.

En annen likhet med vurderingen om notesystem som grafisk gjengivelse, er betenkeligheten ved at de fleste personer ikke besitter evnen til å forstå den grafiske gjengivelsen. Like lite som man kan lese og så forstå lyden ut fra notesystemet, kan man gjøre det med sonogram. Heller ikke i denne avgjørelsen ser man problemer med dette. Det anerkjennes at det må trening til for å kunne lese av et sonogram. Dette blir ikke sett som et problem. Det henvises kun kort til at det ikke er noen som ser betenkeligheter ved notesystem som heller ikke kan leses av alle. Da kan det heller ikke være noe problem for sonogram.

#### 8.4.2 Oppsummering

Avgjørelsen fra OHIM åpner for sonogrambruk for lydmerker. I den konkrete saken fikk ikke MGM registrert sitt løvebrøl, men dette var fordi sonogrammet manglet de nødvendige oppstilte minimumskrav.

#### 8.4.3 Vurdering av avgjørelsen

Mange av de samme vurderingene som jeg har foretatt i forbindelse med gjengivelse av lyd i notesystem, kommer til anvendelse her. Både sonogram og gjengivelse i notesystem har det til felles at lyden gjengis indirekte, og at det stilles minimumskrav til gjengivelsen. Det er antatt at hvis disse er oppfylt, så oppfyller gjengivelsene kravet til grafisk gjengivelse.

OHIM har også det til felles med EF-domstolen at det ikke oppfattes som noen hindring at ikke alle kan tilegne seg merket kun ved å se på sonogrammet eller notesystemet.

Til slutt ønsker jeg å knytte en kommentar til at denne avgjørelsen er fattet av EU-varemerkemyndigheten. Registreringspraksis fra OHIM blir det sett hen til. Likevel vil det



bli spennende å se om det kommer opp en sak for EF-domstolen om bruken av sonogrammer. Domstolen har før når det gjelder de utradisjonelle merkene, snevret inn muligheten for å få registrert disse. Derfor er det ikke gitt at EF-domstolen mener at sonogrammer oppfyller kravene. Men ettersom sonogrammer ifølge uttalelser i denne avgjørelsen visstnok egner seg like godt, om ikke bedre, og at vurderingene som gjøres av The Fourth Board of Appeal er like med vurderingene i Shield Mark, taler for at sonogram vil anerkjennes som en grafisk gjengivelse av lydmerker også av Domstolen.

### 8.5 Lydmerker som er registrert i Norge<sup>93</sup>

I Norge er det til nå registrert 11 nasjonale lydmerker og 4 besluttet gjeldende Madridregistreringer. Det er 3 søknader om nasjonale lydmerker under behandling.

Det første lydmerket som ble registrert i Norge tilhører Dolby Laboratories Licensing Corporation<sup>94</sup>. Lydmerket er beskrevet som følgende: ”Merket er en musikalsk lyd som består av et crescendo og decrescendo spilt på rubbet krystall, bass vannfon, og på kontrabass, samtidig blir fem toner spilt ved å stryke på krystall, hvilket har en varighet av ca tre sekunder.” I tillegg til ordbeskrivelsen er merket i Varemerketidende gjengitt i et notesystem.

Den karakteristiske Isbil-lyden er registrert i Norge av Hjem-Is Europa AS<sup>95</sup>. Isbil-lyden kan høres i nærmest tre like varianter i den elektroniske Varemerketidendeutgaven, og er gjengitt med sonogram. Ordbeskrivelsen på registreringene er: ”Merket består av lyden fra en mindre klokke med en slagtonefrekvens på ca. 1 kHz. Dette klangbildet repeteres i forskjellige rytmer i hhv. 6 åttendedeler og 8 åttendedeler.”

---

<sup>93</sup> Jf. søk i Patentstyrets database på <https://dbsearch.patentstyret.no/> primo april 2007

<sup>94</sup> Reg.nr. 205380

<sup>95</sup> Reg.nr. 226090, 226091, 226092, alle for vareklassene 29, 30 og 35.

Den kjente reklamevignetten til Sparebank 1 er som tidligere nevnt også registrert som lydmerke<sup>96</sup>.

### 8.5.1 Særlig registreringskrav for lydmerker i Norge

Varemerkeforskriften § 3, 6. ledd hjemler at Patentstyret kan be om en beskrivelse av lydmerket og en prøve av merket lagret på et egnet medium. I forhold til lydmerker har Patentstyret utformet retningslinjer for hvilken informasjon de ønsker. En som søker en lyd registrert, må ved innlevering av varemerkesøknad gi en beskrivelse av lyden samt en lydprøve i MP3format. I tillegg må det alltid avmerkes i søknadsskjemaet av varemerket er en varemerkesøknad. Hvis denne avmerkningen ikke skjer, vil merket bli behandlet som et ordinært ord- eller figurmerke.

## 9 Varemerker må ha særpreg<sup>97</sup>

Et varemerke må ha særpreg. Her vil det bli gjort en kort redegjørelse for dette registreringsvilkåret. Redegjørelsen skal tjene som en bakgrunn for vurderingen av særpregskravet i forhold til de utradisjonelle merkene, og lydmerkene spesielt.

Det følger av vml § 1 annet ledd at et varemerke må være ”egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andre virksomheters varer eller tjenester”. Sagt på en annen måte må varemerker ha særpreg.

Vurderingstemaet<sup>98</sup> gjenfinner vi i vml § 13 første ledd første punktum. Det heter at et varemerke som skal registreres må være ”egnet til å skille søkerens varer fra andres<sup>99</sup>”.

---

<sup>96</sup> Reg.nr. 218238

<sup>97</sup> Lassen (2003) side 43 flg

<sup>98</sup> I motsetning til vml § 13, gjelder vml § 1 også for innarbeidede merker

I varemerkedirektivet finnes de tilsvarende bestemmelser i artikkel 2 og artikkel 3, 1, litra b.

At et varemerke skal inneha særpreg i lovens forstand, innebærer at det må ha evnen til å tiltrekke seg oppmerksomhet. I tillegg må det være av en slik art at det kan feste seg i minnet til dem som møter merket i handelen<sup>100</sup>.

### 9.1 Særpregskravet har to sider

Man kan si at særpregskravet har to sider. For det første skal et varemerke ha en atskillende evne. For det andre taler gode grunner for at visse tegn må friholdes. De to sidene kan illustreres med et eksempel.

Den største gruppen som mangler særpreg er de såkalte deskriptive merker, det vil si betegnelser som er beskrivende for varent art og egenskaper. Det klassiske eksempelet<sup>101</sup> er at en baker ikke kan få registrert GROVBRØD som varemerke for sitt grovbrød. Et slikt merke er deskriptivt. En forbruker vil bare forstå hva slags brød han får, men ingen hjelp til å skille mellom forskjellige produsenter.

På den annen side illustrerer eksempelet også behovet for friholdelse. En virksomhet kan ikke gis enerett til å bruke betegnelser som er rent beskrivende for varen eller for egenskaper ved den, eller som er helt dagligdagse<sup>102</sup>. Alle brødfabrikanter eller bakere må kunne bruke betegnelsen GROVBRØD i sin markedsføring av grovbrød dersom de ønsker det. En monopolisering av beskrivende merker vil være svært uheldig. Behovet for

---

<sup>99</sup> Det er stilt spørsmål ved vml § 1 og § 13 og forholdet bestemmelsene imellom. Det blir for omstendig å gå inn på dette her, og jeg tillater meg derfor å henvise til NOU 2001:8 på side 75 flg. samt Lassen og Stenvik på side 43 flg.

<sup>100</sup> Lassen (2003) side 43

<sup>101</sup> Se NOU 2001:8 side 75

<sup>102</sup> Se NOU 2001:8 side 75. Her viser Varemerkeutredningen II til at friholdelsesbehovet er "et vesentlig hensyn bak regelen i vml. § 13 første ledd, jf. Rt. 1995 s. 1908 på side 1917, Mozell.

friholdelse er også fremholdt i en rekke avgjørelser fra EF-domstolen, for eksempel i Philipsdommen og Lindedommen<sup>103</sup>.

Hverken etter varemerkeloven eller direktivet er friholdelsesbehovet noen selvstendig nektelsesgrunn. Behovet for friholdelse vil derfor kun få betydning som et moment ved tolkningen av bestemmelsene.

## 9.2 Den relevante omsetningskrets

Alle varer vil ha en potensiell krets av forbrukere som kan tenkes å kjøpe varene. Det er dette som betegnes som "omsetningskretsen". Innholdet i dette begrepet er utformet gjennom rettspraksis.

Omsetningskretsen kan defineres som det utsnitt av befolkningen som varene typisk er beregnet på. Begrepet peker altså på den relevante gruppen av forbrukere som varen retter seg mot, "the targeted public"<sup>104</sup>. På denne bakgrunn vil blant annet både varens pris, bruksområde og i enkelte tilfeller også kjøperens kjønn være bestemmende i forhold til hvordan omsetningskretsen defineres. Disse momentene er også med på å avgjøre omsetningskretsens oppmerksomhet.

Fastleggelse av omsetningskretsen og den gjennomsnittlige forbrukers oppmerksomhet innenfor omsetningskretsen vil få betydning i vurderingen av om et varemerke har tilstrekkelig særpreg, da det er nettopp disse forbrukernes evne til å oppfatte særpreget som er relevant. EF-domstolen har uttalt seg om denne vurderingen i flere avgjørelser. I Lloydsaken<sup>105</sup> fastslår Domstolen at man skal konsentrere seg om "[...] the perception of marks in the mind of the average consumer of the category of goods or services in question[...]"<sup>106</sup>. Det er altså gjennomsnittsforbrukeren i omsetningskretsen man tar

---

<sup>103</sup> Sak C-299/99 premiss 80 og sak C-53/01 til C-55/01 premiss 72

<sup>104</sup> T-88/00 premiss 30, Mag Instrument

<sup>105</sup> Sak C-342/97 premiss 25

<sup>106</sup> Det samme er slått fast i sak C-210/96 premiss 31, Gut Springenheide und Tusky

utgangspunkt i. Gjennomsnittspersonen defineres å være en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert<sup>107</sup> person.

### 9.3 De utradisjonelle varemerkene

Det er alminnelig antatt at bokstaver, tall og figurer i utgangspunktet innehar en atskillende evne. De merker som nektes registrert, blir ofte det fordi de mangler særpreg.

Det første spørsmålet som reiser seg i forbindelse med særpregsvurderingen i forhold til de utradisjonelle varemerkene, er om de i likhet med de tradisjonelle merkene i utgangspunktet innehar en atskillende evne, altså om de har et iboende særpreg.

For det andre må det tas stilling til om behovet for friholdelse stiller seg annerledes, og kanskje i enda større grad, for de utradisjonelle enn for de tradisjonelle varemerkene. Det er antatt i teorien at det er slik for merketyper det ikke ”kan lages nok av til å fylle alles behov”<sup>108</sup>

Jeg har under valgt å behandle særpregsvurderingen for fargemerker og lydmerker. Det vil ikke bli gjort en særpregsvurdering for lukt-, smaks- og følemerker, da disse merketyperne ikke oppfyller kravene til grafisk gjengivelse. Særpregsvurderingen for hologrammer, bevegelsesmerker og rørlige bilder behandles heller ikke, da denne ligger nært opp til vurderingen av de tradisjonelle visuelle merkene.

#### 9.3.1 Særpregsvurderingen for fargemerker

EF-domstolen konkluderer i Libertel at man ikke kan utelukke at en farge uten begrensning i rom kan angi en vares kommersielle opprinnelse. Domstolen konkluderer således med at farger per se kan ha iboende særpreg. Men, som det også antydes i Heidelbergersaken<sup>109</sup>,

---

<sup>107</sup> Sak C-342/97 premiss 26

<sup>108</sup> Lassen (2003)side 46

<sup>109</sup> C-49/02 premiss 39

må et fargemerke som oftest være innarbeidet for å kunne inneha det nødvendige særpreget.

### 9.3.2 Friholdelsesbehovet hva gjelder farger

I dagens teknologiske samfunn er det mulig å skille et utall fargenyanser fra hverandre. I Libertel bemerker Domstolen at dette ikke er interessant for vurderingen de gjør. I de tilfeller man står overfor spørsmålet om en farge per se kan registreres som et varemerke, er det ikke de mange fargenyansene som skal undersøkes. Det relevante vurderingstema er omsetningskretsens oppfattelse; gjennomsnittsforbrukeren<sup>110</sup>.

I denne sammenheng fremholdes det at det antall av farger en gjennomsnittsforbruker kan antas å skille, er få. I tillegg kommer den betraktning at forbrukere ikke er vant til å oppfatte varemerker som ikke er ord- eller figurmerker på samme måte. Domstolen uttrykker dette slik:

“Consumers are not in the habit of making assumptions about the origin of goods based on their colour or the colour of their packaging, in the absence of any graphic or word element, because as a rule a colour per se is not, in current commercial practice, used as a means of identification. A colour per se is not normally inherently capable of distinguishing the goods of a particular undertaking.<sup>111</sup>”

---

<sup>110</sup> C-104/01 premiss 45

<sup>111</sup> Se C-104/01 premiss 65. Lignende betraktninger går frem av en avgjørelse fra OHIMs tredje apellkammer i sak R 169/1998-3 om registrering av en farge som varemerke: ”A colour per se normally lacks those properties. Consumers are not accustomed to making an assumption about the origin of goods on the basis of their colour or the colour of their packaging, because a colour per se is not normally used as a means of identification in practice. That rule may not apply in the case of, firstly, very specific goods for very specific clientele and, secondly, a colour exhibiting a shade which is extremely unusual and peculiar in the relevant trade[...].”

Den allmenne interesse som begrunner friholdelsesbehovet viser seg også i forhold til hensynet som må oppstilles med tanke på konkurrerende aktører<sup>112</sup>. Konkurrenter innen samme bransje må ikke avskjæres fra å bruke en gitt farge.

Konklusjonen i dommen er at et fargemerke i prinsippet kan ha særpreg. Imidlertid bemerkes det at jo flere varer merket søkes for, jo vanskeligere vil det bli å få det registrert. Det kreves altså at varefortegnelsen merket søkes registrert for er snever. Omsetningskretsen må i tillegg være spesialisert<sup>113</sup>. Det siste kravet som oppstilles er at fargen må være en uvanlig farge. Rene basisfarger og nyanser vil mest sannsynlig ikke være registrerbare.

### 9.3.3 Særpregsvurderingen for lydmerker

Lydmerker må som andre varemerker angi en kommersiell opprinnelse og oppfattes som noens spesielle kjennetegn. Lydmerket må for å kunne oppfattes på denne måten ha særpreg.

Det er ikke lett å oppstille retningslinjer for særpregsvurderingen da rettskildegrunnlaget er svært tynt. Jeg vil imidlertid forsøke å trekke noen linjer basert på registreringspraksis og vurderinger som er foretatt av andre<sup>114</sup>. I tillegg er det viktig å bemerke at en særpregsvurdering av et lydmerke vil være en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, slik det er for alle typer varemerker.

#### 9.3.3.1 Lydens lengde

For et lydmerke vil det være helheten av lydbildet som kan gi tegnet særpreg. I den forbindelse oppstår for det første spørsmålet: hvor kort kan et lydmerke være og fortsatt ha

---

<sup>112</sup> Domstolen henviser i denne sammenheng til tidligere avgjørelser. Se C-299/99 Philips premiss 77, de forente saker C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee premiss 25, de forente saker C-53/01 og C-55/01 Linde premiss 73

<sup>113</sup> C-104/01 premiss 66

<sup>114</sup> Se i denne sammenheng Brand News 04/2002 "Ljud med ensamrätt" side 8 flg og Lie, Steinar "Farge, lyd og lukt etc. – utradisjonelle varemerker" side 3

særpreg? I den andre ytterkanten oppstår det andre spørsmålet: hvor langt kan et lydmerke være og fortsatt ha særpreg?

Man kan nok konstantere at helt korte lyder ikke vil oppfylle kravet til særpreg. Én tone alene vil for eksempel ikke kunne bli oppfattet som et varemerke. Man vil for eksempel ikke kunne få tonen ”giss” registrert som varemerke. Eksempler på helt korte lyder kan være fotballplinget/gongongen som dukker opp under fotballsendinger når det blir scoret mål i andre kamper. Selv om fotballplinget i sin rette sammenheng kan sies å ha særpreg, og har gitt opphav til fenomener som ”plingfest” og lignende, kan det lett tenkes å være for kort og generelt til å kunne registreres. Plinget som sådan kan fort forveksles med plinget fra en heis, ringeklokke eller mikrobølgeovn, og som ”fotballpling” er det også generelt brukt av alle TV-stasjoner som overfører fotball, og innenfor alle typer fotballserier og –turneringer. Lyden av et klikk vil nok også være for kort til å kunne registreres.

På samme måte som med helt korte lyder, vil det være en grense oppad hva gjelder hvor langt et lydmerke kan være. Det er vanskelig å si noe helt konkret om dette. Jeg vil nok ikke tro at lange melodier og reklamesnutter vil kunne ha særpreg. Kjenningmelodien til Sparebank1 som har blitt omtalt tidligere har en varighet på omtrent 8 sekunder. Lydmerket for European Song Contest er et forholdsvis langt lydmerke, og det har blitt godtatt og registrert.

Retningslinjen som kan trekkes opp er at et merke ikke kan være for kort og heller ikke for langt. Det er mellom disse to ytterpunktene særpreget normalt vil være optimalt. Samtidig vil det være anskeligere å registrere lydmerker jo kortere og jo lengre de er.

#### 9.3.3.2 Lyden må ikke være beskrivende

Et lydmerke vil ikke ha særpreg dersom den beskriver varen det søkes registrert. Den må heller ikke angi kvalitet eller stedet for produksjon til varen merket søkes registrert for.



Et litt spesielt og morsomt eksempel kan benyttes for å beskrive at et lydtegn ikke kan registreres dersom det angir kvaliteten på varen<sup>115</sup>. Knekkelyden til pølser beskrives av en del pølseprodusenter som et kvalitetstegn. Hvis man hører det spesielle ”knekket” er dette hevdet å være tegn på kvalitet. Hvis denne knekkelyden faktisk anses som et kvalitetstegn og dette er en generell oppfatning, vil lyden ikke ha særpreg. Lyden kan dermed heller ikke registreres. Et annet eksempel som kan tenkes ikke registrerbart av de samme årsaker er en rautende ku som merke for melk.

#### 9.3.4 Hensynet til friholdelse av visse lydtegn

En registrering av et varemerke gir som kjent merkeinnhaveren en enerett som gjør at han kan nekte andre å bruke merket. På grunn av at man får en slik omfattende enerett er det oppstilt regler og hensyn for å begrense slike eneretter til tegn som flere enn bare en innehaver bør ha mulighet til å bruke.

Det er almenne hensyn som ligger til grunn for at registrering av merker kan nektes hvis de bør friholdes. I dette ligger det at man ikke skal kunne oppnå varemerkerett til noe tegn som andre næringsdrivende også kan ha interesse av å benytte seg av. Det er lagt til grunn i Libertelsaken at hvis man ikke friholder visse tegn, vil det føre til en monopolsituasjon som man ikke er tjent med. Friholdelsesbehovet er således en garanti for like konkurransevilkår aktørene i mellom.

Dette tilsier at ikke alle mulige lyder kan registreres som lydmerker. Generaladvokaten som har skrevet forslag til avgjørelse i Shield Mark-saken stadfester dette synet. Han uttaler at han har vanskelig for å godta at en person kan oppnå enerett til ”natural indications and signs or those that are a direct manifestation of nature.”<sup>116</sup> Det er nærliggende å tro at han viser til vedkommende sak. En hanes gal er nettopp en lyd skapt av naturen. Ut i fra dette må det antas at slike typer lyder bør friholdes. Fuglekvitter er for eksempel en lyd som ikke

---

<sup>115</sup> Eksempelet er hentet fra Rønning, Debbie ”Fremtidens varemerker?”

<sup>116</sup> Generaladvokatens forslag til avgjørelse i sak C-283/01 premiss 51

noen bør få enerett til. Det samme kan tenkes dersom man for eksempel ønsker å få registrert et kattermjau for kattermat.

#### 9.4 Enerett til kjente verker?<sup>117</sup>

Shield Mark saken er spesiell i og med at den omhandler enerett til et varemerke som består av de første ni tonene i et av verdens mest kjente musikkstykker.

Særpregsvurderingen er ikke et tema som tas opp i dommen, da spørsmålene stilt for Domstolen omhandlet kravet til grafisk gjengivelse. Likefullt har Generaladvokaten i sitt forslag til avgjørelse valgt å bemerke vurderingen av særpreg, og da friholdelsesbehovet, i forhold til kjente musikkstykker. Generaladvokaten argumenterer for at det ikke er riktig at noen kan tilegne seg et åndsverk som er en del av den kulturelle arv, få enerett til merket, og bruke det for sine varer. Jeg synes at bemerkningen fra Generaladvokaten er relevant. Selv opphavsretten til musikkstykket er utløpt 70 år etter Beethovens død, er det uheldig at denne type lyd kan bli brukt utelukkende for en annens virksomhet. Men slik jeg forstår har ikke varemerkeretten til formål å beskytte originale verker, og den har til nå heller ikke tatt stilling til spørsmålet.

#### 9.5 Oppsummering

Et lydmerke må ha særpreg for å kunne registreres. Det vil være vanskelig for lyd å inneha særpreg dersom lydtegnet er for kort eller for langt. I tillegg vil det også for lydmerker, som vanlige varemerker, være hensyn som kan tale for et friholdelsesbehov.

---

<sup>117</sup> Generaladvokatens forslag til avgjørelse i sak C-283/01 premiss 52 og kommentar 67

## 10 Avsluttende kommentarer

Vi har sett at EF-domstolens praksis gir en del klare holdepunkter for vurderingen av de utradisjonelle varemerkens rettsstilling. Det fremkommer at ingen typer tegn kan forhåndsavvises, men søknader om registrering av utradisjonelle merker må forholde seg til systemet som er utviklet for de tradisjonelle merker. Merker som ikke er visuelle havner her i en vanskelig særstilling, og de som ikke oppfyller de alminnelige registreringsvilkår er ikke registrerbare.

I forhold til kravet om grafisk gjengivelse oppstiller Domstolen kriterier for hva som må til for at dette skal være oppfylt. Disse kriteriene er de samme både for visuelle og ikke-visuelle merker. Vi har sett at per i dag er lydmerkene de eneste ikke-visuelle merkene som etter kriteriene oppfyller kravet om grafisk gjengivelse.

På den annen side har vi sett at alle de visuelle utradisjonelle merkene, altså farger per se, hologrammer, bevegelsesmerker og rørlige bilder kan utgjøre varemerker.

Det som kanskje i størst grad begrenser adgangen til å registrere de utradisjonelle merkene som ellers anses for å være registrerbare, er at friholdelsesbehovet trolig er enda sterkere for utradisjonelle merker enn for de tradisjonelle. I tillegg kommer at gjennomsnittsforbrukeren kan ha vanskeligere for å forstå de utradisjonelle merkene, hvilket vil få stor betydning i vurderingen av om et merke har tilstrekkelig særpreg.

Denne fremstillingen har sin styrke i at på et område hvor det er sparsomt med litteratur, er det hentet argumenter og momenter fra sentrale rettsavgjørelser i instanser som er toneangivende for varemerkeretten i både Norge, Norden og Europa. Samtidig utgjør litteratur- og kildeknappheten en svakhet, idet enkelte av spørsmålene som er stilt ikke har kunnet bli besvart.

Gjennomgangen har imidlertid klart vist at lyd meget vel kan være egnet som varemerke. En gjengivelse av lyd i et notesystem eller sonogram oppfyller kravet til grafisk

gjengivelse, og lydmerker anses også for å inneha det nødvendige særpreg. Antakelsen om at lyd og musikk er velegnede varemerker er derfor korrekt.

Med bakgrunn i dette hovedfunnet våger jeg også den påstand at lyd og musikk fortsatt vil bli registrert som varemerker i årene fremover.

## 11 Litteraturliste

### Bøker og artikler

Boe, Erik *Innføring i juss bind 2*. 1.utg. Oslo, 1993

Brand News 04/2002 side 8 flg *Ljud med ensamrätt*. Forfatter ukjent

*EØS-rett* Fredrik Sejersted [et al.] 1.utg. Oslo, 1999

Koktvedgaard, Mogens *Lærebok i immaterialrett*, 2005

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

Lie, Steinar *Farge, lyd og lukt etc. – utradisjonelle varemerker*, 2005. Kun tilgjengelig på  
Patentstyrets intranettsider

Löfgren, Christer *Doft för lojalitet* I: Brand News 07/2003 side 8 – 12

Löfgren, Christer *Så ser ljudet ut* I: Brand News 10/2003 side 8-13

Rønning, Debbie *Taste, smell and sound – Future trademarks?* Tilgang:  
[http://www.patentstyret.no/templates/Page\\_\\_\\_\\_\\_429.aspx](http://www.patentstyret.no/templates/Page_____429.aspx) [Sisert 24.08.2006]

Rønning, Debbie *Fremtidens varemerker?* Tilgang:  
[http://www.patentstyret.no/templates/Page\\_\\_\\_\\_\\_428.aspx](http://www.patentstyret.no/templates/Page_____428.aspx) [Sisert 24.08.2006]

Rønning, Debbie *Lite merke = store penger* Tilgang:

[http://www.patentstyret.no/templates/Page\\_\\_\\_\\_\\_430.aspx](http://www.patentstyret.no/templates/Page_____430.aspx) [Sisert 24.08.2006]

Stenvik, Are *Registrering av lydmerker – kjenningsmelodier I*: Nytt fra privatretten nr 1/2004

Stenvik, Are *Varemerkebegrepet – registrering av duftmerker I*: Nytt fra privatretten nr 1/2003

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 bevegelse for arbeidstakere m.v innenfor EØS og lov om endringer i enkelte lover som følge av EØS-avtalen.

Elektroniske kilder

[www.bibsys.no](http://www.bibsys.no)

<http://curia.europa.eu/en/transitpage.htm>

[www.lovdatabasen.no](http://www.lovdatabasen.no)

[www.odin.no](http://www.odin.no)

[www.patentstyret.no](http://www.patentstyret.no)

<http://www.prv.se/default.html>

[http://www.copat.de/markenformen/mne\\_markenformen.htm](http://www.copat.de/markenformen/mne_markenformen.htm)

[http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en\\_Result\\_NoReg](http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_Result_NoReg)

<http://www.brandeye.se/>

